

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
13. Oktober 1998
J 26/95
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: M. B. Günzel
S. C. Perryman

Anmelder: VPL Research, Inc.

Stichwort: Konkurs/VPL

**Artikel: 72, 122 (1), 122 (2), 122 (3)
EPÜ**

Regel: 20 (1), (3), 90 (1) b EPÜ

**Schlagwort: "Parteiwechsel – ver-
neint" – "Unterbrechung nach Regel
90 (1) b) – verneint – Kapitel 11
'Sanierung' des US-Konkursgeset-
zes" – "Wiedereinsetzung – zwei
Fristversäumnisse – zwei Anträge
und zwei Gebühren fällig – alle
gebotene Sorgfalt – verneint"**

Leitsatz

*I. Die Feststellung, ob dem Europäi-
schen Patentamt durch Vorlage von
Urkunden nachgewiesen wurde, daß
ein Rechtsübergang nach Regel 20 (1)
und (3) EPÜ stattgefunden hat, und
dessen Eintragung in das Register
sind Sache des zuständigen Organs
der ersten Instanz. Somit kann im
Beschwerdeverfahren erst dann ein
anderer Beteiligter an die Stelle des
ursprünglichen Anmelders treten,
wenn das zuständige Organ der
ersten Instanz die Eintragung vorge-
nommen hat oder wenn ein eindeu-
tiger Nachweis des Übergangs
vorliegt (Nr. 2).*

*II. Da in der vorliegenden Sache
besondere Umstände nicht geltend
gemacht wurden, bewirkt ein gegen
den Anmelder eröffnetes Verfahren
nach Titel 11 – Konkurs – Kapitel 11
"Sanierung" des United States Code
keine Unterbrechung des Verfahrens
vor dem Europäischen Patentamt
im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ
(Nr. 4.4).*

*III. Hat der Anmelder mehrere unab-
hängig voneinander ablaufende
Fristen versäumt und hat dies jeweils
zur Folge, daß die Anmeldung als
zurückgenommen gilt, so muß für
jede versäumte Frist ein Wiederein-
setzungsantrag gestellt werden. Nach*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 13 October 1998
J 26/95
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: M. B. Günzel
S. C. Perryman

Applicant: VPL Research, Inc.

Headword: Bankruptcy/VPL

Article: 72, 122(1), 122(2), 122(3) EPC

Rule: 20(1), (3), 90(1)(b) EPC

**Keyword: "Change of party –
no" – "Rule 90(1)(b) interruption –
no – Chapter 11 Reorganization
US Bankruptcy Code" – "Re-
establishment – two time limits
missed – two requests and fees
due – all due care – denied"**

Headnote

*I. Assessing whether there are docu-
ments satisfying the European Patent
Office that a transfer has taken place
in accordance with Rule 20(1) and (3)
EPC and making the entry in the
register is the responsibility of the
relevant department of first instance.
Accordingly, in appeal proceedings,
substitution of another party for the
original applicant, is possible only
once the relevant department of
first instance has made the entry or
where there is clear-cut evidence
of a transfer (point 2).*

*II. In the absence of specific circum-
stances having been shown in the
case under consideration, proceed-
ings against the applicant under
Chapter 11 "Reorganization" of
Title 11 – Bankruptcy – of the United
States Code do not interrupt proceed-
ings before the European Patent
Office within the meaning of
Rule 90(1)(b) EPC (point 4.4).*

*III. Where time limits expiring inde-
pendently of one another have
been missed by the applicant, each
resulting in the application being
deemed withdrawn, a request for
re-establishment has to be filed in
respect of each unobserved time*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique en date
du 13 octobre 1998
J 26/95
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
S. C. Perryman

Demandeur : VPL Research, Inc.

Référence : Faillite/VPL

Article : 72, 122(1), 122(2), 122(3) CBE

Règle : 20(1), (3), 90(1) (b) CBE

**Mot-clé : "Changement de partie –
non – Interruption selon la règle
90(1)(b) – non – chapitre 11 "Réorga-
nisation" du Code des Etats-Unis sur
les faillites – restitutio in integrum –
deux délais non observés – deux
requêtes et deux taxes exigibles –
toute la vigilance nécessaire – non"**

Sommaire

*I. C'est au service compétent de
première instance qu'il appartient de
déterminer s'il existe des documents
prouvant à l'Office européen des
brevets, conformément à la règle
20(1) et (3) CBE, qu'un transfert de
demande a bien été effectué, et d'ins-
crire ce transfert au Registre. En
conséquence, dans la procédure de
recours, une autre partie ne peut se
substituer au demandeur initial
qu'une fois que le service de pre-
mière instance concerné a procédé
à l'inscription ou que lorsqu'il existe
une preuve précise du transfert
(point 2).*

*II. L'existence de circonstances parti-
culières n'ayant pu être prouvée dans
la présente affaire, la procédure
engagée contre le demandeur au
titre du chapitre 11 "Réorganisation"
du titre 11 – Faillites – du Code des
Etats-Unis n'interrompt pas la
procédure devant l'Office européen
des brevets au sens où l'entend la
règle 90(1) b) CBE (point 4.4).*

*III. Si des délais venant à expiration
indépendamment les uns des autres
n'ont pas été observés par le deman-
deur et si pour chaque délai, cette
inobservation a eu pour effet que la
demande est réputée retirée, une
requête en restitutio in integrum doit*

Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ ist für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten. Es ist unerheblich, ob die Wiedereinsetzungsanträge einzeln oder zusammen eingereicht und ob sie gleichlautend oder unterschiedlich begründet werden (Nr. 5.2).

limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds (point 5.2).

être déposée pour chacun de ces délais. Conformément à l'article 122(3) CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête, que les requêtes en restitutio in integrum aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes et que ces requêtes soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents (point 5.2).

Sachverhalt und Anträge

I. Die internationale Patentanmeldung PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) wurde am 23. März 1988 von der Anmelderin VPL RESEARCH INC. (US) eingereicht und trat in die regionale Phase vor dem EPA ein.

II. Am 10. Juli 1992 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ und forderte die Anmelderin auf, innerhalb von vier Monaten Stellung zu nehmen. Diese Frist wurde auf Antrag der Anmelderin um zwei Monate verlängert.

III. Die Anmelderin antwortete auf den Bescheid nicht. Mit Bescheid vom 18. Februar 1993 wurde ihr mitgeteilt, daß die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Bescheid vom 6. Mai 1993 wurde die Anmelderin auf Artikel 86 (2) und (3) EPÜ hingewiesen. Die Jahresgebühr für das sechste Jahr, die am 31. März 1993 fällig war, wurde nicht gezahlt.

V. Am 1. Dezember 1993 beantragte die Anmelderin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Am selben Tag wurde die Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung eingereicht, ferner wurden die Jahresgebühr einschließlich Zuschlagsgebühr und eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. Die Rückerstattung der Zuschlagsgebühr wurde beantragt.

VI. Die Anmelderin machte geltend, daß in Zusammenhang mit ihren Anträgen auf Wiedereinsetzung in die beiden versäumten Fristen nur eine einzige Gebühr anfallt. Die Fristen seien nicht eingehalten worden, weil sie so große finanzielle Schwierigkeiten gehabt habe, daß am 15. März 1993 das Verfahren nach Kapitel 11 des US-Konkursgesetzes gegen sie eröffnet worden sei. Maßnahmen zur Eindämmung der Personalkosten und der finanziellen Schwierigkeiten hätten in der Geschäftsführung zu einer vorübergehenden Desorganisation des zuständigen Personals

Summary of facts and submissions

I. International patent application PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) filed on 23 March 1988 on behalf of the Applicant VPL RESEARCH INC.(US), entered the regional phase before the EPO.

II. On 10 July 1992 the Examining Division issued a communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC inviting the Applicant to file its observations within a period of four months. At the request of the Applicant the period was extended by two months.

III. The Applicant did not reply to the communication. In a communication dated 18 February 1993 it was informed that the European patent application was deemed to have been withdrawn pursuant to Article 96(3) EPC.

IV. In a communication dated 6 May 1993 the Applicant's attention was drawn to Article 86(2) and (3) EPC. The renewal fee for the sixth year, which was due on 31 March 1993, was not paid.

V. On 1 December 1993 the Applicant requested re-establishment. On the same day the reply to the communication of the Examining Division was filed, the renewal fee plus additional fee and one fee for re-establishment of rights were paid. Reimbursement of the additional fee was requested.

VI. The Applicant submitted that only one fee was due from it in connection with its requests for re-establishment in respect of both time limits missed. The time limits had not been complied with because the Applicant had experienced serious financial difficulties which led to the Applicant being put under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code on 15 March 1993. Efforts to reduce staff costs and the financial difficulties resulted in a temporary disorganisation of the management personnel involved. While continuing its activity in an attempt to save the company, the

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet internationale PCT/US 88/00926 (EP 88 903 612.5) déposée le 23 mars 1988 pour le compte du demandeur VPL RESEARCH INC. (US), est entrée dans la phase régionale devant l'OEB.

II. Le 10 juillet 1992, la division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, invitant le demandeur à présenter ses observations dans un délai de quatre mois. Sur requête du demandeur, ce délai a été prolongé de deux mois.

III. Le demandeur n'a pas répondu à la notification. Dans une autre notification en date du 18 février 1993, il a été informé que sa demande de brevet européen était réputée retirée au vertu de l'article 96(3) CBE.

IV. Dans une notification en date du 6 mai 1993, l'attention du demandeur a été attirée sur les dispositions de l'article 86(2) et (3) CBE, le demandeur n'ayant pas acquitté la taxe annuelle pour la sixième année, qui était exigible le 31 mars 1993.

V. Le 1^{er} décembre 1993, le demandeur a déposé une requête en restitutio in integrum. Le même jour, il a répondu à la notification de la division d'examen, et acquitté la taxe annuelle majorée de la surtaxe, ainsi qu'une taxe de restitutio in integrum. Il a demandé par ailleurs le remboursement de la surtaxe.

VI. Le demandeur a allégué qu'il n'était redevable que d'une seule taxe pour ses requêtes en restitutio in integrum quant aux deux délais qu'il n'avait pas observés. S'il n'avait pas respecté ces délais, c'était parce qu'il avait connu de graves difficultés financières et s'était vu de ce fait appliquer le 15 mars 1993 les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites. Bataillant pour réduire les coûts de personnel et aux prises avec des difficultés financières, il n'avait pu éviter une désorganisation temporaire au niveau des cadres concernés. Bien

geführt. Die Anmelderin habe zwar in dem Bemühen, das Unternehmen zu retten, ihre Geschäftstätigkeit fortgesetzt, sei aber nicht in der Lage gewesen, Schulden zu begleichen oder die Ausgaben für ihre Patentanmeldung zu bestreiten, bis das US-Konkursgericht am 1. Oktober 1993 der Gewährung eines Darlehens eines Dritten für die Anmelderin zugestimmt habe. Die Anmelderin habe die am 1. Oktober 1993 vom US-Konkursgericht – Northern District of California erlassene "Endverfügung, wonach dem Schuldner erlaubt wird, sich nach dem Konkurs-eröffnungsantrag mit administrativer Priorität eine gesicherte Finanzierung gemäß 11 USC § 364 (c) zu verschaffen", in Kopie eingereicht. Sie habe alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt im Sinne des Artikels 122 EPÜ beachtet, indem sie zugelassene Vertreter herangezogen und alles Erdenkliche unternommen habe, um die zur Weiterverfolgung ihrer Patentanmeldungen benötigten Mittel aufzubringen.

VII. Mit Entscheidung vom 24. April 1995 wies die Prüfungsabteilung die Wiedereinsetzungsanträge der Anmelderin zurück, nachdem sie ihre vorläufige Stellungnahme bereits in einem Bescheid mitgeteilt hatte. In ihrer Entscheidung vertrat sie im wesentlichen die Auffassung, daß im Falle der Versäumung zweier verschiedener Fristen bei ein und derselben Anmeldung der mögliche Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in bezug auf jede versäumte Frist separat geprüft werden müsse und daher zwei Wiedereinsetzungsgebühren zu entrichten seien. Dabei mache es keinen Unterschied, ob die Versäumung der zweiten Frist auf dieselben oder auf andere Umstände zurückzuführen sei. Der Wiedereinsetzungsantrag könne also nur für einen der beiden Rechtsverluste zugelassen werden. Darüber hinaus sei er aber – selbst wenn er für beide Rechtsverluste zugelassen würde – nicht gewährbar. Die Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244), in der die Juristische Beschwerdekammer befand, daß unverschuldete finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von Fristen zur Zahlung von Gebühren führten, ein Grund für die Gewährung einer Wiedereinsetzung sein könnten, stütze sich auf besondere Umstände, die im vorliegenden Fall nicht gegeben waren. Aus dem Eingeständnis der Anmelderin, daß die Firma in dem fraglichen Zeitraum in gewisser Weise desorganisiert und mittellos gewesen sei, ist vielmehr zu folgern, daß sowohl die unterlassene Erwide-

Applicant was unable to pay its creditors or its patent application expenses until the US Bankruptcy Court approved a loan to the Applicant from a third party on 1 October 1993. The Applicant filed a copy of the "Final order authorizing debtor to obtain secured post-petition financing pursuant to 11 U.S.C. § 364(c) with administrative priority" issued by the United States Bankruptcy Court, Northern District of California, dated 1 October 1993. The Applicant argued that it had taken all due care required by the circumstances within the meaning of Article 122 EPC because it had chosen registered representatives and had made every effort to raise the funds necessary for further prosecution of its patent applications.

VII. By decision dated 24 April 1995 the Examining Division rejected the Applicant's requests for re-establishment, having previously given its preliminary opinion in a communication. In its decision it pointed out that it essentially considered that when two different time limits were missed in the same application, the possible remedy of re-establishment had to be considered separately in respect of each unobserved time limit and therefore two fees for re-establishment of rights were to be paid. In this respect no distinction could be made as to whether the failure to comply with the second time limit was due to the same or to different circumstances. Thus, the request for re-establishment was admissible only in respect of one of the two losses of right. Moreover, even if the request was admissible in respect of both losses of rights, it was not allowable. Decision J 22/88 (OJ EPO 1990, 244), where the Legal Board of Appeal had held that unavoidable financial difficulties which result in a failure to observe a time limit for payment of fees may constitute a ground for granting re-establishment of rights, was based on exceptional circumstances which were not fulfilled in the present case. On the contrary, the Applicant having admitted that during the period in question the company was somehow disorganised and without money, it followed that the failure to reply to the Examining Division's communication as well as the failure to pay the renewal

que, pour tenter de sauver sa société, il ait poursuivi ses activités, il s'était trouvé dans l'impossibilité de payer ses créanciers et d'acquitter les sommes dues pour sa demande de brevet, jusqu'à ce que le Tribunal des faillites des Etats-Unis autorise un tiers à consentir un prêt au demandeur, le 1^{er} octobre 1993. Le demandeur a produit une copie de la "décision finale autorisant le débiteur à recevoir, avec priorité administrative, un financement garanti faisant suite à la demande d'ouverture de faillite, prononcée conformément au chapitre 11 USC, article 364 (c) (décision rendue le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis, District Nord de Californie). Le demandeur a fait valoir qu'il avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances au sens de l'article 122 CBE, parce qu'il avait choisi des mandataires enregistrés et tout entrepris pour rassembler les fonds dont il avait besoin pour poursuivre la procédure relative à ses demandes de brevet.

VII. Par décision en date du 24 avril 1995, la division d'examen a rejeté les requêtes en restitutio in integrum du demandeur, après lui avoir fait connaître son avis préliminaire dans une notification. Dans sa décision, elle signalait qu'elle considérait pour l'essentiel que lorsque deux délais différents n'ont pas été respectés pour la même demande, il devait être examiné à part pour chaque délai non respecté si la restitutio in integrum pouvait être accordée, si bien qu'il fallait dès lors acquitter deux taxes de restitutio in integrum, que le non-respect du deuxième délai soit attribuable aux mêmes ou à d'autres circonstances. Par conséquent, la requête en restitutio in integrum n'était recevable que pour l'une des deux pertes de droit. En outre, même si la requête était recevable pour les deux pertes de droits, il ne pouvait pas y être fait droit. Dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), dans laquelle la chambre de recours juridique avait considéré que des difficultés financières qui entraînent la non-observation de délais de paiement de taxes peuvent justifier l'octroi de la restitutio in integrum, il avait été tenu compte de circonstances exceptionnelles, mais il n'existait pas de telles circonstances dans la présente espèce. Au contraire, le demandeur ayant reconnu que pendant la période en question, la société était quelque peu désorganisée et à court d'argent, il devait être conclu que s'il avait omis de répondre à la notification de la division d'examen et d'acquitter la taxe

rung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung als auch die Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht nur auf finanzielle Schwierigkeiten zurückzuführen waren, sondern auch auf mangelnde Sorgfalt seitens der Anmelderin.

VIII. Am 16. Juni 1995 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. In der Beschwerdebegründung wiederholte sie im wesentlichen die Argumente, die sie vor der Prüfungsabteilung geltend gemacht hatte. Insbesondere betonte sie erneut, daß weder der Buchstabe noch der Geist des Artikels 122 EPÜ verlange, daß zwei auf dieselben Gründe gestützte Wiedereinsetzungsanträge separat behandelt werden müßten. Deshalb falle in der vorliegenden Sache nur eine einzige Gebühr an. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung, die Stattgabe des am 1. Dezember 1993 eingereichten Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Juristische Beschwerdekammer die Beschwerde zurückweisen sollte.

IX. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung nahm die Kammer zu einigen Punkten vorläufig Stellung. Sie erklärte, daß sie zu der Auffassung der Prüfungsabteilung neige, wonach bei Versäumung zweier Fristen rechtlich voneinander unabhängig Wiedereinsetzungsanträge gestellt werden müßten und folglich für jeden der Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten sei. Zum Inhalt der Anträge führte sie im wesentlichen folgendes aus: Wie die Tatsache, daß man auf die Beschwerdeführerin Kapitel 11 "Sanierung" und nicht Kapitel 7 "Liquidation" des US-Konkursgesetzes angewandt habe, erkennen lasse, sei die Finanzlage zu dem Zeitpunkt, als die Verfahrenshandlungen für die vorliegende Anmeldung fällig wurden, nicht so desolat gewesen, daß absolut kein Geld zur Verfügung gestanden hätte, um die Jahresgebühren und die Vertreterkosten für die Erwidering auf den Bescheid der Prüfungsabteilung zu bezahlen. Vielmehr scheine es eine Frage geschäftlicher Präferenzen gewesen zu sein, also eine von der Beschwerdeführerin bewußt getroffene Wahl, welche Ausgaben bezahlt werden sollten, und diejenigen zur weiteren Bearbeitung der vorliegenden Anmeldung seien nicht darunter gewesen.

fee resulted not only from financial difficulties but also from lack of due care on the part of the Applicant.

VIII. On 16 June 1995 the Appellant filed an appeal against this decision. In the Grounds of Appeal the Appellant essentially reiterated the arguments brought forward before the Examining Division. In particular, it emphasised again that it was not literally stated and not within the spirit of Article 122 EPC that two requests for re-establishment based on the same grounds should be prosecuted separately. Therefore, only one fee was due in the present case. The Appellant requested that the decision be cancelled, that the request for re-establishment of rights filed on 1 December 1993 be granted and that oral proceedings be held in the event that the Legal Board of Appeal intended to reject the appeal.

IX. In a communication sent with the summons to oral proceedings the Board gave its preliminary evaluation of a number of issues. It explained that it tended to share the view of the Examining Division that, in the event of two time limits having been missed, legally independent requests for re-establishment had to be filed and therefore a fee for re-establishment had to be paid for each of these requests. With regard to the substance of the Appellant's requests it was essentially pointed out that the fact that the Appellant had been put under Chapter 11 "Reorganization" and not under Chapter 7 "Liquidation" of the US Bankruptcy Code indicated that by the time the procedural acts in the present application were due the financial situation of the Appellant was not such that he had no money available in absolute terms for paying the annual fees and the expenses of the attorney's response to the communication of the Examining Division. Instead it seemed to have been more a question of business preferences, of a choice made by the Appellant as to which expenses were to be paid and that those for the continuation of the present application were not yet to be paid.

annuelle, ce n'était pas seulement parce qu'il connaissait des difficultés financières, mais aussi parce qu'il n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire.

VIII. Le 16 juin 1995, le demandeur a formé un recours contre cette décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il a avancé pour l'essentiel les mêmes arguments que devant la division d'examen. Il a notamment souligné à nouveau qu'il n'était pas prévu expressément à l'article 122 CBE que deux requêtes en restitutio in integrum fondées sur les mêmes motifs devaient être traitées séparément, et qu'une telle solution n'était pas non plus conforme à l'esprit de cet article. Par conséquent, une seule taxe devait être acquittée en l'occurrence. Le requérant a demandé que la décision soit annulée, qu'il soit fait droit à la requête en restitutio in integrum qu'il avait présentée le 1^{er} décembre 1993 et qu'une procédure orale se tienne au cas où la Chambre de recours juridique envisagerait de rejeter le recours.

IX. Dans une notification envoyée au requérant avec la citation à la procédure orale, la Chambre a fait connaître son premier avis sur un certain nombre de points. Elle a expliqué qu'elle avait tendance à partager l'avis de la division d'examen, qui avait considéré que dans le cas où deux délais n'ont pas été observés, il convient de présenter deux requêtes en restitutio in integrum juridique indépendantes, et d'acquitter par conséquent une taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes. Répondant pour le fond aux requêtes du requérant, elle expliquait essentiellement que celui-ci s'étant vu appliquer les dispositions du chapitre 11 "Réorganisation", et non celles du chapitre 7 "Liquidation" du Code des Etats-Unis sur les faillites, l'on devait en conclure qu'à la date où il aurait dû être accompli des actes de procédure pour la présente demande, la situation financière du requérant n'était pas dégradée au point qu'il n'avait absolument plus d'argent pour acquitter les taxes annuelles et couvrir les frais de réponse de son mandataire à la notification de la division d'examen. Au contraire, il semblait qu'il s'agissait là plutôt d'un choix économique de la part du requérant, qui, examinant quels frais il devait payer, avait considéré que les frais de poursuite de la procédure relative à la demande ne devaient pas encore l'être.

X. Daraufhin machte die Beschwerdeführerin geltend, daß eine zweite Wiedereinsetzungsgebühr schon deshalb nicht anfalle, weil die Frist für die sechste Jahresgebühr noch nicht abgelaufen gewesen sei; aufgrund des am 15. März 1993 über sie eröffneten Konkurses nach Kapitel 11 des US Bankruptcy Code sei das Verfahren nämlich vor der Fälligkeit der Jahresgebühr unterbrochen worden. Die Tatsache, daß es nach amerikanischem Recht verschiedene Arten von Konkursverfahren gebe, bedeute nicht, daß nur eines davon unter Regel 90 (1) b) EPÜ falle. Der Umstand, daß die Beschwerdeführerin auch nach Eröffnung des Konkursverfahrens noch geschäftlich tätig gewesen sei, sei nicht unmittelbar von Belang. Sollte die Kammer, nachdem es bisher keine Rechtsprechung und keine veröffentlichten Stellungnahmen des EPA zu dieser Frage gebe, die Auffassung vertreten, daß zwei voneinander unabhängige Fristen versäumt worden seien und die Wiedereinsetzungsgebühr somit zweimal hätte gezahlt werden müssen, so wäre es unbillig, diese neue Auslegung auf die Beschwerdeführerin anzuwenden. Vorsorglich wurde eine zweite Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet. Das frühere Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Firma aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten in gewisser Weise desorganisiert gewesen sei, habe sich nur auf die Zeit bezogen, als die Frist zur Erwidern auf den Bescheid noch nicht abgelaufen war, und sollte lediglich erklären, warum der Bescheid nicht innerhalb der regulären Frist beantwortet worden sei. Als die Erwidern auf den Prüferbescheid dann fällig gewesen sei, seien die Schulden der Beschwerdeführerin bei ihren US-Vertretern bereits so hoch gewesen, daß sie nicht mehr aus dem Betriebskapital hätten bestritten werden können. Die amerikanischen Patentanwälte seien zu keinerlei Weiterarbeit bereit gewesen, bevor die Beschwerdeführerin nicht alle offenen Rechnungen beglichen habe.

Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Eintragung des Rechtsübergangs der vorliegenden Anmeldung auf Sun Microsystems, Inc.

Für den Fall, daß die Kammer den Standpunkt vertreten wolle, daß zwei Wiedereinsetzungsgebühren fällig seien, wurde beantragt, die Große Beschwerdekammer mit dieser Rechtsfrage zu befassen.

X. In response the Appellant additionally submitted that no second re-establishment fee was payable because the time limit in respect of the sixth year renewal fee had not expired since owing to the US Code Chapter 11 bankruptcy of the Appellant, which commenced on 15 March 1993, proceedings were interrupted prior to this renewal fee falling due. The fact that US law provided for different classes of bankruptcy proceedings did not mean that only one of these would fall under Rule 90(1)(b) EPC. The fact that the Appellant was still trading when subject to bankruptcy proceedings was not directly relevant. If the Board concluded that two independent time limits had been missed requiring two fees for re-establishment to have been paid, in the absence of any previous case law or publicised EPO views on the matter, it would be unfair to apply such new construction on the present Appellant. As a precautionary measure a second fee for re-establishment was paid. The Appellant's previous submission that due to the financial difficulties experienced the company had been somehow disorganised only referred to the point in time when the time limit for reply to the communication had not yet expired and was only made to explain why the communication had not been replied to in the non-extended term. At the point in time when the response to the examiner's communication was due the Appellant already had a considerable debt position in relation to its US representatives, which was too large to be paid off with working capital. The US attorneys were not prepared to undertake any further work until all the Appellant's outstanding invoices had been settled.

The Appellant also requested that the transfer of ownership of the present application to Sun Microsystems, Inc. be recorded.

In case the Board was inclined to take the view that two fees for re-establishment were due, referral of that point of law to the Enlarged Board of Appeal was requested.

X. Dans sa réponse, le requérant a fait valoir comme autre argument qu'il n'avait pas à acquitter une seconde taxe de restitutio in integrum, le délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année n'étant pas encore venu à expiration, puisqu'en raison de la faillite du requérant qui avait été prononcée au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites et avait pris effet le 15 mars 1993, la procédure avait été interrompue avant que cette taxe annuelle ne devienne exigible. Ce n'est pas parce que la législation américaine prévoit différents types de procédures de faillite que l'on doit considérer que seule une d'entre elles pourrait faire jouer la règle 90(1)(b) CBE. Le fait que le requérant exerçait encore des activités commerciales alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite n'était pas directement pertinent. Si la Chambre devait conclure que le requérant n'avait pas observé deux délais indépendants et devait pour cette raison acquitter deux taxes de restitutio in integrum, il devrait être jugé inéquitable d'appliquer cette nouvelle interprétation au requérant, car il n'existait pas de décisions antérieures ni de prises de position de l'OEB publiées à ce sujet. Le requérant avait acquitté une deuxième taxe de restitutio in integrum par mesure de précaution. Lorsqu'il avait déclaré auparavant que sa société avait été quelque peu désorganisée en raison de difficultés financières, le requérant ne faisait référence qu'à la période se situant avant la date d'expiration du délai imparti pour la réponse à la notification, et voulait uniquement expliquer pourquoi il n'avait pas répondu à la notification dans le délai normal. Au moment où il aurait dû répondre à la notification de l'examinateur, le requérant était déjà considérablement endetté vis-à-vis de ses mandataires américains, et cet endettement était trop important pour qu'il puisse rembourser ses dettes en prélevant les sommes nécessaires sur son fonds de roulement. Les mandataires américains n'étaient plus disposés à accomplir d'autres travaux pour lui, tant que ses factures en souffrance ne seraient pas toutes réglées.

Le requérant a également demandé l'enregistrement du transfert de la propriété de la présente demande à la société Sun Microsystems, Inc.

Pour le cas où la Chambre estimerait que deux taxes de restitutio in integrum étaient exigibles, le requérant demandait que cette question de droit soit soumise à la Grande Chambre de recours.

XI. Am 13. Oktober 1998 fand eine mündliche Verhandlung statt. Dabei ging die Beschwerdeführerin näher auf ihre schriftlich vorgebrachten Argumente in bezug auf die Zahl der für ihre Wiedereinsetzungsanträge anfallenden Gebühren, die Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 (1) b) EPÜ und die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt ein.

Die Beschwerdeführerin faßte ihre schriftlich eingereichten Anträge, nämlich die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmelderin wieder in die Frist zur Erwidderung auf den EPA-Bescheid vom 10. Juli 1992 sowie in die Frist zur Entrichtung der Jahresgebühr für das sechste Jahr einzusetzen, zum Hauptantrag zusammen.

Hilfsweise wurde beantragt, die Große Beschwerdekammer mit folgender Rechtsfrage zu befassen, falls die Kammer den Wiedereinsetzungsanträgen nicht stattgeben sollte: "Unter welchen Umständen ist ein Antrag gemäß Artikel 122 EPÜ in bezug auf zwei oder mehr versäumte Fristen zulässig, wenn nur eine einzige Wiedereinsetzungsgebühr gezahlt wurde?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und ist somit zulässig.

2. Für die vorliegende Entscheidung gilt die Firma VPL RESEARCH INC. als Beschwerdeführerin. Am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Kammer war die beantragte Übertragung der Anmeldung auf Sun Microsystems Inc. nicht in das Register eingetragen.

Nach Artikel 60 (3) EPÜ gilt im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Verfahrensbeteiligter ist demnach der Anmelder, der in das Register eingetragen ist. Nach Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang, dessen Eintragung beantragt wurde, dem Europäischen Patentamt gegenüber erst wirksam, wenn er durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird. Im hier vorliegenden konkreten Fall macht die Frage, ob dieses Erfordernis erfüllt ist, wohl eine Auslegung des Rechts und der vorgelegten Urkunden erforderlich. Im Prinzip ist dies zunächst einmal Aufgabe des erstinstanzlichen Organs, das für Eintragungen in das

XI. Oral proceedings were held on 13 October 1998. In these the Appellant further explained its arguments submitted in writing with respect to the questions of the number of fees due for its requests for re-establishment, interruption of proceedings under Rule 90(1)(b) EPC and all due care having been taken.

As main request the Appellant repeated its requests filed in writing that the decision under appeal be set aside and the Applicant be reinstated in respect of the time limit for answering the communication of 10 July 1992 from the EPO and the time limit for paying the renewal fee for the sixth year.

The request to refer the following question of law to the Enlarged Board of Appeal was filed as an auxiliary request, in the event that the Board were to deny the admissibility of its requests for re-establishment: "Under what circumstances, if any, is an application under Article 122 EPC in respect of two or more non-observed time limits admissible when only one fee for re-establishment of rights has been paid?"

Reasons for the decision

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

2. The present decision relates to VPL RESEARCH INC. as the Appellant. At the date of the oral proceedings before the Board the requested transfer of the application to Sun Microsystems Inc. had not been entered in the Register.

Pursuant to Article 60(3) EPC for the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent. Thus, it is the applicant entered in the register who is the party to the proceedings. According to Rule 20(3) EPC a transfer, registration of which has been requested, shall have effect vis-à-vis the European Patent Office when documents have been produced satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place. In the individual case under consideration the question as to whether this requirement is fulfilled may require interpretation of the law and of the documents produced. This is in principle

XI. Une procédure orale a eu lieu le 13 octobre 1998. Au cours de cette procédure, le requérant a en outre commenté les arguments qu'il avait avancés par écrit au sujet de la question du nombre de taxes à acquitter pour ses requêtes en restitutio in integrum, de l'interruption de la procédure au titre de la règle 90(1) b) CBE et de la vigilance dont il aurait dû faire preuve.

A titre de requête principale, le requérant a repris les requêtes qu'il avait soumises par écrit pour demander que la décision attaquée soit annulée et que l'OEB le rétablisse dans ses droits pour ce qui était du délai de réponse à la notification de l'OEB du 10 juillet 1992 et du délai de paiement de la taxe annuelle pour la sixième année.

A titre de requête subsidiaire, pour le cas où la Chambre n'admettrait pas la recevabilité des requêtes en restitutio in integrum, le requérant avait déposé une requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit suivante: "Lorsqu'une seule taxe de restitutio in integrum a été payée, y a-t-il lieu de juger recevable une requête que le demandeur a présentée au titre de l'article 122 CBE, en vue d'obtenir la restitutio in integrum quant à plusieurs délais non observés, et si oui, dans quelles circonstances?"

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions requises aux articles 106, 107 et 108 CBE et est donc recevable.

2. La présente décision vise la société VPL RESEARCH INC., qui a la qualité de requérant dans la présente affaire. A la date de la procédure orale devant la Chambre, le transfert de la demande à Sun Microsystems Inc. n'avait pas été inscrit dans le Registre.

Selon l'article 60(3) CBE, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen. Par conséquent, c'est le demandeur inscrit dans le Registre qui est partie à la procédure. Aux termes de la règle 20(3) CBE, un transfert dont l'inscription a été demandée n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment où les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office. Pour pouvoir décider dans la présente espèce s'il a été satisfait à cette exigence, il peut être nécessaire d'interpréter la législation et les documents produits. En principe, c'est là une tâche qui incombe avant tout au service de première instance

Register zuständig ist. Regel 20 (3) EPU kann deshalb nur in unstreitigen Fällen angewandt werden – d. h. in Fällen, in denen der Auslegung des Rechts oder der vorgelegten Urkunden nicht der geringste Zweifel anhaftet – mit dem Ergebnis, daß eine Person, deren Eintragung als neuer Anmelder beantragt wurde, den Status eines Verfahrensbeteiligten erhält, obwohl sie noch nicht als Anmelder eingetragen ist.

Demnach kann im Beschwerdeverfahren erst dann ein anderer Teilnehmer an die Stelle des ursprünglichen Anmelders treten, wenn das zuständige Organ der ersten Instanz die Eintragung vorgenommen hat bzw. wenn ein eindeutiger Nachweis für den Rechtsübergang vorliegt.

Nach Artikel 72 EPÜ muß die rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien. Diese Unterschriften fehlen auf den vom Vertreter der Beschwerdeführerin vorgelegten Kopien der rechtsgeschäftlichen Übertragung. Beide Übertragungen, nämlich die von VPL Research an VPL Newco und die anschließende Übertragung von VPL Newco an Sun Microsystems, weisen nur die Unterschrift des jeweiligen Übertragenden auf. Zwecks Vereinfachung des Verfahrens zur Eintragung von Rechtsübergängen wurde die Regel 20 EPÜ mit Wirkung vom 1. Juni 1995 geändert. Insbesondere wurde im Hinblick auf Rechtsübergänge im Wege der rechtsgeschäftlichen Übertragung die Bezugnahme auf Artikel 72 EPÜ gestrichen. Als Voraussetzung für die Eintragung eines Rechtsübergangs verlangt Regel 20 EPÜ nun unter anderem, daß dieser Rechtsübergang dem EPA nachgewiesen wird. Was dies im Falle eines Rechtsübergangs durch rechtsgeschäftliche Übertragung im Hinblick auf Artikel 72 EPÜ zu bedeuten hat, ist Auslegungssache.

Im übrigen ist die vorliegende europäische Patentanmeldung in der ersten rechtsgeschäftlichen Übertragung, die in dieser Sache eingereicht wurde, nicht ausdrücklich erwähnt. Somit ist es auch Auslegungssache, ob sich die rechtsgeschäftlichen Übertragungen überhaupt auf die vorliegende europäische Patentanmeldung erstrecken.

Das Beschwerdeverfahren muß daher im Namen der ursprünglichen Anmelderin und Beschwerdeführerin weitergeführt werden.

in the first place the task of the department of first instance that is responsible for entries in the register. For this reason, Rule 20(3) EPC can only be applied in clear-cut cases, ie in such cases as do not raise any doubt as regards interpretation of the law or of the documents produced, to the effect that a person requested to be registered as the new applicant is given the status of a party to the proceedings although he is not actually the registered applicant.

Accordingly, in appeal proceedings, substitution of another party for the original applicant is possible only once the relevant department of first instance has made the entry or where there is clear-cut evidence of a transfer.

According to Article 72 EPC an assignment of the European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract. Such signatures are not present on the copies of assignments submitted by the Appellant's representative. Both assignments, the assignment from VPL Research to VPL Newco and the subsequent assignment from VPL Newco to Sun Microsystems, only bear the signature of the respective assignors. With a view to simplifying the procedure for registering a transfer, Rule 20 EPC was amended with effect from 1 June 1995. In particular, as regards transfers by way of assignment the reference to Article 72 EPC has been deleted. Rule 20 EPC inter alia now requires as a condition for registering the transfer that the EPO is satisfied that the transfer has taken place. What this must mean, in view of Article 72 EPC, in the case of transfer of the application by assignment might require interpretation.

Moreover, the first assignment submitted in the present case does not explicitly mention the present European application. The assignments might therefore also require interpretation with regard to the question of whether the present European application is covered by them.

Accordingly the appeal must proceed in the name of the original Applicant and Appellant.

compétent pour les inscriptions au Registre. C'est pourquoi la règle 20(3) CBE ne peut s'appliquer que dans les cas où la situation est parfaitement claire, c'est-à-dire lorsque l'interprétation de la législation ou des documents produits ne fait aucun doute. L'application de cette règle permet à une personne dont il a été demandé l'inscription en qualité de nouveau demandeur d'obtenir le statut de partie à la procédure, même s'il ne s'agit pas encore du demandeur inscrit au Registre.

En conséquence, dans la procédure de recours, une autre partie ne peut se substituer au demandeur initial qu'une fois que le service de première instance compétent a procédé à l'inscription, ou que lorsqu'il existe une preuve précise d'un transfert.

Aux termes de l'article 72 CBE, la cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Ces signatures ne figurent pas sur les copies des documents produits par le mandataire du requérant. Les deux documents produits, à savoir le document prouvant la cession de VPL Research à VPL Newco, et le document prouvant la cession par la suite de VPL Newco à Sun Microsystems, ne portent que la signature des cédants. Afin de simplifier la procédure d'inscription d'un transfert, la règle 20 CBE a été modifiée avec effet à compter du 1^{er} juin 1995. Entre autres modifications, la référence à l'article 72 CBE a été supprimée dans le cas des transferts par cession. Désormais, la règle 20 CBE exige entre autres pour l'inscription du transfert que la preuve dudit transfert ait été fournie à l'OEB. Il conviendrait peut-être d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 72 CBE, dans le cas d'un transfert de la demande par voie de cession.

Par ailleurs, le document produit comme preuve de la première cession dans la présente affaire ne mentionne pas expressément la présente demande de brevet européen. Par conséquent, il conviendrait peut-être d'interpréter également ces preuves des cessions pour savoir si elles concernent la présente demande européenne.

Il résulte de tout ce qui précède que la partie à la procédure de recours doit être le demandeur initial, devenu le requérant.

3. Da die Beschwerdeführerin auf den Bescheid der Prüfungsabteilung vom 10. Juli 1992 erst am 1. Dezember 1993 erwiderte, hat sie die festgesetzte und auf sechs Monate verlängerte Frist versäumt. Nach Artikel 96 (3) EPÜ gilt die Anmeldung zum 21. Januar 1993 als zurückgenommen. Der Bescheid der Prüfungsabteilung vom 18. Februar 1993 war somit korrekt.

Der am 1. Dezember 1993 eingereichte Wiedereinsetzungsantrag wurde innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses im Sinne des Artikels 122 (2) Satz 1 EPÜ gestellt: Die Beschwerdeführerin begründete das Fristversäumnis in erster Linie damit, nicht die notwendigen Mittel zur Weiterverfolgung der Anmeldung gehabt zu haben; dies sei finanziell erst möglich gewesen, nachdem das US-Konkursgericht ihr am 1. Oktober 1993 die Aufnahme eines Darlehens gestattet habe. Im Hinblick auf Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ ist diese Begründung ausreichend. Ob die Beschwerdeführerin wirklich nicht in der Lage war, die versäumte Handlung auszuführen, ist nach Artikel 122 (1) EPÜ zu entscheiden. Die versäumte Handlung, die Erwidern auf den Bescheid, wurde am 1. Dezember 1993 nachgeholt. Der Antrag wurde im Sinne des Artikels 122 (3) EPÜ ausreichend begründet und glaubhaft gemacht. Auch eine Wiedereinsetzungsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

4. Zu den Rechtsfolgen der Nichtzahlung der sechsten Jahresgebühr brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, die Gebühr sei am 31. März 1993 nicht fällig gewesen, da das Verfahren vor dem EPA infolge ihres Konkurses nach Kapitel 11 des US Bankruptcy Code am 15. März 1993 unterbrochen worden sei. Die Beschwerdeführerin berief sich auf Regel 90 (1) b) EPÜ. Gemäß dieser Regel wird das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt unterbrochen, wenn der Anmelder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

4.1 Aus der vorgelegten Verfügung des Konkursgerichts des Northern District of California vom 1. Oktober 1993 ist ersichtlich, daß gegen die Beschwerdeführerin das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes eröffnet wurde. Das

3. As the Appellant did not reply until 1 December 1993 to the communication of the Examining Division dated 10 July 1992 the time limit set, which had been extended to six months, had not been observed. Pursuant to Article 96(3) EPC the application is deemed to have been withdrawn as of 21 January 1993. The Examining Division's communication dated 18 February 1993 was correct.

The request for re-establishment filed on 1 December 1993 has been filed within two months of the removal of the cause of non-compliance within the meaning of Article 122(2), first sentence, EPC: the Appellant has primarily submitted that the reason for the non-observance of the time limit was that it did not have the necessary funds for further prosecution of the application and that this was financially only possible for it after the US Bankruptcy Court had authorised the Appellant to accept a loan on 1 October 1993. This reasoning suffices in the context of Article 122(2), first sentence, EPC. Whether the Appellant was really unable to perform the omitted act is to be decided under Article 122(1) EPC. The omitted act, the reply to the communication, was completed on 1 December 1993. Sufficient facts and reasons for the request to be admissible within the meaning of Article 122(3) EPC have been given. One fee for re-establishment was also paid in time.

4. As regards the legal consequences of the non-payment of the sixth renewal fee the Appellant has primarily submitted that the fee was not due on 31 March 1993, because, owing to the US Code Chapter 11 bankruptcy of the Appellant, proceedings before the EPO were interrupted from 15 March 1993. The Appellant referred to Rule 90(1)(b) EPC. Pursuant to said rule, proceedings before the European Patent Office shall be interrupted in the event of the applicant, as a result of some action taken against his property, being prevented by legal reasons from continuing the proceedings before the EPO.

4.1 It is apparent from the filed order of the Bankruptcy Court of the Northern District of California dated 1 October 1993 that the Appellant was placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code. The date of 15 March 1993, although not

3. Le requérant n'ayant répondu que le 1^{er} décembre 1993 à la notification de la division d'examen du 10 juillet 1992, il n'a pas respecté le délai fixé, qui avait été porté à six mois. En vertu de l'article 96(3) CBE, la demande est réputée retirée à compter du 21 janvier 1993. La notification de la division d'examen en date du 18 février 1993 était justifiée.

La requête en restitutio présentée le 1^{er} décembre 1993 a été produite dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, au sens donné à ce terme à l'article 122(2) CBE, première phrase: le requérant a d'abord fait valoir qu'il n'avait pas respecté le délai parce qu'il ne disposait pas des sommes nécessaires pour pouvoir poursuivre la procédure relative à sa demande, et qu'il n'avait été en mesure financièrement de poursuivre cette procédure qu'après avoir été autorisé le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites des Etats-Unis à accepter un prêt d'un tiers. Cet argument est suffisant pour prouver qu'il a été satisfait aux conditions requises à l'article 122(2) CBE, première phrase. Il convient de décider en vertu de l'article 122(1) CBE si le requérant était vraiment dans l'impossibilité d'effectuer l'acte qui n'avait pas été accompli. Cet acte, à savoir la réponse à la notification, a été effectué le 1^{er} décembre 1993. Les faits et motifs avancés étaient suffisamment probants pour que la requête puisse être considérée comme recevable au sens de l'article 122(3) CBE. Une taxe de restitutio in integrum a également été acquittée en temps utile.

4. Pour ce qui est des conséquences juridiques du non-paiement de la taxe annuelle pour la sixième année, le requérant a essentiellement fait valoir que la taxe n'était pas exigible le 31 mars 1993, puisque la faillite du requérant prononcée en vertu du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites avait eu pour effet d'interrompre la procédure devant l'OEB à compter du 15 mars 1993. Le requérant a cité à ce propos la règle 90(1)(b) CBE. Aux termes de cette règle, la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue si le demandeur se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens.

4.1 Il ressort du document produit par le requérant, à savoir la décision rendue le 1^{er} octobre 1993 par le Tribunal des faillites du District Nord de Californie que le requérant s'était vu appliquer les dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis

Datum des 15. März 1993 geht zwar aus dieser Verfügung nicht hervor, kann aber zugunsten der Beschwerdeführerin akzeptiert werden.

4.2 Die nachstehenden Ausführungen zum amerikanischen Insolvenzrecht stützen sich auf die von der Beschwerdeführerin angezogene Internet-Veröffentlichung des American Bankruptcy Institute (dritte Auflage, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> und <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>) und die Internet-Veröffentlichung der Vorschriften des amerikanischen Konkursgesetzes und eines Überblicks dazu (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Das amerikanische Konkursgesetz kennt verschiedene Arten von Insolvenzverfahren, die jeweils mit dem Kapitel des Konkursgesetzes bezeichnet werden, das die einschlägigen Bestimmungen enthält. Man unterscheidet im wesentlichen zwei Arten, nämlich zum einen die "Liquidation" nach Kapitel 7; hierbei werden die Schulden des Schuldners durch Aufteilung seines Vermögens unter seinen Gläubigern beglichen, wobei der Schuldner das gesamte pfändbare Vermögen einem gerichtlich bestellten Treuhänder überlassen muß. Zum anderen gibt es das Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung", das es dem Schuldner erlaubt, die Geschäfte fortzuführen und als Gemeinschuldner die Verfügungsbefugnis über sein Vermögen zu behalten (sogenannter "debtor in possession"), wobei die laufenden Einnahmen dazu verwendet werden, die Schulden zu begleichen, so daß er zukünftige Erträge zur Befriedigung seiner Gläubiger verwenden kann (siehe <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). Diese Art des Konkurses wird oft von Unternehmen gewählt, die über erhebliche Vermögenswerte verfügen (<http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html> auf die Frage "Was geschieht bei einem Konkurs nach Kapitel 11?"). Ein Treuhänder wird nur in den seltensten Kapitel-11-Fällen bestellt, wenn dies begründet ist. Der Gemeinschuldner führt seine Geschäfte fort und übt zahlreiche Funktionen aus, die gemäß anderen Kapiteln des Kon-

apparent from that order, can also be accepted in favour of the Appellant.

4.2 With regard to US bankruptcy law the following can be derived from the publication in the Internet by the American Bankruptcy Institute (third edition, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> and <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.htm1>) submitted by the Appellant and from the publication of provisions of and an overview to the US Bankruptcy Code in the Internet (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Under the US Bankruptcy Code there are different types of bankruptcy proceedings which are designated by the Chapter of the Bankruptcy Code in which their specific provisions are located. The two basic types of bankruptcy proceedings are, on the one hand, "Liquidation" under Chapter 7 which is aimed at resolving the debtor's debts through the division of his assets among his creditors and in which the debtor turns over all of his non-exempt assets to a court-appointed trustee. The other type of proceedings are the proceedings under Chapter 11, "Reorganization", which allow the debtor to stay in business, in control of his assets and continue to operate as a "debtor in possession" using revenue that continues to be generated to resolve his debts so as to allow him to use his future earnings to pay off his creditors (see <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). This type of bankruptcy is often chosen by corporations with substantial assets (<http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>, in answer to the question "What happens in a Chapter 11 bankruptcy?"). The appointment of a trustee occurs only in a small percentage of Chapter 11 cases, where cause has been established. The "debtor-in-possession" continues to operate his business and performs many of the functions that a trustee performs in cases under other chapters of the Bankruptcy Code. In that case the debtor is supervised by the Court and by the

sur les faillites. La date du 15 mars 1993 invoquée à cet égard par le requérant peut également être retenue même si elle ne ressort pas de cette décision.

4.2 En ce qui concerne le droit des Etats-Unis sur les faillites, la Chambre s'est inspirée dans l'exposé donné ci-dessous d'une publication sur Internet émanant de l'"American Bankruptcy Institute" (Institut américain des faillites) (troisième édition, <http://www.abiworld.org/media/chapter11.html> et <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.htm1>) invoquée par le requérant, ainsi que de la publication sur Internet de dispositions du Code des Etats-Unis sur les faillites et d'un aperçu général à ce sujet (<http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>).

Le Code des Etats-Unis sur les faillites prévoit différents types de procédure de faillite que l'on désigne par le chapitre du Code des faillites où figurent les dispositions les concernant. Les deux grands types de procédure de faillite sont, d'une part, la "Liquidation" au titre du chapitre 7 qui vise à apurer les dettes du débiteur en répartissant ses actifs entre ses créanciers et dans laquelle le débiteur remet tous ses actifs ne bénéficiant pas d'une exemption à un représentant des créanciers désigné par le tribunal. L'autre grand type de procédure est celui prévu par le chapitre 11, "Réorganisation", il permet au débiteur de poursuivre ses activités en gardant le contrôle de ses actifs, et de continuer à agir comme un "debtor-in-possession" (débiteur en possession de ses biens), en utilisant les revenus qui continuent à être produits pour résorber ses dettes, de manière à pouvoir se servir des gains qu'il réalisera à l'avenir pour rembourser ses créanciers (cf. <http://www.law.cornell.edu/topics/bankruptcy.html>, "Overview"). Ce type de procédure est souvent choisi par les sociétés qui possèdent d'importants actifs (cf. l'information obtenue sous <http://www.gmslaw.com/news/litigation/bankruptcies.html>, en réponse à la question "qu'est-ce qui se passe dans une faillite au titre du chapitre 11?"). Dans cette procédure, il n'est désigné de représentant des créanciers que dans un nombre limité de cas, lorsque la cause de la faillite a été déterminée. Le "débiteur en possession de ses biens" continue

kursgesetzes einem Treuhänder obliegen. Tritt dieser Fall ein, so wird der Schuldner vom Gericht und von dem US-Treuhänder überwacht, dem er rechenschaftspflichtig ist (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

Kapitel 11 § 1107 lautet: "Vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, denen ein in einem Verfahren nach diesem Kapitel bestellter Treuhänder in seiner Tätigkeit unterliegt, und vorbehaltlich etwaiger gerichtlich verfügter Einschränkungen oder Bedingungen hat ein Gemeinschuldner dieselben Rechte, ausgenommen ..., und Befugnisse und nimmt mit Ausnahme der in ... angegebenen Aufgaben dieselben Funktionen und Aufgaben wahr wie ein in einem Verfahren nach diesem Kapitel bestellter Treuhänder."

4.3 Wie aus der Entstehungsgeschichte der Regel 90 EPÜ ersichtlich, kommt es für die Frage, ob ein gegen das Vermögen gerichtetes Verfahren das Verfahren gemäß Regel 90 (1) b) EPÜ unterbricht, nicht darauf an, wie dieses Verfahren genannt oder offiziell bezeichnet wird. Ebensowenig ist entscheidend, ob das Verfahren dazu dient, alle Gläubiger des Schuldners zu befriedigen. Entscheidend ist vielmehr das Kriterium, ob das gegen das Vermögen gerichtete Verfahren den Anmelder aus rechtlichen Gründen daran hindert, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Die erste Arbeitsunterlage zu diesem Thema ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) sah vor, daß das Verfahren unterbrochen wird, wenn der Konkurs oder ein anderes gerichtliches Verfahren eröffnet wird, das der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger aus dem Vermögen des Schuldners dient. Diese Formulierung wurde später als zu weit gefaßt beanstandet. Verschiedene Delegationen befürchteten, daß eine so weit gefaßte Formulierung zu Verzögerungen und damit zu Nachteilen bei der Wiederaufnahme des Verfahrens führen könnte (Bericht über die 3. Sitzung der Untergruppe "Ausführungsordnung" der Arbeitsgruppe I, Luxemburg, 20. bis 23. Oktober 1970, Seite 24). Die britische Delegation erklärte ferner, daß gewisse außergerichtliche Verfahren des britischen Rechts von dieser Bestimmung gedeckt werden müßten. Die Gruppe erklärte sich daraufhin mit einer Änderung dieser Bestimmung in dem

US Trustee to whom he has to report (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

§ 1107 of Chapter 11 reads: "Subject to any limitations on a trustee serving in a case under this chapter, and to such limitations or conditions as the court prescribes, a debtor in possession shall have all the rights, other than..., and powers, and shall perform all the functions and duties, except the duties specified in ..., of a trustee serving in a case under this chapter".

4.3 As can be derived from the legislative history of Rule 90 EPC it is not the name or formal qualification of an action against property that is decisive for the question of whether it interrupts proceedings under Rule 90(1)(b) EPC. It is also not decisive whether the action serves the purpose of satisfying all of the debtor's creditors. The decisive criterion for interruption is whether the action against the property is such as to make it legally impossible for the applicant to continue with proceedings.

The first working document on this matter ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) had provided in this respect that proceedings are interrupted when bankruptcy proceedings or any other judicial proceedings for the purpose of satisfying all the holders of debt claims on the debtor's estate have been opened against the applicant. This wording was subsequently objected to as being too broad. Certain delegations feared that drafting this provision in such broad terms would have the effect of causing delays which would adversely affect the resumption of proceedings (Minutes of the 3rd meeting of Working Party I Sub-Committee on "Implementing Regulations", Luxembourg, 20 to 23 October 1970, page 24). It was, moreover, stated by the United Kingdom delegation that certain non-judicial proceedings known under British law should also be covered by the provision in question. The

à exercer ses activités et remplit bon nombre de fonctions incombant au représentant des créanciers dans les cas prévus aux autres chapitres du Code des faillites. Dans ce cas, le débiteur est contrôlé par le tribunal et par le "trustee" des Etats-Unis auquel il doit rendre compte (<http://www.abiworld.org/media/chapter11.html>).

Il est prévu à l'article 1107 du chapitre 11 que "sous réserve des limitations imposées à un représentant des créanciers exerçant ses fonctions au titre dudit chapitre et des limitations ou conditions prescrites par le tribunal, un débiteur en possession de ses biens a tous les droits autres que ..., et pouvoirs, et remplit toutes les fonctions et tâches d'un représentant des créanciers exerçant ses activités dans un cas prévu par ce chapitre, à l'exception des tâches définies dans ...".

4.3 Comme le montre la genèse de la règle 90 CBE, ce n'est pas le nom ni la qualification formelle d'une action engagée contre des biens qui importent lorsqu'il s'agit de déterminer si cette action entraîne l'interruption de la procédure en application de la règle 90(1)(b) CBE. Peu importe également que cette action vise ou non à désintéresser tous les créanciers du débiteur. La décision d'interrompre la procédure est prise si l'action engagée contre les biens du demandeur a pour effet de mettre celui-ci dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure c'est là le seul critère applicable.

Le premier document de travail sur cette question ("Document de travail concernant le règlement d'application de la Convention relative à un droit européen des brevets, 5 mars 1963", 2821/IV/63-F) avait prévu à cet égard que la procédure est interrompue lorsqu'une procédure de faillite ou toute autre procédure judiciaire ayant pour objet de satisfaire l'ensemble des créanciers sur le patrimoine du débiteur a été engagée contre le demandeur. Il avait été objecté par la suite que ce texte était trop large. Certaines délégations craignaient qu'une disposition formulée en termes aussi généraux n'occasionne des retards préjudiciables à la reprise de la procédure (rapport sur la 3^e réunion du Groupe de travail I, sous-comité sur le "règlement d'exécution", Luxembourg, du 20 au 23 octobre 1970, page 24). La délégation britannique a déclaré en outre que "certaines procédures non judiciaires, connues en droit britannique, devraient également être couvertes par la disposition en question. Le Groupe de travail s'est déclaré

Sinne einverstanden, daß als Kriterium lediglich der wirklich entscheidende Faktor berücksichtigt wird, nämlich der Umstand, daß der Anmelder aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens nicht in der Lage ist, das Verfahren fortzusetzen (Bericht über die 10. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg, BR/144/71, Seiten 40 bis 41). Daraufhin erhielt Absatz b des damaligen Artikels 92 seine gegenwärtige Fassung (siehe ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTILUNGSSYSTEM, BR/200/72, Seite 103).

4.4 Aus dem oben Gesagten folgt, daß ein Verfahren nach Kapitel 11 USC weder aufgrund der Tatsache, daß es im amerikanischen Recht unter dem Titel "Konkurs" geführt wird, noch aufgrund der Tatsache, daß es dazu dient, den Geschäftsbetrieb des Schuldners mit dem Ziel zu sanieren, die Gläubiger zu befriedigen, als Verfahren im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ betrachtet werden kann. Das Verfahren nach Kapitel 11 des amerikanischen Konkursgesetzes ist zwar ein gegen das Vermögen des Schuldners gerichtetes Verfahren, es macht es dem Schuldner aber nicht unmöglich, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Wie bereits dargelegt und von der Beschwerdeführerin selbst vorgebracht, ist es vielmehr charakteristisch für ein Verfahren nach Kapitel 11, daß der Schuldner die Geschäfte fortführt, wobei er durch den Umstand, daß er die Interessen seiner Gläubiger zu wahren hat und gegebenenfalls von einem Treuhänder überwacht wird, gewissen Einschränkungen unterworfen sein mag.

Konkursverfahren nach Kapitel 11 sind daher nicht von vornherein mit den Fällen vergleichbar, die in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern als Auslöser für die Unterbrechung des Verfahrens anerkannt wurden, d. h. in denen die Beteiligten einem gerichtlichen Vergleichsverfahren nach französischem Recht unterworfen waren (J 7/83, ABl. EPA 1984, 211) oder nach deutschem Insolvenzrecht der Konkurs eröffnet wurde (J 9/90, unveröffentlicht).

Da in der vorliegenden Sache besondere Umstände nicht geltend gemacht wurden, kommt die Kammer zu dem Schluß, daß ein gegen den Anmelder gerichtetes Verfahren nach Kapitel 11 "Sanierung" in Titel 11 – Konkurs – des United States

Working Party then agreed that this provision should be amended in such a manner that it would adopt as the criterion only the truly decisive factor, namely the legal impossibility for the applicant to continue with proceedings as a result of some action taken against his property (Minutes of the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, BR/144/71, pages 40 to 41). Subsequently paragraph (b) of then Article 92 received its present wording (See DRAFT IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, BR/200/72, page 103).

4.4 It follows from the above that neither the fact that the US Code places Chapter 11 proceedings under the Title "Bankruptcy" nor the fact that these proceedings serve to reorganise the debtor's business with the aim of his creditors being satisfied is sufficient to regard such proceedings as proceedings within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC. Being placed under Chapter 11 of the US Bankruptcy Code is indeed an action taken against the property of the debtor. It does not, however, constitute a case where, as a result of such action, it is impossible for the debtor to continue the proceedings before the EPO. On the contrary, as has been explained and as the Appellant itself submitted, it is the very nature of proceedings under Chapter 11 that it is the debtor who continues to act for his business, even if he is subject to certain restrictions due to his obligation to preserve the interests of his creditors and due to his supervision by a trustee, if any.

From the outset, Chapter 11 Bankruptcy proceedings are therefore not comparable to the cases which have been recognised in the case law of the Boards of Appeal as leading to interruption of proceedings, ie where parties have been placed under receivership under French law (J 7/83, OJ EPO 1984, 211) or been declared bankrupt under German Bankruptcy law (J 9/90 unpublished).

The Board, therefore, concludes that in the absence of specific circumstances having been shown in the case under consideration, proceedings against the applicant under Chapter 11 "Reorganization of Title 11 – Bankruptcy – of the United

d'accord pour que cette disposition soit amendée de manière qu'elle ne retienne comme critère que l'élément vraiment décisif, à savoir l'impossibilité juridique pour le demandeur de poursuivre la procédure en raison d'une poursuite engagée portant sur ses biens" (rapport sur la 10^e réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg, du 22 au 26 novembre 1971, BR/144/71, pages 40 à 41). Par la suite, le paragraphe b de ce qui était à l'époque l'article 92 a pris sa formulation actuelle (Cf. PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS, BR/200/72, page 103).

4.4 Il résulte de ce qui précède que ce n'est pas parce que la procédure selon le chapitre 11 est intitulée "Faillite" dans le Code des Etats-Unis ni parce que cette procédure sert à réorganiser les activités du débiteur afin de permettre de désintéresser ses créanciers que l'on peut la considérer pour autant comme une procédure visée par la règle 90(1)(b) CBE. L'application à un débiteur des dispositions du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites constitue en effet une action dirigée contre les biens de celui-ci, mais ce n'est pas un cas dans lequel le débiteur se voit de ce fait dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Bien au contraire, comme la Chambre l'a expliqué et comme le requérant l'a lui-même fait valoir, la nature même de la procédure prévue au chapitre 11 veut que le débiteur continue à exercer ses activités, même s'il se voit soumis à certaines restrictions du fait qu'il est tenu de préserver les intérêts de ses créanciers et qu'un représentant des créanciers exerce sur lui un contrôle, le cas échéant.

Il peut donc être conclu dès le départ que la procédure de faillite au titre du chapitre 11 du Code des faillites n'est pas assimilable aux actions qui sont considérées dans la jurisprudence des chambres de recours comme donnant lieu à une interruption de la procédure, c'est-à-dire les procédures de règlement judiciaire au titre du droit français (cf. décision J 7/83, JO OEB 1984, 211) ou de mise en faillite en vertu de la législation allemande sur les faillites engagées contre des parties à la procédure (décision J 9/90, non publiée).

Par conséquent, la Chambre conclut que l'existence de circonstances particulières n'ayant pu être démontrée en l'espèce, la procédure engagée contre le demandeur au titre du chapitre 11 "Réorganisation" du titre 11 – "Faillite" – du Code des

Code keine Unterbrechung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ bewirkt.

4.5 Besondere Umstände hat die Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache nicht nachgewiesen. Sie hat sich nicht darauf berufen, daß sie konkreten Einschränkungen unterworfen war, die es ihr unmöglich gemacht hätten, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, und noch nicht einmal darauf, daß zu der Zeit, als die versäumten Handlungen hätten vorgenommen werden müssen, ein Treuhänder bestellt war.

Es wurde auch keine Sachlage nachgewiesen, die mit der Ausnahme-situation in den unveröffentlichten Entscheidungen J 9/94 und J 10/94 vergleichbar wäre. In diesen Entscheidungen (Nr. 6) wurde auf rechtliche Unmöglichkeit erkannt, nachdem der Anmelder infolge eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens keine Mittel mehr zur Verfügung hatte, mit denen er die erforderliche Zahlung hätte leisten können, und er somit aufgrund des gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens in eine Situation geraten war, in der es ihm faktisch und rechtlich unmöglich war, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. In solchen Fällen ist jedoch stets zu prüfen, ob es dem Anmelder auf Grund dessen tatsächlich unmöglich ist, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen. Die Beschwerdeführerin hat lediglich in allgemeinen Worten versichert, daß sie zur fraglichen Zeit keine Barmittel gehabt habe, um die Kosten für eine Erwiderung auf den Prüfungsbericht und die sechste Jahresgebühr zu bezahlen. Damit ist allerdings nicht gesagt, daß es – wie in den genannten Entscheidungen – der Beschwerdeführerin an jeglichen finanziellen Mitteln zur Bezahlung der für die vorliegende Anmeldung erforderlichen Handlungen mangelte.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß das Verfahren nicht im Sinne der Regel 90 (1) b) EPÜ unterbrochen war und die Beschwerdeführerin, nachdem sie die am 30. September 1993 abgelaufene Frist zur Zahlung der sechsten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr versäumt hatte, auch die Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen mußte.

5. Somit stellt sich die Frage, wie viele Wiedereinsetzungsgebühren fällig werden.

States Code do not interrupt proceedings before the European Patent Office within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC.

4.5 No such special circumstances have been substantiated in the present case by the Appellant. The Appellant has not submitted that it was subject to particular restrictions making it impossible for it to continue proceedings before the EPO, nor even that a trustee was appointed by the time the missed acts ought to have been completed.

A situation which could be compared to the exceptional case underlying unpublished decisions J 9 and 10/94 has also not been substantiated. In these decisions (point 6) it was regarded as being analogous to a case of legal impossibility where the applicant, as a consequence of an action against his property, did not have at his disposal any remaining property by means of which he could have effected the required payment and he was thus, as a result of the action against his property, placed in a situation where it was factually and legally impossible for him to continue the procedure before the EPO. In such a case it has, however, to be examined whether the actions taken effectively made it impossible for the applicant to continue the proceedings. The Appellant has only asserted in general terms that at the point in time in question it had no cash left to pay the costs of a reply to the examination report and the sixth renewal fee. However, this does not as such show that the Appellant was devoid of any financial means, within the meaning of the cited decisions, with which to pay the actions required in the present application.

The Board therefore concludes that proceedings were not interrupted within the meaning of Rule 90(1)(b) EPC and that thus, the time limit for payment of the sixth renewal fee with surcharge expiring on 30 September 1993 also having been missed it was necessary for the Appellant to ask for re-establishment into this time limit.

5. Consequently, the issue of the number of re-establishment fees due arises.

Etats-Unis ne peut avoir pour effet d'interrompre la procédure devant l'Office européen des brevets, au sens où l'entend la règle 90(1)b) CBE.

4.5 Le requérant n'a pas prouvé l'existence de circonstances particulières en l'espèce. Il n'a pas allégué qu'il était soumis à des restrictions spéciales qui le mettaient dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB, ni même qu'un représentant des créanciers était déjà désigné lorsque les actes qu'il avait omis d'accomplir auraient dû être accomplis.

Le requérant n'a pas non plus prouvé qu'il se trouvait dans une situation comparable à la situation exceptionnelle dont il était question dans les décisions non publiées J 9 et J 10/94. Dans ces décisions (point 6), la chambre avait assimilé à une impossibilité juridique la situation dans laquelle le demandeur, à la suite d'une action engagée contre ses biens, ne dispose plus de biens lui permettant d'effectuer le paiement requis, ce qui donc, du fait de cette action, le met pratiquement et juridiquement dans l'impossibilité de poursuivre la procédure devant l'OEB. Dans la présente affaire, il convient toutefois d'examiner si les actions engagées mettaient effectivement le demandeur dans l'impossibilité de poursuivre la procédure. Le requérant s'est borné à affirmer de manière générale qu'à la date en question, il n'avait plus suffisamment de liquidités pour couvrir les frais d'une réponse à la notification de l'examineur et acquitter la taxe annuelle pour la sixième année. Néanmoins, cela ne prouve pas qu'il était dépourvu de tous les moyens financiers, au sens où l'entendent les décisions précitées, qui lui auraient permis de payer l'accomplissement des actes requis pour la demande en question.

La Chambre conclut dès lors qu'il n'y a pas eu interruption de la procédure au sens de la règle 90(1)b) CBE et que le requérant n'ayant pas respecté de ce fait le délai de paiement de la sixième taxe annuelle assorti de la surtaxe, qui venait à expiration le 30 septembre 1993, il était nécessaire qu'il demande à bénéficier de la restitutio in integrum quant à ce délai.

5. Par conséquent, il se pose la question de savoir combien de taxes de restitutio in integrum il devait acquitter.

5.1 Wenn zwei unabhängig voneinander ablaufende Fristen versäumt wurden und dies jeweils zur Folge hat, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so ist für jede einzelne versäumte Frist ein Antrag auf Wiedereinsetzung zu stellen, damit die Rechtsfolge der Rücknahmefiktion aufgehoben wird. Wird dies getan, so liegen zwei rechtlich voneinander unabhängige Wiedereinsetzungsanträge vor. Dies ist dann eindeutig, wenn die Anträge in bezug auf die jeweilige Frist einzeln und an verschiedenen Tagen eingereicht werden. Für die Frage, ob es sich im rechtlichen Sinne um einen oder um mehrere Anträge handelt, ist es aber unerheblich, ob sie im selben Schreiben eingereicht werden oder nicht und ob dies am selben Tag geschieht oder nicht. Selbst wenn sie – wie in der vorliegenden Sache – in ein und demselben Schreiben gestellt werden, ändert dies nichts daran, daß sie rechtlich voneinander unabhängig sind. Enthält ein Schreiben einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Beantwortung eines Bescheids und in die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr, so wurden damit rechtlich eigenständige Anträge auf Wiedereinsetzung in jede der versäumten Fristen eingereicht. Dies ist kein dem Geist des Artikels 122 EPÜ zuwiderlaufender Formalismus. Artikel 122 EPÜ ist ein Rechtsbehelf für eine Situation, in der außergewöhnliche individuelle Umstände den Anmelder daran hindern, eine anstehende Handlung rechtzeitig vorzunehmen. Falls bei der Bearbeitung einer Anmeldung zwei verschiedene Fristen versäumt wurden, ist für jede der Fristen nachzuweisen, daß die Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ in bezug auf die Wiedereinsetzung erfüllt sind. Bei eingeständigen Fristen können – zumal wenn sie an unterschiedlichen Tagen ablaufen – sowohl die Versäumnisgründe als auch die für die Prüfung der anderen Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ relevanten Fakten, etwa der Tag des Wegfalls des von der Prüfungsabteilung genannten Hindernisses, durchaus verschieden sein. Der Rechtsverlust kann nur dann abgewendet werden, wenn der Anmelder in bezug auf beide Fristen nachweist, daß alle für die Zulässigkeit und Fundiertheit der Anträge maßgeblichen Erfordernisse des Artikels 122 EPÜ erfüllt sind. Die Kammer schließt sich daher der Argumentation der Prüfungsabteilung an, wonach bei der Versäumung zweier verschiedener Fristen die Beantragung der Wiedereinsetzung in die beiden Fristen rechtlich gese-

5.1 In the event that two time limits expiring independently of one another have been missed, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit if the legal sanction of the application being deemed withdrawn is to be overcome. If this is done there are thus two requests for re-establishment which are legally independent of one another. This is clear for those cases in which such requests are filed separately, at different dates each with respect to the time limit concerned. However, as regards whether there are one or more requests in the legal sense it is irrelevant whether such requests are filed in the same letter or in different letters, and on the same or on different dates. Even if, as in the present case, they are filed in the same letter, that cannot change their nature of being legally independent of one another. Thus, where a letter contains a request for re-establishment in respect of the time limit for replying to a communication and the time limit for paying a renewal fee, legally separate requests for re-establishment in respect of each of the missed time limits have been filed. This is not a formalism going against the spirit of Article 122 EPC. Article 122 EPC is a legal remedy for a situation in which exceptional individual circumstances prevent the applicant from performing the required act in time. Where two different time limits have been missed in the course of the prosecution of an application it has to be shown for each of the time limits missed that the requirements of Article 122 EPC for re-establishment are fulfilled. In the case of independent time limits, in particular where they expire on different dates, the reasons for missing them and also the facts relevant to the examination of other requirements of Article 122 EPC, such as the date of removal of the cause of non-compliance mentioned by the Examining Division, may be quite different. The loss of rights can only be overcome if the applicant shows, in respect of both time limits, that all requirements of Article 122 EPC for the requests to be admissible and well-founded are met. Therefore the reasoning adopted by the Examining Division, namely that where two different time limits have been missed a request for re-establishment in respect of both time limits is considered to constitute legally separate requests for re-establishment in respect of each of the time limits missed, which have

5.1 Si deux délais venant à expiration indépendamment l'un de l'autre n'ont pas été observés, et si, pour chaque délai, cette inobservation a eu pour effet que la demande est réputée retirée, il convient de présenter une requête en restitutio in integrum pour chacun de ces délais, de manière à remédier à la sanction juridique par laquelle la demande est réputée retirée. S'il est recouru à ce remède, il existe donc deux requêtes en restitutio in integrum juridique-ment indépendantes l'une de l'autre. La situation est claire lorsque ces requêtes sont présentées séparément et à des dates différentes, une pour chaque délai qui n'a pas été observé. Toutefois, pour trancher la question de savoir s'il existe une ou plusieurs requêtes au sens juridique, peu importe que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, à la même date ou à des dates différentes. Même si, comme c'est le cas en l'occurrence, elles ont été présentées dans la même lettre, cela ne change rien au fait qu'elles sont juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Par conséquent, lorsqu'une lettre contient une requête en restitutio in integrum quant au délai de réponse à une notification et quant au délai de paiement d'une taxe annuelle, il doit être considéré qu'il a été présenté des requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum pour chacun des délais qui n'ont pas été observés. Il ne s'agit pas là d'un formalisme contraire à l'esprit de l'article 122 CBE. L'article 122 prévoit un remède juridique pour le cas où le demandeur se voit dans l'impossibilité d'accomplir à temps l'acte requis, ceci en raison de circonstances particulières exceptionnelles. Lorsque deux délais distincts n'ont pas été observés pendant la poursuite de la procédure relative à une demande, il convient de montrer, pour chaque délai qui n'a pas été respecté, que les conditions requises par l'article 122 CBE pour l'octroi de la restitutio in integrum sont bien remplies. Dans le cas de délais indépendants, et notamment de délais qui expirent à des dates différentes, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été observés, ainsi que les faits pertinents pour permettre de déterminer s'il a été satisfait à d'autres conditions requises par l'article 122 CBE, par exemple la date de cessation de l'empêchement mentionnée par la division d'examen peuvent être assez différents. Il ne peut être remédié à la perte de droits que si le demandeur prouve, pour ces deux délais, qu'il a satisfait à toutes les

hen mit separaten Anträgen auf Wiedereinsetzung in jede der versäumten Fristen zu geschehen hat und jeder Antrag für sich geprüft werden muß.

5.2 Hieraus ergibt sich nach Artikel 122 (3) EPÜ, daß für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet werden muß, weil sonst einer davon nach Artikel 122 (3) EPÜ als nicht gestellt gilt. Die in Artikel 122 (3) EPÜ vorgesehene Rechtsfiktion, wonach der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gestellt gilt, ist eine automatische und zwangsläufige Folge der Nichtzahlung der entsprechenden Wiedereinsetzungsgebühr für einen der eingereichten Anträge. Es steht also nicht in der Macht des EPA, die Frage, wie viele Gebühren fällig sind, davon abhängig zu machen, was für Gründe vorgebracht wurden und wieviel Arbeit dem Amt jeweils entsteht. Wie bei den meisten vom EPA erhobenen Gebühren ist der Betrag der Wiedereinsetzungsgebühr gesetzlich festgelegt und muß ohne Rücksicht auf den jeweiligen Zeit- und Arbeitsaufwand des EPA entrichtet werden.

Die Beschwerdeführerin behauptete, daß die Feststellung der Prüfungsabteilung auf einer unrichtigen wörtlichen Auslegung des Artikels 122 EPÜ beruhe und daß die Formulierung "eine" im Sinne von "eine einzige" zu verstehen sei. Die Kammer stellt fest, daß die oben dargelegte Auffassung keineswegs auf einer wörtlichen Auslegung des Artikels 122 EPÜ beruht und dasselbe offenbar auch für die Argumentation der Prüfungsabteilung gilt. Die Kammer teilt nicht die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geäußerte Auffassung, daß die Juristische Beschwerdekammer in der Entscheidung J 22/88 (ABI. EPA 1990, 244) akzeptiert habe, daß nur eine einzige Gebühr für die Wiedereinsetzung in die Fristen gemäß Regel 104b (1) und Regel 85a EPÜ gezahlt wurde. Wie

to be considered independently on their merits, is also the reasoning followed by the Board.

5.2 This entails as a consequence, under Article 122(3) EPC, that a fee for re-establishment of rights has to be paid for each of these requests in order to avoid one of the requests being deemed not to have been filed pursuant to Article 122(3) EPC. The legal fiction provided for in Article 122(3) EPC that the request for re-establishment is not deemed to have been filed is an automatic and mandatory consequence of the omission to pay the corresponding fee for re-establishment for one of the requests filed. It is thus not within the power of the EPO to make the question of how many fees are due dependent on the kind of reasons which have been given and on the workload involved for the EPO in handling the individual case under consideration. As is the case for most of the fees levied by the EPO the due amount of the fee for re-establishment is fixed by law and is payable irrespective of the time and effort to be invested by the EPO in the individual case.

The Appellant has submitted that the finding of the Examining Division was based on an improper literal interpretation of the wording of Article 122 EPC to the effect that "a" in that provision meant "one". The Board observes that the view expressed above is not based on a literal interpretation of Article 122 EPC at all and that the same seems to be the case for the reasoning given by the Examining Division. The Board does not share the Appellant's view submitted in the oral proceedings that in decision J 22/88 (OJ EPO 1990, 244) the Legal Board of Appeal had accepted that only one fee was paid for re-establishment in respect of the time limits under Rule 104b(1) and Rule 85a EPC. As is apparent from point IV. of the Statement of Facts and Submissions, the request for

conditions requises par l'article 122 CBE pour que sa requête puisse être jugée recevable et pour qu'il puisse y être fait droit. Par conséquent, la Chambre, adoptant le même raisonnement que la division d'examen, estime elle aussi que si deux délais différents n'ont pas été observés, il y a lieu de considérer que la requête en restitutio in integrum quant à ces deux délais constitue en fait deux requêtes juridiquement distinctes en restitutio in integrum quant aux deux délais qui n'ont pas été observés, et que ces deux requêtes doivent être examinées pour le fond indépendamment l'une de l'autre.

5.2 Il en résulte, en application de l'article 122(3) CBE, que le requérant doit acquitter la taxe de restitutio in integrum pour chacune de ces requêtes, afin d'éviter que l'une d'elles soit réputée ne pas avoir été présentée, en vertu de l'article 122(3) CBE. Le défaut de paiement de la taxe de restitutio in integrum pour l'une des deux requêtes qui ont été présentées a automatiquement et nécessairement pour conséquence l'application de la sanction juridique prévue à l'article 122(3) CBE, à savoir que cette requête est réputée ne pas avoir été présentée. L'OEB ne saurait donc considérer que le nombre de taxes exigibles dépend du type de motifs qui ont été invoqués et de la charge de travail que représente pour l'OEB le traitement de la présente affaire. Comme pour la plupart des taxes perçues par l'OEB, le montant de la taxe de restitutio in integrum est fixé par la réglementation et est exigible, quels que soient le temps et la somme de travail que doit investir l'OEB dans l'affaire.

Le requérant a fait valoir que la division d'examen avait fondé sa décision sur une interprétation littérale erronée du texte de l'article 122 CBE, en considérant que dans la version anglaise de cette disposition, le mot "a" (une) signifiait "one" (une seule). La Chambre fait observer qu'il ne s'agit pas là d'une interprétation littérale de l'article 122 CBE et qu'il semble que ce soit également le cas pour le raisonnement développé par la division d'examen. La Chambre ne saurait se rallier au point de vue du requérant, qui avait affirmé au cours de la procédure orale que dans la décision J 22/88 (JO OEB 1990, 244), la chambre de recours juridique avait accepté que le requérant n'acquiesce qu'une seule taxe de restitutio in integrum pour ce qui est des délais visés à la règle 104ter (1) et à la

aus Nr. IV unter "Sachverhalt und Anträge" hervorgeht, bezog sich der Wiedereinsetzungsantrag in der betreffenden Sache auf die Frist nach Regel 85a EPÜ für die Zahlung einer Zuschlagsgebühr.

Die Kammer ist daher zu folgendem Schluß gelangt: Hat der Anmelder mehrere unabhängig voneinander ablaufende Fristen versäumt und hat dies jeweils zur Folge, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, so muß für jede versäumte Frist ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden. Nach Artikel 122 (3) Satz 2 EPÜ ist für jeden dieser Anträge eine Wiedereinsetzungsgebühr zu entrichten. Es ist unerheblich, ob die Wiedereinsetzungsanträge einzeln oder zusammen eingereicht und ob sie gleichlautend oder unterschiedlich begründet werden.

5.3 Da in der vorliegenden Sache nur eine einzige Gebühr für die Anträge auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Widerlegung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung (Artikel 96 (2) EPÜ) und in die Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebühr für das sechste Jahr (Artikel 86 (2) EPÜ) gezahlt wurde, hat die Prüfungsabteilung zu Recht entschieden, daß für eine der versäumten Fristen der Antrag auf Wiedereinsetzung als nicht gestellt gilt (Artikel 122 (3) EPÜ). Welchem der Wiedereinsetzungsanträge die bezahlte Gebühr zuzuordnen ist, ist ohne Belang. Die aus der Fristversäumung entstehende Rechtsfolge, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, ist in jedem Fall endgültig.

6. Da die Wiedereinsetzungsanträge der Beschwerdeführerin aus den nachstehenden Gründen auch inhaltlich nicht fundiert sind, ist das Argument, daß es unbillig wäre, eine solche neue Auslegung auf diese Beschwerdeführerin anzuwenden, für den Ausgang dieser Beschwerde ebensowenig relevant wie der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu befassen, wie viele Gebühren fällig werden; eine Erörterung erübrigt sich damit.

6.1 In der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer wird anerkannt, daß finanzielle Schwierigkeiten, die zur Versäumung von

re-establishment in that case concerned the time limit under Rule 85a EPC for payment with a surcharge.

Therefore, the Board concludes that where time limits expiring independently of one another have been missed by the applicant, each resulting in the application being deemed withdrawn, a request for re-establishment has to be filed in respect of each unobserved time limit. In accordance with Article 122(3), second sentence, EPC, a fee for re-establishment has to be paid in respect of each request. It is irrelevant whether the requests for re-establishment are filed in the same letter or in different letters and whether they are based on the same or different grounds.

5.3 Since only one fee has been paid in the present case for the requests for re-establishment in respect of the time limit for replying to the communication of the Examining Division (Article 96(2) EPC), and for re-establishment in respect of the period of grace for paying the renewal fee for the sixth year (Article 86(2) EPC), the Examining Division was right in deciding that the application for re-establishment is deemed not to have been filed in respect of one of the time limits missed (Article 122(3) EPC). To which of the requests for re-establishment the fee paid is allocated is irrelevant. In any case, with regard to one of the time limits missed, the legal sanction that the application is deemed withdrawn is final.

6. Because, for the reasons given below, the Appellant's requests for re-establishment are also unfounded as to their substance, its argument that it would be unfair to apply such new construction to the present Appellant and its request to submit the question of the number of fees due to the Enlarged Board of Appeal are not decisive for the outcome of the present appeal and therefore do not need to be considered.

6.1 It has been accepted in the case law of the Legal Board of Appeal that financial hardship leading to the procedural default of failing to observe a

règle 85bis CBE qui n'avaient pas été observés. Ainsi qu'il ressort du point IV de l'exposé des faits et conclusions, la requête en restitutio in integrum visait dans ce cas le délai prévu à la règle 85bis pour le paiement de la taxe assortie d'une surtaxe.

En conséquence, la Chambre conclut que si des délais venant à expiration indépendamment les uns des autres n'ont pas été observés par le demandeur et si pour chacun de ces délais, ce non-respect a eu pour effet que la demande a été réputée retirée, le demandeur doit présenter une requête en restitutio in integrum pour chaque délai qui n'a pas été observé. Conformément à l'article 122(3) CBE, deuxième phrase, une taxe de restitutio in integrum doit être acquittée pour chaque requête en restitutio in integrum, que ces requêtes aient été présentées dans la même lettre ou dans des lettres différentes, et qu'elles soient fondées sur les mêmes motifs ou sur des motifs différents.

5.3 Une seule taxe ayant été acquittée en l'espèce pour les requêtes en restitutio in integrum quant au délai de réponse à la notification de la division d'examen (article 96(2) CBE) et quant au délai de grâce pour le paiement de la taxe annuelle due pour la sixième année (article 86(2) CBE), c'est à juste titre que la division d'examen a décidé que la requête en restitutio in integrum était réputée ne pas avoir été présentée pour ce qui est de l'un des délais qui n'avaient pas été observés (article 122(3) CBE). Peu importe à cet égard à quelle requête en restitutio in integrum se rapportait la taxe qui avait été acquittée. En tout état de cause, pour ce qui est de l'un des délais qui n'avaient pas été observés, il convient de considérer comme définitive la sanction juridique par laquelle la demande a été réputée retirée.

6. Etant donné que, pour les raisons indiquées ci-dessous, les requêtes en restitutio in integrum présentées par le requérant sont également mal fondées, la Chambre estime que ni son argument selon lequel il ne serait pas équitable de lui appliquer cette nouvelle interprétation de l'article 122 CBE, ni sa requête visant à faire soumettre à la Grande Chambre de recours la question du nombre de taxes à acquitter ne présentent une importance décisive pour l'issue du recours, et qu'elle n'a donc pas à les prendre en considération.

6.1 Il a été considéré dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique que les difficultés financières à l'origine de cette irrégularité

Fristen im Verfahren führen, eine ausreichende Begründung für die Wiedereinsetzung darstellen können, zumindest dann, wenn sie vorübergehender Art sind. Ob Artikel 122 EPÜ auch bei anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten angezogen werden kann, ist nach bisheriger Rechtsprechung offen, weil die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt stets verneint wurde (J 11/83, nicht veröffentlicht, Nrn. XII und 6; J 22/88, ABl. EPA 1990, 244, J 9/90, nicht veröffentlicht).

Wie bei jeder Wiedereinsetzung muß die Beschwerdeführerin jedoch nachweisen, daß sie durch die finanziellen Schwierigkeiten daran gehindert wurde, die erforderliche Zahlung zu leisten. Die bloße Behauptung, daß sie sich in einer solchen Situation befunden habe, reicht nicht aus. Die Beschwerdeführerin muß Fakten nennen, die der Kammer die Schlußfolgerung erlauben, daß die Situation tatsächlich so war (J 11/83, Nrn. 4 und 5). In der Entscheidung J 22/88 wurde die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt anerkannt, weil der Beschwerdeführer nachgewiesen hatte, daß er absolut kein Geld zur Verfügung hatte, um die Gebühr zu bezahlen. Dagegen wurde in der Entscheidung J 11/83 die Beachtung aller gebotenen Sorgfalt verneint, weil der Beschwerdeführer die für die Anmeldung fälligen Gebühren nicht bezahlt, aber über Jahre hinweg Geld geliehen und für andere Geschäftsausgaben verwendet hatte.

6.2 Die Kammer zweifelt nicht daran, daß sich die Beschwerdeführerin in finanziellen Schwierigkeiten befand, als die Fristen abliefen. Die Beschwerdeführerin hat jedoch keinen Nachweis dafür erbracht, daß ihre finanziellen Schwierigkeiten so groß waren, daß es ihr unmöglich gewesen wäre, die Kosten für die Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung aufzubringen, und daß sie in dieser Hinsicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ beachtet hat.

Wie aus der obigen Beschreibung des Verfahrens nach Kapitel 11 hervorgeht, ist aus der Eröffnung eines Verfahrens nach Kapitel 11 nicht zu schließen, daß ein Schuldner absolut keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung hätte. Vielmehr ist daraus zu folgern, daß noch gewisse Einnahmen verfügbar sind, z. B. für Personalaufwendungen und die Betriebs-

time limit may constitute an adequate ground for re-establishment, at least where the financial hardship is of a transitory nature. Whether Article 122 EPC can also be relied on in cases of long-term financial hardship has been left open in earlier case law because all due care was denied in all cases (J 11/83, unpublished, points XII and 6; J 22/88, OJ EPO 1990, 244, J 9/90, unpublished).

However, as in any case of re-establishment, the Appellant has to show that the financial hardship was such that he was unable to make the required payment. For this, the mere assertion that the Appellant was in such a situation is not sufficient. The Appellant has to detail such facts as allow the Board to conclude that the Appellant's situation actually was so (J 11/83, points 4 and 5). Thus, in decision J 22/88, observance of all due care was acknowledged because the Appellant had shown that he had no money available in absolute terms for paying the due fee. By contrast, in decision J 11/83, all due care was denied because the applicant, while not paying the fees due for the application, had over years borrowed money which he had spent on other business expenses.

6.2 The Board has no doubt that the Appellant was in a situation of financial hardship when the time limits expired. The Appellant has, however, not shown that its financial difficulties were such as to render it unable to pay the costs of keeping the present application alive and that in this respect the Appellant took all due care required by the circumstances within the meaning of Article 122(1) EPC.

From the above-described nature of Chapter 11 proceedings it follows that being placed under Chapter 11 does not indicate that a debtor is devoid of any funds in absolute terms. On the contrary it means that there is still some income available, eg for staff costs and equipment required by the company to enable it to continue production and trading,

qu'est l'inobservation d'un délai peut constituer un motif suffisant pour l'octroi de la restitutio in integrum, du moins lorsque ces difficultés financières ont un caractère provisoire. La question de savoir si l'on peut également compter pouvoir bénéficier de l'application de l'article 122 CBE dans le cas de difficultés financières de longue durée n'a jusqu'à présent pas été abordée dans la jurisprudence, parce que, dans toutes les affaires qui ont été examinées jusqu'ici, il n'avait pas été fait preuve dans ce cas de toute la vigilance nécessaire (cf. décision J 11/83, non publiée, points XII et 6 ; décision J 22/88, JO OEB 1990, 244 ; décision J 9/90, non publiée).

Comme pour toute requête en restitutio in integrum, le requérant doit prouver toutefois que ses difficultés financières étaient telles qu'il lui était impossible d'effectuer le paiement requis. Il ne lui suffit pas pour cela d'affirmer qu'il se trouvait dans une telle situation. Il doit exposer en détail les faits qui devraient permettre à la Chambre de conclure qu'il se trouvait effectivement dans cette situation (décision J 11/83, points 4 et 5). C'est ainsi qu'il a été considéré dans la décision J 22/88 que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il avait montré qu'il n'avait absolument pas d'argent pour acquitter la taxe qui était due. A l'inverse, dans la décision J 11/83, il n'a pas été admis que le requérant avait fait preuve de toute la vigilance nécessaire, car il n'avait pas acquitté les taxes dues pour sa demande, alors que pendant des années, il avait emprunté de l'argent pour pouvoir effectuer d'autres dépenses pour son entreprise.

6.2 Il ne fait pas de doute pour la Chambre que le requérant connaissait des difficultés financières au moment où les délais étaient venus à expiration. Néanmoins, le requérant n'a pas prouvé que ces difficultés étaient telles qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de couvrir les frais du maintien de la présente demande ni qu'il avait fait preuve pour ce paiement de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, au sens où l'entend l'article 122(1) CBE.

Il découle de la nature même de la procédure au titre du chapitre 11 du Code des Etats-Unis sur les faillites, telle qu'elle a été décrite ci-dessus, que si un débiteur se voit appliquer les dispositions de ce chapitre 11, il ne doit pas pour autant être considéré comme totalement démuné financièrement. Au contraire, il y a lieu de conclure qu'il dispose encore

ausstattung, die für die in Kapitel 11 vorgesehene Fortführung der Produktions- und Handelstätigkeit erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, wenn – wie im Falle der Beschwerdeführerin – zur Bestreitung der normalen Betriebskosten des Unternehmens ein beträchtliches Betriebskapital notwendig ist. Die Beschwerdeführerin beschrieb ihre Firma als aufsteigendes Unternehmen in einem spitzentechnologischen Bereich der virtuellen Realität, die mit speziellen Datenein- und -ausgabegeräten auf Rechnern implementiert wird. Zugleich gab sie die Summe, die im Falle der vorliegenden Anmeldung benötigt worden wäre, um die Kosten des Vertreters für die Erwidern auf den Bescheid und die sechste Jahresgebühr zu bezahlen, mit "vielleicht 2 000 bis 4 000 Dollar" an. Das Betriebskapital, das für die Fortführung der Geschäfte der Beschwerdeführerin ausgegeben wurde, dürfte wohl erheblich höher gewesen sein als die zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung benötigte Summe. So scheint die Situation der Beschwerdeführerin von Anfang an, als die fraglichen Handlungen in bezug auf die vorliegende Anmeldung hätten vorgenommen werden müssen, nicht so gewesen zu sein, daß sie absolut kein Geld hatte, um den Vertreter und die Jahresgebühr zu bezahlen. Immerhin wurde der Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin fortgeführt, und somit scheinen sämtliche finanziellen Ausgaben, die getätigt wurden, sowie die Tatsache, daß sie – zumindest damals – nicht für die Fortführung der Patentanmeldung verwendet wurden, eher eine bewußte geschäftliche Entscheidung gewesen zu sein, die die Beschwerdeführerin getroffen hat, als die Verfahrenshandlungen hätten vorgenommen werden müssen. Es mußten geschäftliche Prioritäten gesetzt werden. Etwas Gegenteiliges wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht vorgebracht. Abgesehen von dem Vorbringen, daß man ein Verfahren nach Kapitel 11 gegen sie eröffnet habe, hat die Beschwerdeführerin keine konkreten Tatsachen über ihre Finanzlage mitgeteilt, etwa die Höhe ihrer Betriebskosten in Relation zum verbleibenden Betriebskapital, woraus die Kammer den Schluß ziehen könnte, daß die Belastungen der Beschwerdeführerin so groß waren, daß sie unmöglich die Summe von "vielleicht 2 000 bis 4 000 Dollar" in die vorliegende Anmeldung investieren konnte.

as provided in Chapter 11. This applies in particular where, as in the Appellant's case, normal operating costs of the business are likely to require substantial amounts of working capital. The Appellant has described its business as being a "start-up" company involved in a very high technological area of virtual reality implemented on computers with specified data input and display devices. At the same time it has indicated the sum which would have been needed in the case of the present application to pay the attorneys' costs for a response to the communication and the sixth renewal fee to be "perhaps 2,000 to 4,000 Dollars". It thus appears likely that the sums of working capital which were spent on continuing the Appellant's business greatly exceeded the sum mentioned that was needed for keeping the present application alive. Accordingly, from the outset, when the actions in question relating to the present application were due, the Appellant's situation does not appear to have been such that it did not have the money to pay the attorney and the renewal fee in absolute terms. However the Appellant's business was continued and whatever financial expenses were paid together with the fact that they were not made for the continuation of the patent application, at least not at the time, therefore seems rather to have been a business choice made by the Appellant at the time the procedural acts were due. It was a question of deciding business priorities. Nothing to the contrary has been substantiated by the Appellant. Beyond submitting that it had been placed under Chapter 11, the Appellant has detailed no concrete facts concerning its financial situation, such as the amount of its operating costs in relation to its remaining working capital, which would allow the Board to conclude that the constraints on the Appellant in this respect were such that it was impossible for it to invest the sum of "perhaps 2,000 to 4,000" Dollars in the present application.

de quelques revenus, par ex. pour payer les frais de personnel et les équipements nécessaires afin que sa société puisse poursuivre sa production et ses activités commerciales, comme le prévoit le chapitre 11 du Code. Tel est le cas notamment lorsqu'il paraît probable que pour couvrir les frais normaux d'exploitation de l'entreprise, il sera nécessaire d'entamer sérieusement le fonds de roulement, comme dans la présente affaire. Le requérant a décrit son entreprise comme une nouvelle société exerçant des activités dans un domaine de pointe, celui de la réalité virtuelle mise sur ordinateur par des dispositifs spécifiques d'entrée et d'affichage de données. En même temps, il a indiqué quelle somme il lui aurait fallu, dans le cas de la présente demande, pour régler les frais de la réponse de l'avocat à la notification et acquitter la taxe annuelle due pour la sixième année : selon lui, ce montant était "de l'ordre de 2 000 à 4 000 dollars". Il semble donc probable que les montants que le requérant avait prélevés sur le fonds de roulement pour permettre à son entreprise de poursuivre ses activités dépassaient largement le montant susmentionné nécessaire pour permettre le maintien de la présente demande. Par conséquent, il ne semble pas que dès le départ, c'est-à-dire au moment où il aurait fallu accomplir les actes en question afin de maintenir la demande, la situation du requérant était telle qu'il n'avait absolument pas d'argent pour payer son mandataire et acquitter la taxe annuelle. Le requérant a toutefois poursuivi ses activités et il semble que la décision qu'il a prise au sujet des dépenses qu'il devait régler, tout comme le fait qu'il s'était abstenu, tout au moins à cette époque, de dépenser quoi que ce soit pour la poursuite de la procédure relative à sa demande, procèdent plutôt d'un choix économique qu'il avait fait au moment où il devait accomplir les actes de procédure requis. C'était une question de fixation de priorités économiques. Le requérant n'a rien avancé qui prouve le contraire. Se bornant à alléguer qu'il lui avait été appliqué les dispositions du chapitre 11, le requérant n'a pas fourni de précisions concrètes au sujet de sa situation financière, il n'a pas indiqué par exemple le montant de ses frais d'exploitation par rapport au fonds de roulement qui lui restait, chiffre qui permettrait le cas échéant à la Chambre de conclure que les charges pesant sur le requérant à cet égard étaient telles qu'il lui était impossible d'investir une somme de "l'ordre de 2 000 à 4 000 dollars" dans la présente demande.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach ihre amerikanischen Vertreter nicht mehr für sie tätig werden wollten, bevor nicht die offenen Rechnungen bezahlt waren, und daß sich die zur Aufrechterhaltung der Anmeldung benötigte Summe zu dem Zeitpunkt, als die Erweiterung auf den Bescheid anstand, nicht auf 2 000 bis 4 000 USD, sondern auf fast 26 000 USD und bei Fälligkeit der sechsten Jahresgebühr auf fast 30 000 USD belaufen habe, wird nach Meinung der Kammer von den Tatsachen und Beweismitteln, die die Beschwerdeführerin vorgelegt hat, nicht hinreichend gestützt. Es ist nämlich nicht erwiesen, daß die amerikanischen Vertreter sich wirklich geweigert hätten, die zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Beschwerdeführerin angeboten hätte, die Kosten hierfür zu bezahlen. Der amerikanische Patentanwalt schreibt der Beschwerdeführerin und ihrem europäischen Vertreter zwar, daß die Vertreter erst nach einer Glättstellung des Kontos bereit seien, wieder für die Beschwerdeführerin tätig zu werden. Das heißt aber nicht, daß die Anwälte weitere Maßnahmen verweigert hätten, wenn die Beschwerdeführerin die unverzügliche Bezahlung dieser Arbeit angeboten hätte. Ein Vertreter hat seinen allgemeinen beruflichen Regeln zufolge eine Sorgfaltspflicht in bezug auf die Interessen des Mandanten, den zu vertreten er sich bereit erklärt hat, solange er sein Mandat nicht aufkündigt. Wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vorbrachte, hatten ihre amerikanischen Anwälte darüber hinaus beträchtliche Forderungen an sie. Die offenen Rechnungen machten etwa 10 % der Schulden der Beschwerdeführerin aus. Die amerikanischen Anwälte hätten also selbst ein Interesse daran haben können, die vorliegende Anmeldung aufrechtzuerhalten. Die Beschwerdeführerin räumt jedoch ein, daß sie nicht einmal in Erwägung gezogen habe, das Geld für die Aufrechterhaltung dieser Anmeldung zu bezahlen. Laut dem Schreiben der amerikanischen Anwälte vom Oktober 1992 erkundigte sie sich noch nicht einmal, ob die Anwälte bereit wären, die notwendigen Schritte zur Aufrechterhaltung der vorliegenden Anmeldung zu ergreifen, wenn dies bezahlt würde.

In the Board's opinion the Appellant's contention that because the Appellant's US attorneys were not prepared to undertake any further action on behalf of the Appellant until their outstanding invoices had been settled, and that the sum which would have been needed to keep the present application alive was not USD 2 000 to 4 000 but almost USD 26 000 when the response to the communication was due and almost USD 30 000 when the sixth renewal fee had to be paid, is not sufficiently supported by the facts and evidence submitted by the Appellant. These do not show that the US attorneys would actually have refused to undertake the necessary actions to keep the present application alive had the Appellant offered to pay the costs of such action. In the letter from the US attorney to the Appellant and to another European representative of the Appellant it is indeed said that the representatives were not prepared to undertake any further action on behalf of the Appellant until its account had been settled. This does not however mean that the attorneys would have refused further action had the Appellant offered immediate payment for such further work. According to the general rules of professional conduct the representative has a duty of care for the interests of the client he has agreed to represent for as long as he has not abandoned his mandate. Moreover, as the Appellant submitted in the oral proceedings, its US attorneys were significant creditors of the Appellant. Their outstanding invoices constituted about 10% of the Appellant's debts. Thus the US attorneys could have had an interest of their own in keeping the present application alive. Admittedly the Appellant did not even consider paying the money needed to keep the present application alive. Following the US attorneys' letter of October 1992 it did not even ask whether the attorneys would be prepared to take the necessary steps to keep the present application alive, if it were to pay for these steps. It simply abandoned prosecuting the present application further until the time the loan was granted. Thus, while it can be accepted that the Appellant took all due care in reorganising its business and in trying to raise the necessary funds, the same has not been shown with respect to the present application.

La Chambre juge insuffisants les faits et preuves que le requérant a soumis à l'appui de ce qu'il affirmait, à savoir que ses avocats aux Etats-Unis n'étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour son compte tant qu'il n'aurait pas réglé leurs factures, et que la somme dont il aurait eu besoin pour maintenir la présente demande n'était pas de l'ordre de 2 000 à 4 000 USD, mais s'élevait à près de 26 000 USD à la date où il aurait dû répondre à la notification, et atteignait près de 30 000 USD à la date d'exigibilité de la sixième taxe annuelle. Ces faits et preuves ne permettent pas de conclure que les avocats américains auraient effectivement refusé d'accomplir les actes nécessaires pour le maintien de la demande en question si le requérant leur avait proposé de payer les frais de ces actes. Dans la lettre que l'avocat américain avait adressée au requérant et à un autre mandataire européen du requérant, il est dit en effet que les mandataires n'étaient pas disposés à accomplir de nouveaux actes pour le compte du requérant tant que celui-ci ne les aurait pas réglés. Cela ne signifie pas pour autant que les avocats auraient refusé d'accomplir un nouvel acte si le requérant leur avait proposé de payer immédiatement ces nouvelles prestations. Conformément aux principes généraux de conduite professionnelle, aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé à son mandat, le mandataire est tenu de veiller aux intérêts du client qu'il a accepté de représenter. De plus, comme l'a fait valoir le requérant pendant la procédure orale, ses avocats américains étaient pour lui d'importants créanciers. Leurs factures non réglées représentaient environ 10% des dettes du requérant. Par conséquent, ces avocats auraient pu avoir intérêt personnellement à ce que la demande de brevet soit maintenue. De son propre aveu, le requérant n'avait même pas envisagé de verser la somme nécessaire pour maintenir cette demande. Il ressort d'une lettre des avocats américains datée d'octobre 1992 que le requérant n'avait même pas demandé à ceux-ci s'ils seraient disposés à entreprendre les démarches nécessaires pour maintenir la demande, s'il leur payait les sommes dues pour ces démarches. Jusqu'à ce qu'il ait obtenu un prêt, il avait purement et simplement abandonné la poursuite de la procédure relative à

Sie stellte die Weiterverfolgung der Anmeldung schlicht so lange ein, bis das Darlehen gewährt wurde. So ist der Beschwerdeführerin zwar zuzugestehen, daß sie für die Sanierung ihres Betriebs und die Beschaffung der erforderlichen Mittel alle gebotene Sorgfalt aufgewendet hat; in bezug auf die vorliegende Anmeldung hat sie dies aber nicht getan.

7. Die zweite Wiedereinsetzungsgebühr wurde am 18. September 1998 vorsorglich entrichtet, kurz bevor die mündliche Verhandlung vor der Kammer stattfand und lange nachdem die Frist für die Beantragung der Wiedereinsetzung abgelaufen war.

Damit ein Wiedereinsetzungsantrag als gestellt gilt, muß gemäß Artikel 122 (2) und (3) EPÜ auch die Wiedereinsetzungsgebühr fristgerecht bezahlt werden. Erfolgt diese Bezahlung erst danach, so bewirkt sie nicht mehr, daß der Antrag rechtswirksam ist. Eine Zahlung, die nach Ablauf der Frist geleistet wird, kann also zurückerstattet werden (zur verspäteten Zahlung der Beschwerde- oder Einspruchsgebühr, die insoweit vergleichbar ist, siehe J 21/80, ABl. EPA 1981, 101, Nr. 4 und T 152/85, ABl. EPA 1987, 191, Nr. 2).

Diese Regelung gilt auch für die vorliegende Sache. Die Lage wäre nur dann eine andere gewesen, wenn die Kammer die Wiedereinsetzungsanträge als inhaltlich gewährbar betrachtet und die verspätete Zahlung aus Gründen des Vertrauensschutzes akzeptiert hätte. Da dies nicht der Fall ist, muß die am 18. September 1998 entrichtete Wiedereinsetzungsgebühr zurückerstattet werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die am 18. September 1998 entrichtete Wiedereinsetzungsgebühr wird zurückerstattet.

7. The second fee for re-establishment has been paid as a precautionary measure on 18 September 1998, shortly before the oral proceedings before the Board, and long after expiry of the time limit for requesting re-establishment.

Under Article 122(2) and (3) EPC, for a request for re-establishment to be deemed to have been filed, the fee for re-establishment must also be paid within the applicable time limit. Where such payment is made thereafter it no longer has the effect of making such request valid. Thus, a payment made after the expiry of the time limit may be repaid (for cases of late payment of an appeal or opposition fee, which are comparable in so far, see J 21/80, OJ 1981, 101, point 4, and T 152/85, OJ 1987, 191, point 2).

This rule also applies in the present case. The situation would only have been different if the Board had considered the requests for re-establishment allowable as to substance and had accepted the late payment for reasons of good faith. As that is not the case the fee for re-establishment paid on 18 September 1998 must be repaid.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appeal is dismissed.
2. The fee for re-establishment paid on 18 September 1998 is to be repaid.

sa demande. Par conséquent, si l'on peut admettre qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour réorganiser son entreprise et tenter de recueillir les fonds nécessaires, il ne peut être conclu qu'il a fait preuve de la même diligence pour la présente demande.

7. La deuxième taxe de restitutio in integrum a été payée par mesure de précaution le 18 septembre 1998, peu de temps avant la tenue de la procédure orale devant la Chambre et bien après l'expiration du délai à respecter pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum.

Aux termes de l'article 122 (2) et (3) CBE, la requête en restitutio in integrum n'est réputée présentée que si la taxe de restitutio in integrum a également été acquittée dans le délai applicable. Lorsque ce paiement est effectué ultérieurement, il n'a plus pour effet de rendre cette requête valable. Dès lors, un paiement effectué après l'expiration du délai peut être remboursé (pour ce qui est des cas, comparables à cet égard, du paiement tardif d'une taxe de recours ou d'opposition, cf. les décisions J 21/80, JO OEB 1981, 101, point 4, et T 152/85, JO OEB 1987, 191, point 2).

Cette règle s'applique également dans la présente espèce. La situation n'aurait été différente que si la Chambre avait considéré qu'il lui était possible de faire droit aux requêtes en restitutio in integrum et avait autorisé le paiement tardif pour des motifs de respect de la bonne foi. Mais comme ce n'est pas le cas, la taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 doit être remboursée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.
2. La taxe de restitutio in integrum versée le 18 septembre 1998 est remboursée.