

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
27. November 2000  
G 4/98  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Messerli  
Mitglieder: C. Andries  
M. Aúz Castro  
W. Moser  
J.-P. Seitz  
R. Teschemacher  
P. van den Berg

**Stichwort: Benennungsgebühren**

**Artikel: 66, 67, 76, 79, 80, 90, 91,  
112 EPÜ**

**Regel: 15, 25, 85a, 107, 108 EPÜ  
Pariser Verbandsübereinkunft  
Artikel 4**

**Schlagwort: "Nichtzahlung von  
Benennungsgebühren" – "keine  
Rückwirkung der Rücknahmefiktion  
abgesehen von Artikel 67 EPÜ" –  
"Rücknahmefiktion wird mit Ablauf  
der Frist für die Zahlung der  
Benennungsgebühren wirksam"**

*Leitsätze*

*I. Unbeschadet des Artikels 67 (4)  
EPÜ wird die Benennung eines Ver-  
tragsstaats des EPÜ in einer europäi-  
schen Patentanmeldung nicht rück-  
wirkend wirkungslos und gilt nicht  
als nie erfolgt, wenn die entspre-  
chende Benennungsgebühr nicht  
fristgerecht entrichtet worden ist.*

*II. Die Benennung eines Vertrags-  
staats gilt gemäß Artikel 91 (4) EPÜ  
mit Ablauf der in Artikel 79 (2) bzw. in  
Regel 15 (2), 25 (2) oder 107 (1) EPÜ  
genannten Frist als zurückgenommen  
und nicht mit Ablauf der Nachfrist  
gemäß Regel 85a EPÜ.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA) hat der Großen Beschwerdekammer am 5. Oktober 1998 gemäß Artikel 112 (1) b) des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal dated  
27 November 2000  
G 4/98  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. Messerli  
Members: C. Andries  
M. Aúz Castro  
W. Moser  
J.-P. Seitz  
R. Teschemacher  
P. van den Berg

**Headword: Designation fees**

**Article: 66, 67, 76, 79, 80, 90, 91,  
112 EPC**

**Rule: 15, 25, 85a, 107, 108 EPC  
Paris Convention Art. 4**

**Keyword: "Failure to pay designation  
fees" – "No retroactive effect of  
deemed withdrawal except for  
Article 67 EPC" – "Deemed with-  
drawal takes effect upon expiry of  
the time limit for payment of  
designation fees"**

*Headnote*

*I. Without prejudice to Article 67(4)  
EPC, the designation of a contracting  
state party to the EPC in a European  
patent application does not retro-  
actively lose its legal effect and is not  
deemed never to have taken place if  
the relevant designation fee has not  
been paid within the applicable time  
limit.*

*II. The deemed withdrawal of the des-  
ignation of a contracting state pro-  
vided for in Article 91(4) EPC takes  
effect upon expiry of the time limits  
mentioned in Article 79(2), Rules  
15(2), 25(2) and 107(1) EPC, as appli-  
cable, and not upon expiry of the  
period of grace provided by Rule 85a  
EPC.*

### Summary of facts and submissions

I. Pursuant to Article 112(1)(b) of the European Patent Convention (EPC), on 5 October 1998 the President of the European Patent Office (EPO) referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal:

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre  
de recours, en date  
du 27 novembre 2000  
G 4/98  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli  
Membres : C. Andries  
M. Aúz Castro  
W. Moser  
J.-P. Seitz  
R. Teschemacher  
P. van den Berg

**Référence : Taxes de désignation**

**Article : 66, 67, 76, 79, 80, 90, 91,  
112 CBE**

**Règle : 15, 25, 85bis, 107, 108 CBE  
Article 4 de la Convention de Paris**

**Mot-clé : "Défaut de paiement des  
taxes de désignation" – "La fiction  
de retrait n'a pas d'effet rétroactif  
excepté pour l'article 67 CBE" – "La  
fiction du retrait prend effet à l'expir-  
ation du délai de paiement des  
taxes de désignation"**

*Sommaire*

*I. Sans préjudice de l'article 67(4)  
CBE, la désignation d'un Etat contrac-  
tant partie à la CBE dans une  
demande de brevet européen ne  
cesse pas de produire ses effets juri-  
diques rétroactivement et n'est pas  
réputée n'avoir jamais été faite, si la  
taxe de désignation correspondante  
n'a pas été acquittée dans le délai  
applicable.*

*II. La fiction du retrait de la désigna-  
tion d'un Etat contractant prévue à  
l'article 91(4) CBE prend effet, selon  
le cas, à l'expiration du délai men-  
tionné à l'article 79(2) ou aux règles  
15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à  
l'expiration du délai supplémentaire  
prévu à la règle 85bis CBE.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Conformément à l'article 112(1)(b) de la Convention sur le brevet européen (CBE), le Président de l'Office européen des brevets (OEB) a soumis le 5 octobre 1998 les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

"1. a) Ist die Benennung eines Vertragsstaats des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung wirkungslos und gilt sie als nie erfolgt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist?"

b) Wenn die Frage a zu bejahen ist, bedeutet dann die Tatsache, daß überhaupt keine Benennungsgebühren entrichtet worden sind, für die Anmeldung den Verlust des Anmeldetags?

c) Wenn die Frage a zu bejahen ist, bedeutet dann die Tatsache, daß die Benennungsgebühr für einen bestimmten Vertragsstaat nicht entrichtet worden ist, daß die Anmeldung in diesem Staat nie die Wirkung nach Artikel 66 EPÜ gehabt hat?

d) Wenn die Frage a zu bejahen ist, welche Staaten können dann in einer Teilanmeldung benannt werden, die vor Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühren zur Stammanmeldung eingereicht worden ist, und wie wirkt es sich auf die Teilanmeldung aus, wenn später überhaupt keine Benennungsgebühren zur Stammanmeldung entrichtet werden?

2. Wenn die Frage 1.a zu verneinen ist, von welchem Zeitpunkt an gilt dann die Benennung eines Vertragsstaats gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen?"

II. Der Präsident des EPA führt in seiner Vorlage aus, daß die Juristische Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen J 25/88 (ABI. EPA 1989, 486) und J 22/95 (ABI. EPA 1998, 569) unterschiedliche Auffassungen in bezug auf die Wirkung der Nichtzahlung einer Benennungsgebühr vertreten habe. Er bringt dazu folgendes vor:

a) In der Sache J 25/88 habe die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß "die Benennung eines Staats als zurückgenommen gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht entrichtet wird (Art. 91 (1) e) und (4) EPÜ), und daß nur die Benennungen derjenigen Staaten bestehen bleiben, für die die Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden sind" (Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Die Betonung liege auf "bestehen bleiben", was die Bedeutung von "erhalten bleiben, weiterbestehen, übrigbleiben" habe.

Diese Feststellung stehe im Einklang mit der gegenwärtigen Praxis des EPA. Gemäß dieser Praxis bestätige die Zahlung der Benennungsgebühr

"1.a) Is the designation of a contracting state party to the EPC in a European patent application of no legal effect and deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit?"

b) If the answer to a) is in the affirmative, does the fact that no designation fees are paid at all mean that the application loses its date of filing?

c) If the answer to a) is in the affirmative, does the fact that a designation fee in respect of a particular contracting state is not paid mean that the application never had the effect provided for in Article 66 EPC in that state?

d) If the answer to a) is in the affirmative, which states can be designated in a divisional application filed before expiry of the time limit for paying the designation fees in the parent application, and what is the effect on the divisional application if subsequently no designation fees are paid at all in the parent application?

2. If the answer to question 1.a) is negative, as from what date does the deemed withdrawal of the designation of a contracting state provided for in Article 91(4) EPC take effect?"

II. In his letter of referral, the President of the EPO indicates that the Legal Board of Appeal has given conflicting views on the effects of the non-payment of a designation fee in its decisions J 25/88 (OJ EPO 1989, 486) and J 22/95 (OJ EPO 1998, 569), respectively. He submits the following:

(a) In J 25/88, the Legal Board of Appeal stated that "... if the designation fee for a Contracting State is not paid, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn (Article 91(1)(e) and (4) EPC) and only those States remain designated in respect of which the fees have been duly paid" (point 5 of the Reasons). Emphasis is put on the word "remain", which means "to continue to be; to continue to exist; to be left".

This statement is in accordance with the present practice of the EPO. According to that practice, the payment of the designation fee is a

"1.a) La désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen est-elle sans effet juridique et est-elle réputée n'avoir jamais été faite si la taxe de désignation correspondante n'a pas été payée dans le délai applicable ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement des taxes de désignation a-t-il pour effet que la demande perd sa date de dépôt ?

c) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement de la taxe de désignation pour un Etat contractant déterminé signifie-t-il que la demande n'a jamais eu l'effet prévu par l'article 66 CBE dans cet Etat ?

d) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), quels Etats peuvent être désignés dans une demande divisionnaire déposée avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation pour la demande principale, et, si aucune taxe de désignation n'est par la suite payée dans la demande principale, quel en sera l'effet sur la demande divisionnaire ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1.a), à quelle date le retrait présumé de la désignation d'un Etat contractant prévu à l'article 91(4) CBE prend-il effet ?"

II. Dans sa lettre de saisine, le Président de l'OEB fait observer que dans les décisions J 25/88 (JO OEB 1989, 486) et J 22/95 (JO OEB 1998, 569), la Chambre de recours juridique a émis des points de vue contradictoires sur les effets du défaut de paiement d'une taxe de désignation. Il fait valoir les arguments suivants :

a) Dans la décision J 25/88, la Chambre de recours juridique déclare que "... si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée, la désignation de cet Etat est réputée retirée (article 91(1)e) et (4) CBE) et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment payées" (point 5 des motifs). L'accent est mis sur le mot "rester", qui signifie "continuer d'être, continuer d'exister, demeurer".

Cela est conforme à la pratique actuelle de l'OEB, selon laquelle le paiement de la taxe de désignation confirme le souhait du demandeur

den Wunsch nach Patentschutz in dem ursprünglich benannten Staat. Werde die Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so trete der Rechtsverlust demnach mit Ablauf der Frist gemäß Artikel 79 (2) EPÜ oder gegebenenfalls mit Ablauf der Frist gemäß Regel 15 (2), 25 (2) oder 104b (1) (jetzt Regel 107 (1)) EPÜ ein. Werde eine einzelne Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat bis dahin nicht gezahlt, so gelte die Benennung dieses Staats ex nunc als zurückgenommen. In der Vorlage wird auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 12.2, sechster Absatz (jetzt 12.5, zweiter Absatz) verwiesen, denen zufolge in Fällen, in denen überhaupt keine Benennungsgebühr gezahlt werde und die Anmeldung deshalb als zurückgenommen gelte, der Rechtsverlust mit dem Ablauf der Grundfrist eintrete. In diesem Zusammenhang werde in den Richtlinien die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 4/86 (ABI. EPA 1988, 119) angeführt, die analog Anwendung finde. Darin habe die Kammer die Auffassung vertreten, daß bei einer Anmeldung, die als zurückgenommen gelte, weil kein Prüfungsantrag gestellt worden sei, der Rechtsverlust mit Ablauf der Grundfrist für die Stellung des Prüfungsantrags eintrete (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). In der Stellungnahme G 1/90 (ABI. EPA 1991, 275) habe die Große Beschwerdekammer in einem allgemeineren Kontext befunden, daß der Rechtsverlust dann, wenn das EPÜ die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung vorsehe, mit Ablauf der Frist eintrete, die nicht eingehalten worden sei (Nr. 6 der Entscheidungsgründe, erster Absatz).

b) Die Entscheidung J 22/95 stehe im Widerspruch zu J 25/88. Sie betreffe einen Fall, in dem der Anmelder eine Teilanmeldung eingereicht und darin Vertragsstaaten benannt habe, deren Benennung in der Stammanmeldung gemäß Artikel 91 (4) EPÜ schon als zurückgenommen gegolten habe, bevor die Teilanmeldung eingereicht worden sei. Die Juristische Beschwerdekammer bestätige die Praxis des EPA insofern, als sie feststelle, daß in der Teilanmeldung nur Staaten benannt werden dürften, die in der Stammanmeldung noch wirksam benannt seien. Allerdings lege sie den Begriff der wirksamen Benennung völlig anders aus als üblich und durch J 25/88 bestätigt; sie sage nämlich, daß eine Benennung nur dann wirksam sei, wenn die Benennungsgebühr entrichtet worden sei, und die Nichtentrichtung der Gebühr deshalb bedeute, daß die ursprüngliche Benennung eines Vertragsstaats in

confirmation of the wish to obtain patent protection in the originally designated state. This means that if the designation fee is not paid by the due date, the loss of rights ensues on expiry of the Article 79(2) EPC time limit or on expiry of the Rule 15(2), Rule 25(2) or Rule 104b(1) (now Rule 107(1)) EPC time limits, as applicable. If a sole designation fee for a Contracting State is not paid by that date, the designation of that state is deemed to be withdrawn ex nunc. Reference is made to the Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 12.2, sixth paragraph (now 12.5, second paragraph), according to which, if no designation fees are paid at all and thus the application is deemed to be withdrawn, the loss of rights ensues on expiry of the normal period. In that context, the Guidelines mention the decision of the Legal Board of Appeal J 4/86 (OJ EPO 1988, 119), which applies mutatis mutandis. In this decision, the Board held that the loss of rights due to the deemed withdrawal of an application for failure to file a request for examination takes effect upon expiry of the normal period to file the request (point 4 of the Reasons). In more general terms, in Opinion G 1/90 (OJ EPO 1991, 275), the Enlarged Board of Appeal took the view that where the EPC deems an application to be withdrawn, the loss of rights occurs on expiry of the time limit that has not been observed (point 6, first paragraph of the Reasons).

(b) Decision J 22/95 stands in conflict with J 25/88. It concerns a case where the applicant filed a divisional application designating some Contracting States the designation of which was deemed to be withdrawn under Article 91(4) EPC in the parent application prior to the filing of the divisional application. The Legal Board confirms EPO practice in so far as it states that a divisional application may only designate states which are still effectively designated in the parent application. However, it interprets the notion of effective designation in a substantially different way from this practice as confirmed by J 25/88, since it states that a designation is not effective unless the designation fee is paid and that therefore the failure to pay the fee means that the initial designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed never to have taken place (point 2.3 of the

d'obtenir une protection par brevet dans l'Etat initialement désigné. En d'autres termes, si la taxe de désignation n'est pas acquittée à l'échéance, la perte de droits se produit, selon le cas, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 79(2) CBE, soit à l'expiration du délai prévu aux règles 15(2), 25(2) ou 104ter(1) (depuis 107(1)) CBE. Si une seule taxe de désignation d'un Etat contractant n'est pas acquittée à cette date, la désignation de cet Etat est réputée retirée avec effet pour l'avenir (ex nunc). Référence est faite aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.2, 6<sup>e</sup> paragraphe (l'actuel point 12.5, 2<sup>e</sup> paragraphe), selon lesquelles si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droits se produit à l'expiration du délai normal. A cet égard, les Directives mentionnent l'application par analogie de la décision J 4/86 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1988, 119). Dans cette décision, la chambre a estimé que la perte de droits due à la fiction du retrait de la demande résultant de la non-présentation de la requête en examen prenait effet à l'expiration du délai normal de présentation de cette requête (point 4 des motifs). D'une manière plus générale, la Grande Chambre de recours a considéré dans son avis G 1/90 (JO OEB 1991, 275) que lorsque la demande est réputée retirée par le jeu de la fiction prévue par la CBE, la perte de droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (point 6, paragraphe 1 des motifs).

b) La décision J 22/95 est en contradiction avec la décision J 25/88. Dans cette affaire, le demandeur avait déposé une demande divisionnaire qui désignait certains Etats contractants dont la désignation dans la demande initiale avait été réputée retirée, conformément à l'article 91(4) CBE, avant le dépôt de la demande divisionnaire. La chambre juridique a confirmé la pratique de l'OEB, dans la mesure où elle a affirmé qu'une demande divisionnaire peut uniquement désigner des Etats qui sont encore valablement désignés dans la demande initiale. Cependant, son interprétation de la notion de désignation valable diffère considérablement de cette pratique, telle que confirmée par la décision J 25/88, puisqu'elle énonce qu'une désignation n'est valable que si la taxe de désignation correspondante a été acquittée et qu'en conséquence, le non-paiement de la taxe signifie que

einer Anmeldung rechtlich unwirksam sei und als nicht erfolgt gelte (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Demnach sei die Rücknahmefiktion nach Artikel 91 (4) EPÜ so zu verstehen, daß ein Staat bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der entsprechenden Benennungsgebühr als nie benannt (d. h. die Benennung ex tunc als zurückgenommen) gelte.

c) Die aufgeworfenen Rechtsfragen seien von grundsätzlicher Bedeutung, da sich in der Praxis erhebliche Probleme ergäben, wenn davon auszugehen wäre, daß Benennungen, für die keine Benennungsgebühren gezahlt worden seien, ex tunc als zurückgenommen gälten. Würden überhaupt keine Benennungsgebühren gezahlt, so hätte dies zur Folge, daß nach sehr langer Zeit der Anmeldetag und folglich auch der Prioritätstag verlorengingen. Werde die Benennungsgebühr für einen bestimmten Staat nicht entrichtet, so wäre die Wirkung des Artikels 66 EPÜ (Wirkung der europäischen Patentanmeldung als nationale Hinterlegung) rückwirkend hinfällig. Außerdem entstünden sehr unübersichtliche Verhältnisse, wenn vor Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren zur Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht würde.

d) Der Präsident des EPA hält die Ex-nunc-Wirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren für den richtigen Ansatz. Er verweist auf einen Satz in den vorbereitenden Arbeiten, in dem der Gebrauch des Worts "aufrechterhalten" eindeutig auf eine Ex-nunc-Wirkung hindeute (Bericht über die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 28. Februar bis 3. März 1972 in Luxemburg, BR/177/72, Nr. 31). Hätte der Gesetzgeber gewollt, daß die Benennung von Vertragsstaaten ex tunc als zurückgenommen gelte, so hätte es im übrigen keinen Grund gegeben, Artikel 67 (4) Satz 2 EPÜ in das Übereinkommen aufzunehmen, der die Rechtslage in bezug auf den einstweiligen Schutz regle. Wenn die Teilanmeldung davon abhängig bliebe, daß später die Benennungsgebühren für die Stammanmeldung entrichtet würden, liefe dies schließlich auch dem Grundsatz zuwider, daß eine wirksam eingereichte Teilanmeldung zu einer eigenständigen, von der Stammanmeldung unabhängigen Anmeldung werde.

e) Was die Zulässigkeit der Vorlage betreffe, so sei das Erfordernis des Artikels 112 (1) b) EPÜ insofern

Reasons). Thus, the deemed withdrawal in Article 91(4) EPC means that a state is deemed never to have been designated if the relevant designation fee is not paid by the due date (the designation is deemed withdrawn ex tunc).

(c) The points of law raised are important, since the adoption of an ex tunc effect of the deemed withdrawal of designations due to the non-payment of designation fees would raise considerable practical problems. Non-payment of all designation fees would cause, after a very long period, the loss of the date of filing and consequently also the loss of the priority date. If the designation fee for a particular state is not paid, the effect of Article 66 EPC (equivalence of the European patent application with national filings) would cease with retroactive effect. Furthermore, an unclear situation would arise in the case of a divisional application being filed before the expiry of the time limit for payment of the designation fees for the parent application.

(d) The President of the EPO holds the view that the ex nunc effect of non-payment of designation fees is the correct approach. He refers to a sentence in the travaux préparatoires, in which the use of the word "aufrechterhalten" is a clear indication for an ex nunc effect (Report on the 11th meeting of Working Party I, Luxembourg, 28 February to 3 March 1972, BR/177/72, point 31). Also, if the legislator had intended the deemed withdrawal of the designation of Contracting States to take effect ex tunc, there would have been no reason to include Article 67(4), second sentence EPC, concerning the situation with respect to provisional protection, in the Convention. Finally, if the divisional application were to remain dependent on the later payment of designation fees for the parent application, this would be contrary to the principle that once a divisional application has been validly filed, it becomes a separate application, independent of the parent application.

(e) As to the admissibility of the referral, the requirement of Article 112(1)(b) EPC is fulfilled insofar as

la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu (point 2.3 des motifs). Ainsi, selon cette décision, la fiction du retrait prévue à l'article 91(4) CBE signifie qu'un Etat est réputé n'avoir jamais été désigné, si la taxe de désignation correspondante n'est pas acquittée à l'échéance (la désignation est en ce cas réputée retirée avec effet rétroactif (ex tunc)).

c) Les questions de droit soulevées sont importantes en raison des problèmes pratiques considérables qui se poseraient si l'on attachait un effet rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes de désignation. Le défaut de paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait, après une très longue période, la perte de la date de dépôt et par conséquent la perte de la date de priorité. Si la taxe de désignation pour un Etat donné n'est pas acquittée, l'article 66 CBE (valeur de dépôt national de la demande de brevet européen) cesserait de produire ses effets rétroactivement. En outre, une situation confuse se créerait dans le cas où une demande divisionnaire serait déposée avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation pour la demande initiale.

d) De l'avis du Président de l'Office, l'approche adéquate consiste à considérer que le défaut de paiement des taxes de désignation prend effet ex nunc. A cet égard, il se réfère à une phrase des travaux préparatoires qui indique clairement, par l'emploi du mot "aufrechterhalten" (maintenir), que telle était également la volonté du législateur (Rapport sur la 11<sup>e</sup> réunion du groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972, BR/177/72, point 31). Si le législateur avait au contraire eu l'intention de conférer un effet rétroactif à la fiction du retrait de la désignation des Etats contractants, il n'aurait eu aucune raison d'inclure dans la Convention la deuxième phrase de l'article 67(4) relatif à la protection provisoire. Enfin, si la demande divisionnaire devait demeurer dépendante du paiement ultérieur des taxes de désignation pour la demande initiale, cela serait contraire au principe selon lequel une demande divisionnaire devient une demande distincte une fois qu'elle a été valablement déposée, et ce indépendamment de la demande initiale.

e) S'agissant de la recevabilité de la saisine, la condition posée à l'article 112(1)(b) CBE est remplie, dans la

erfüllt, als die Entscheidung J 22/95 im Widerspruch zu der Entscheidung J 25/88 und zur allgemein anerkannten Auslegung von J 4/86 stehe, wobei die Entscheidungen nicht Ausdruck einer beabsichtigten Weiterentwicklung des Rechts seien. Bezüglich der Tatsache, daß die einander widersprechenden Entscheidungen von ein und derselben Kammer – nämlich der Juristischen Beschwerdekammer – stammen, in Artikel 112 (1) b) EPÜ aber von den Entscheidungen zweier Beschwerdekammern die Rede ist, vertritt der Präsident des EPA den Standpunkt, daß dieser Wortlaut bei sachgerechter Auslegung auch den hier vorliegenden Fall abdecke, in dem dieselbe Kammer in unterschiedlicher Besetzung voneinander abweichende Entscheidungen erlassen habe.

III. Von Dritten wurden gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer mehrere Stellungnahmen eingereicht. Darin wird die in J 22/95 getroffene Feststellung, daß die Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung rechtlich unwirksam sei und als nicht erfolgt gelte, wenn die Benennungsgebühr nicht entrichtet werde, insbesondere wegen der Konsequenzen für den Anmeldetag als unzutreffend angesehen, da der Anmeldetag rückwirkend verlorenginge, wenn überhaupt keine Benennungsgebühren gezahlt würden.

### Gründe für die Stellungnahme

1. Im Zusammenhang mit der Zulässigkeit dieser Vorlage stellt sich die Frage nach den beiden in Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgeschriebenen Erfordernissen, daß über eine Frage voneinander abweichende Entscheidungen ergangen sind und daß diese von zwei Beschwerdekammern getroffen wurden.

1.1 Ob das Erfordernis voneinander abweichender Beschwerdekammerentscheidungen erfüllt ist, ist auf Anhieb nicht ersichtlich. Ersichtlich ist ein Widerspruch zwischen der allgemeinen Praxis des EPA einerseits, wonach die Benennung eines Vertragsstaats, für den die Benennungsgebühr nicht entrichtet wurde, *ex nunc*, d. h. mit Wirkung ab dem Fälligkeitstag als zurückgenommen gilt, und der Entscheidung J 22/95 andererseits, wonach die Benennung in einem solchen Fall *ex tunc* wirkungslos ist, d. h. als nicht erfolgt gilt. Eine Diskrepanz zwischen der Amtspraxis des EPA und der Rechtsprechung der Beschwerdekammern reicht allein nicht aus, um eine Vorlage des Präsidenten des EPA an die Große

J 22/95 is at odds with J 25/88 and also with the generally accepted interpretation of J 4/86, whereby the decisions do not arise from a conscious development of the law. Concerning the fact that the contradictory decisions stem from the same board, namely the Legal Board of Appeal, whereas Article 112(1)(b) EPC mentions the decisions of two Boards of Appeal, the President of the EPO takes the view that a proper interpretation of these terms also covers the case of diverging decisions of one board taken in different compositions, as is the case here.

III. Several statements by third parties pursuant to Article 11b of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal were filed. They hold the view that, in particular with regard to the consequences for the date of filing, the statement in J 22/95 that the designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed never to have taken place if the designation fee is not paid is not correct, since non-payment of all designation fees would result in the retroactive loss of the date of filing.

### Reasons for the opinion

1. As to the admissibility of the present referral, questions arise with respect to two requirements laid down in Article 112(1)(b) EPC, namely that different decisions were given on a question and that they were given by two Boards of Appeal.

1.1 Compliance with the requirement of different decisions given by the Boards of Appeal is not apparent at first glance. What is apparent is a conflict between on the one hand the general practice of the EPO, which deems the designation of a Contracting State for which the designation fee is not paid to be withdrawn *ex nunc*, i.e. with effect from the due date of payment, and J 22/95 on the other, which considers that the effects of a designation in such a case cease *ex tunc* which means that the designation is deemed never to have taken place. A discrepancy between office practice of the EPO and the case law of the Boards of Appeal is not in itself sufficient to justify a referral by the President of the

mesure où la décision J 22/95 est en contradiction avec la décision J 25/88 ainsi qu'avec l'interprétation généralement admise de la décision J 4/86, ces deux décisions ne procédant pas d'une évolution délibérée du droit. Quant au fait que les décisions contradictoires émanent de la même chambre, à savoir la chambre de recours juridique, alors qu'il est question à l'article 112(1)(b) CBE de décisions divergentes rendues par deux chambres de recours, le Président de l'OEB estime que, correctement interprétés, ces termes régissent également le cas où des décisions divergentes sont rendues par une même chambre siégeant dans une composition différente, comme en l'espèce.

III. Des tiers ont présenté des observations en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Ils ont estimé qu'eu égard en particulier aux conséquences qu'elle implique pour la date de dépôt, la conclusion tirée dans la décision J 22/95, selon laquelle la désignation d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu si la taxe de désignation n'est pas acquittée, n'est pas correcte, dans la mesure où le non-paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait la perte rétroactive de la date de dépôt.

### Motifs de l'avis

1. S'agissant de la recevabilité de la présente saisine, la question se pose du respect des deux conditions énoncées à l'article 112(1)(b) CBE, selon lesquelles des décisions divergentes doivent avoir été rendues sur une question, et ce par deux chambres de recours.

1.1 Il n'apparaît pas à première vue que la condition selon laquelle des décisions divergentes doivent avoir été rendues par des chambres de recours soit remplie. Il apparaît plutôt qu'il existe un conflit entre, d'une part, la pratique générale de l'OEB, selon laquelle la désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'est pas acquittée est réputée retirée avec effet *ex nunc*, à savoir avec effet à la date à laquelle le paiement est dû, et, d'autre part, la décision J 22/95, qui considère que la désignation cesse dans un tel cas de produire ses effets *ex tunc*, à savoir que la désignation est réputée n'avoir jamais eu lieu. Une divergence entre la pratique de l'OEB et la jurisprudence des chambres de recours ne

Beschwerdekammer zu rechtfertigen, es sei denn, die Praxis des EPA wird durch die Rechtsprechung untermauert. Dies ist hier aber der Fall, da das EPA seine Praxis insbesondere auf die Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 25/88 stützt. Dort ging es um die Frage, ob es der ausdrücklichen Benennung eines bestimmten Vertragsstaats bedarf. Unter Nummer 5 der Entscheidungsgründe stellt die Kammer fest, daß "die Benennung eines Staats als zurückgenommen gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht entrichtet wird ..., und daß nur die Benennungen derjenigen Staaten bestehen bleiben, für die die Gebühren ordnungsgemäß entrichtet worden sind". Vor allem die Wortwahl "bestehen bleiben" macht deutlich, daß nach dem Verständnis der Kammer die Wirkungen einer Benennung nicht rückwirkend hinfällig sind, wenn die Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird. Noch eine weitere Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer kann als Stütze für die Praxis des Amts angesehen werden: In der Sache J 4/86 entschied die Kammer, daß eine Anmeldung, für die kein Prüfungsantrag gestellt wird, als zurückgenommen gilt und der Rechtsverlust mit Ablauf der in Artikel 94 (2) EPÜ genannten Frist eintritt. Da das EPÜ in beiden Fällen, d. h. sowohl wenn die Benennungsgebühr nicht entrichtet, als auch wenn der Prüfungsantrag nicht gestellt wird, die Formulierung "gilt als zurückgenommen" verwendet, um die Folgen dieser Versäumnisse zu bezeichnen (Art. 91 (4) und 94 (3) EPÜ), war es für das Amt nicht abwegig, seine Praxis auf dem Gebiet der Benennungsgebühren analog ebenfalls auf J 4/86 zu stützen.

Angeichts der Tragweite der zwei oben genannten Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer kann daher das in Artikel 112 (1) b) EPÜ aufgestellte Erfordernis "voneinander abweichender Entscheidungen" als erfüllt betrachtet werden.

1.2 In der vorliegenden Sache wurden die divergierenden Entscheidungen jeweils von der Juristischen Beschwerdekammer getroffen, so daß sich die Frage stellt, ob auch das zweite in Artikel 112 (1) b) EPÜ genannte Erfordernis erfüllt ist, nämlich daß die voneinander abweichenden Entscheidungen von zwei Beschwerdekammern stammen. Der Präsident des EPA macht in seiner Vorlage geltend, daß dies der Fall sei, weil es die Juristische Beschwerdekammer in unterschiedlicher Besetzung gebe und die divergierenden Entscheidungen nicht von denselben

EPO to the Enlarged Board of Appeal, if the practice of the EPO is not warranted by the case law. However, the latter is the case here, since for its practice the EPO relies in particular on the decision of the Legal Board of Appeal J 25/88. This decision concerned the question whether there is a need for an explicit designation of any particular Contracting State. In point 5 of the Reasons, the Board states that "if the designation fee for a Contracting State is not paid, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn ... and only those States remain designated in respect of which the fees have been duly paid." In particular the word "remain" gives a clear indication that the Board did not understand the effects of the designation to cease retroactively if the fee was not paid in due time. Yet another decision of the Legal Board of Appeal can be seen as supporting the practice of the Office: In J 4/86 the Board decided that failure to file a request for examination resulted in the application being withdrawn and the loss of rights taking effect upon expiry of the period referred to in Article 94(2) EPC. Since both in the case of non-payment of the designation fee and of the failure to file a request for examination the EPC uses the term "deemed to be withdrawn" to indicate the consequence of such omissions (Articles 91(4) and 94(3) EPC), it was not unreasonable for the Office to rely *mutatis mutandis* on J 4/86 for its practice in the area of designation fees.

Taking into account the influence of the two decisions of the Legal Board of Appeal mentioned above, it can therefore be concluded that the requirement of "different decisions" laid down in Article 112(1)(b) EPC is fulfilled.

1.2 In the present case, the conflicting decisions stem from the Legal Board of Appeal, so that the question arises whether the second requirement mentioned in Article 112(1)(b) EPC is met, namely that the different decisions must stem from two Boards of Appeal. In his referral, the President of the EPO argues that this is the case, since the Legal Board of Appeal exists in different compositions and the conflicting decisions were not taken by the same persons. Otherwise, conflicting decisions of the Legal Board of Appeal could never be referred. The same view is held by

suffit pas à elle seule à justifier une saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB, si cette pratique de l'OEB n'est pas elle-même consacrée par la jurisprudence. Toutefois, tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'OEB fonde notamment sa pratique sur la décision J 25/88 de la chambre de recours juridique. Cette décision portait en effet sur la question de savoir s'il était nécessaire de désigner explicitement un Etat contractant particulier. Au point 5 des motifs de sa décision, la chambre déclare que "si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée, la désignation cessait de produire ses effets rétroactivement, si la taxe n'était pas acquittée en temps voulu. On est en droit de considérer également que la pratique de l'Office se fonde sur une autre décision de la chambre de recours juridique, à savoir la décision J 4/86, dans laquelle la chambre a jugé que, faute de requête en examen, la demande de brevet européen est réputée retirée, et que la perte de droits prend effet à l'expiration du délai prévu à l'article 94(2) CBE. Dès lors que la CBE utilise les termes "est réputée retirée", tant dans le cas du défaut de paiement de la taxe de désignation que de celui de la requête en examen, pour en tirer les conséquences (articles 91(4) et 94(3) CBE), il n'est pas déraisonnable que l'Office se fonde par analogie sur la décision J 4/86 pour arrêter sa pratique en matière de taxes de désignation.

En égard à l'influence des deux décisions susvisées de la chambre de recours juridique, on peut donc en conclure qu'il est satisfait à l'exigence de "décisions divergentes" prévue à l'article 112(1)(b) CBE.

1.2 En l'espèce, les décisions divergentes émanent de la chambre de recours juridique, si bien que la question se pose de savoir s'il est satisfait à la seconde exigence de l'article 112(1)(b) CBE, selon laquelle les décisions divergentes doivent avoir été rendues par deux chambres de recours. Dans sa saisine, le Président de l'OEB soutient que tel est le cas, puisque la chambre de recours juridique siège dans des compositions différentes, et que les décisions divergentes en question n'ont pas été rendues par les mêmes personnes. S'il en était autrement, des décisions

Personen erlassen worden seien. Sonst könnten divergierende Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer nie vorgelegt werden. Diese Auffassung vertritt auch *Lunzer (Singer: European Patent Convention, revidierte englische Ausgabe von Raph Lunzer, London 1995, Nr. 112.05)*. Laut *Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 112, Nr. 30* ist entscheidend, daß zwei widersprüchliche Entscheidungen vorliegen und nicht, ob diese Entscheidungen von zwei Kammern mit unterschiedlicher organisatorischer Bezeichnung erlassen wurden.

Wie es in Artikel 112 EPÜ eingangs heißt, dient die Befassung der Großen Beschwerdekammer unter anderem zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Dies gilt besonders für Vorlagen durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ, die ja voraussetzen, daß voneinander abweichende Entscheidungen ergangen sind. Wäre die Vorlagebefugnis des Präsidenten durch eine restriktive, auf der Organisationsstruktur basierende Auslegung des Begriffs "zwei Beschwerdekammern" zu definieren, so wären Vorlagen betreffend die Juristische Beschwerdekammer, die eine einzige Organisationseinheit darstellt, unmöglich. Die Wirkung des Artikels 112 EPÜ würde dadurch ungebührlich eingeschränkt, denn es steht außer Frage, daß divergierende Entscheidungen auch im Zuständigkeitsbereich dieser Kammer vorkommen können, die als Organisationseinheit alle rechtskundigen Mitglieder der Beschwerdekammern (mit Ausnahme der rechtskundigen Vorsitzenden der Technischen Beschwerdekammern) umfaßt und deshalb in ganz unterschiedlicher Besetzung zusammentritt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß das EPÜ die Juristische Beschwerdekammer nicht als Organisationseinheit, sondern nur über ihre Zusammensetzung definiert, was verstärkt dafür spricht, daß der Präsident des EPA divergierende Entscheidungen dieser Kammer jedenfalls dann zum Anlaß für eine Vorlage nehmen kann, wenn die Kammer sie in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat. Da dies hier der Fall ist, braucht nicht darauf eingegangen zu werden, ob eine Vorlage durch den Präsidenten des EPA auch zulässig wäre, wenn die Juristische Beschwerdekammer divergierende Entscheidungen in derselben Besetzung erlassen hätte. Ebenso wenig muß dazu Stellung genommen werden, ob eine Vorlage zulässig wäre, wenn diese Situation nicht innerhalb der Juristischen, sondern in einer Technischen Beschwerdekammer

*Lunzer (Singer: European Patent Convention, revised English Edition by Raph Lunzer, London 1995, point 112.05)*. In *Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage 2000, Artikel 112 Rn. 30*, the decisive fact is considered to be the existence of two different decisions and not whether these decisions have been given by two boards with a different organisational name.

As stated at the beginning of Article 112 EPC, one of the purposes of a referral to the Enlarged Board of Appeal is to ensure uniform application of the law. This is particularly true for the referral by the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC, which is dependent upon the existence of conflicting decisions. If his power of referral were to be defined by a restrictive reading of the term "two Boards of Appeal" based on organisational structure, then no referrals would be possible with respect to the Legal Board of Appeal, which is one organisational unit only. This would unduly restrict the effect of Article 112 EPC, since it is quite clear that conflicting decisions might also occur in cases within the competence of that board, which as an organisational unit comprises all legally qualified members of the Boards of Appeal (with the exception of the legally qualified chairmen of the Technical Boards of Appeal) and which therefore sits in a number of different compositions. In this context, it is noteworthy that the EPC does not define the Legal Board of Appeal as an organisational unit, but only by its composition, which lends additional strength to the argument that different decisions of that board may be the basis of a referral by the President of the EPO, at least if taken in different compositions. As this is the case here, there is no need to discuss whether a referral by the President of the EPO would also be admissible had the Legal Board of Appeal handed down different decisions in the same composition. Likewise, no opinion is to be expressed on the admissibility of a referral, had the present situation arisen not in the Legal Board of Appeal but in one of the Technical Boards of Appeal. Finally, no discussion is necessary on the limitation of the power of referral by the President of the EPO by the power of the Legal Board of Appeal to develop its case law by abandoning former case law (cf. *Singer/Stauder, loc. cit.*). In the

divergentes rendues par la chambre de recours juridique ne pourraient jamais être déférées à la Grande Chambre. Telle est également l'opinion de *Lunzer (Singer, European Patent Convention, revised English Edition by Raph Lunzer, Londres 1995, point 112.05)*. Dans *Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2<sup>e</sup> édition 2000, article 112, point 30*, c'est l'existence de deux décisions divergentes qui est jugée décisive et non point tant la question de savoir si elles ont été rendues par deux chambres structurellement différentes.

Ainsi que l'énonce la première phrase de l'article 112 CBE, la saisine de la Grande Chambre de recours a notamment pour objet d'assurer une application uniforme du droit. Cela est particulièrement vrai lorsque conformément à l'article 112(1)(b) CBE, la saisine émane du Président de l'OEB, puisqu'alors soumise à l'exigence de l'existence de décisions divergentes. Si le pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre devait se définir sur une interprétation littérale des termes "deux chambres de recours" comme signifiant autant d'unités structurellement différentes, il serait impossible des déférer à la Grande Chambre de décisions de la chambre de recours juridique, dès lors que celle-ci ne forme qu'une même unité structurelle. Cela aurait pour effet de restreindre à l'excès le champ d'application de l'article 112 CBE, dans la mesure où des décisions divergentes peuvent à l'évidence être également rendues dans des affaires relevant de la compétence de cette chambre qui, en tant qu'unité structurelle, comprend tous les membres juristes des chambres de recours (à l'exception des juristes présidents de chambres de recours techniques), et qui siège donc dans nombre de compositions différentes. Dans ce contexte, il échet de noter que la CBE ne définit pas la chambre de recours juridique comme une unité structurelle, mais par sa seule composition, ce qui renforce l'argument selon lequel des décisions divergentes rendues par cette chambre peuvent fonder une saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB, du moins lorsqu'elle a siégé dans une composition différente. Comme tel est le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si une saisine par le Président de l'OEB serait également recevable dans le cas où la chambre de recours juridique aurait rendu des décisions divergentes dans la même composition. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité d'une saisine dans le cas où la présente situation

entstanden wäre. Dahingestellt bleiben kann schließlich auch, inwiefern die Vorlagebefugnis des Präsidenten des EPA dadurch eingeschränkt wird, daß die Juristische Beschwerdekammer ihrerseits befugt ist, ihre Rechtsprechung abweichend von früheren Entscheidungen weiterzuentwickeln (vgl. *Singer/Stauder*, a. a. O.). In der vorliegenden Sache gibt es keinerlei Hinweis darauf, daß dies mit J 22/95 beabsichtigt war. Vielmehr heißt es unter Nummer 7.2 der Entscheidungsgründe, daß es "keine für diesen Fall relevanten divergierenden Entscheidungen ... [gibt]" .

### 1.3 Die Vorlage ist somit zulässig.

2. In Artikel 91 (4) EPÜ heißt es: "Wird ... die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen." Frage 1.a der Vorlage enthält die Hauptfrage, die die Große Beschwerdekammer beantworten soll, nämlich ob eine Benennung, für die keine Benennungsgebühr entrichtet wurde, in der Zukunft, d. h. nach dem Fälligkeitstag der Zahlung keine Wirkung entfaltet (ex nunc) oder ob sie als nie erfolgt gilt und ihre Wirkung rückwirkend hinfällig ist (ex tunc).

3. Gemäß der Entscheidung J 25/88 und der Praxis des EPA ist eine Benennung nicht rückwirkend nichtig, wenn die Benennungsgebühr nicht gezahlt wurde. Eine Benennung entfaltet bis zum Ablauf der Frist für die Entrichtung der Benennungsgebühr ihre volle Wirkung. Erst danach erlischt diese Wirkung, und zwar in dem Sinne, daß Handlungen, die eine Benennung voraussetzen, wie etwa die Einreichung einer Teilanmeldung, nicht mehr wirksam vorgenommen werden können, wenn überhaupt keine Benennungsgebühren gezahlt wurden. Dagegen kommt die Juristische Beschwerdekammer in der Sache J 22/95 zu dem Ergebnis, daß die Nichtzahlung einer Benennungsgebühr uneingeschränkte Rückwirkung entfalte. Die Kammer stellt fest: "Die Nichtentrichtung der Gebühr bedeutet ..., daß die ursprüngliche Benennung eines Vertragsstaats in einer Anmeldung rechtlich unwirksam ist und als nicht erfolgt gilt" (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe).

3.1 Artikel 91 (4) EPÜ besagt, daß die Benennung eines Staats, für den die Benennungsgebühr nicht entrichtet wird, als zurückgenommen gilt. Die

present case, there is no evidence at all that this was intended by J 22/95. On the contrary, in point 7.2 of the Reasons, it is stated that there "are no conflicting decisions relevant to this case ...".

### 1.3 The referral is therefore admissible.

2. Article 91(4) EPC states that "where ... the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn." Question 1.a) of the referral addresses the main point on which an answer by the Enlarged Board of Appeal is requested, namely whether failure to pay a designation fee means that the designation ceases to deploy any effects for the future, ie after the due date of payment (ex nunc), or whether it is deemed never to have taken place and its effects cease retroactively (ex tunc).

3. According to J 25/88 and the practice of the EPO, the non-payment of a designation fee does not result in a designation ceasing to exist retroactively. Such a designation deploys its full effects up to the expiry of the time limit for payment of the designation fee. It is only after that date that these effects cease, in the sense that acts which require a designation such as the filing of a divisional application, cannot be validly performed anymore if no designation fee at all has been paid. By contrast, the result reached by the Legal Board of Appeal in J 22/95 is a full retroactive effect of the non-payment of a designation fee. The Board states: "Failure to pay the fee means ... that the initial designation of a Contracting State in an application is of no legal effect and is deemed to have never taken place." (point 2.3 of the Reasons).

3.1 Article 91(4) EPC states that the designation of a State for which the designation fee has not been paid is deemed to be withdrawn. The term

se serait présentée non pas dans la chambre de recours juridique, mais dans l'une des chambres de recours techniques. Enfin, il n'y a pas à examiner si la compétence dont jouit le Président de l'OEB pour saisir la Grande Chambre est limitée par la compétence de la chambre de recours juridique pour développer sa propre jurisprudence en abandonnant sa jurisprudence antérieure (cf. *Singer/Stauder*, loc. cit.). En l'espèce, rien ne prouve qu'une telle évolution était intentionnelle dans la décision J 22/95, bien au contraire. Le point 7.2 des motifs de cette décision précise en effet qu'"il n'existe pas dans la présente affaire de précédents contradictoires ...".

### 1.3 En conséquence, la saisine est recevable.

2. L'article 91(4) CBE dispose que "si ... la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée". La question 1.a) de la saisine concerne le point principal sur lequel la Grande Chambre de recours est appelée à se prononcer, à savoir si le défaut de paiement d'une taxe de désignation signifie que la désignation cesse de produire tout effet pour l'avenir, c'est-à-dire après la date à laquelle le paiement est dû (ex nunc) ou si elle est réputée n'avoir jamais été faite, auquel cas elle cesse de produire ses effets rétroactivement (ex tunc).

3. D'après la décision J 25/88 et la pratique de l'OEB, une désignation ne cesse pas d'exister rétroactivement du fait que la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée. Une telle désignation produit pleinement ses effets jusqu'à l'expiration du délai de paiement de la taxe de désignation. Ce n'est qu'après cette date qu'elle cesse de produire ces effets, en ce sens que des actes nécessitant une désignation, tels que le dépôt d'une demande divisionnaire, ne peuvent plus être valablement accomplis si aucune taxe de désignation n'a été acquittée. A l'inverse, dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique a conclu que le non-paiement d'une taxe de désignation prenait effet rétroactivement. Elle a déclaré (au point 2.3 des motifs) que "le non-paiement de la taxe signifie ... que la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu".

3.1 L'article 91(4) CBE dispose que la désignation d'un Etat pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée est réputée retirée.



Formulierung "gilt als zurückgenommen" wird im EPÜ auch an anderer Stelle verwendet, insbesondere wo es darum geht, was aus einer europäischen Anmeldung wird, wenn bestimmte Handlungen nicht vorgenommen werden. So gilt eine europäische Patentanmeldung beispielsweise als zurückgenommen, wenn die Jahresgebühr, die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr oder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr nicht entrichtet werden (Art. 86 (3), 90 (3) und 97 (3) EPÜ), wenn der Anmelder den Erfinder nicht nennt (Art. 91 (5) EPÜ), wenn er keinen Prüfungsantrag stellt (Art. 94 (3) EPÜ) oder – selbst noch im Beschwerdestadium – wenn er es unterläßt, auf eine Aufforderung zur Stellungnahme zu antworten (Art. 96 (3) und 110 (3) EPÜ). Würden die Argumente der Entscheidung J 22/95 auf diese Fälle übertragen, so hätte die Anmeldung keinerlei Rechtswirkung und wäre, ebenso wie der Anmeldetag, nie existent gewesen. Dies widerspräche aber dem EPÜ-System, das klar unterscheidet zwischen den Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags und den Fällen, in denen eine Anmeldung als zurückgenommen gilt. Dies geht schon aus den vorbereitenden Arbeiten hervor (vgl. Berichte zum zweiten Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren, Band II, 1971, S. 27, Nr. 38: "In den Artikeln 77 und 78 werden jetzt die Wirkungen deutlicher unterschieden, die einerseits die Anmeldungen haben, welche die für die Festlegung eines Anmeldetags erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllen, und andererseits die Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten"). Die geltende Fassung des EPÜ belegt eindeutig, daß beispielsweise die Nichtentrichtung der Anmelde- oder Recherchegebühr keine Auswirkung auf den Anmeldetag hat, da in Artikel 90 (1) a) und b) EPÜ zwischen der Zuerkennung eines Anmeldetags und der Zahlung der Anmelde- und der Recherchegebühr unterschieden wird. So gesehen ist die Aussage in J 22/95, daß sich bei Nichtentrichtung einer Anmeldegebühr "aus der in Frage stehenden europäischen Patentanmeldung ... in dem betreffenden Vertragsstaat von Anfang an keinerlei Rechte, auch nicht in bezug auf den Anmeldetag, herleiten [lassen]" (Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe), nicht richtig: Die Anmeldung behält ihren Anmeldetag und qualifiziert sich damit als nationale Hinterlegung nach Artikel 66 EPÜ.

3.2 Will man ermitteln, ob die Formulierung "gilt als zurückgenommen" in diesen Fällen im Sinne einer Rückwirkung zu verstehen ist oder nicht, so

"deemed to be withdrawn" is also used elsewhere in the EPC, in particular in connection with the fate of a European application if certain acts are not performed. For example, a European patent application is deemed to be withdrawn if the renewal fee, the filing fee, the search fee or the fees for grant and printing are not paid (Articles 86(3), 90(3) and 97(3) EPC), if the applicant omits to designate the inventor (Article 91(5) EPC), if he files no request for examination (Article 94(3) EPC), or if he fails to reply to an invitation to file observations, even at the appeal stage (Articles 96(3) and 110(3) EPC). If the reasoning of J 22/95 were to be applied to these cases, the application would have no legal effect and would be deemed never to have existed, date of filing included. However, this would be inconsistent with the EPC system which clearly distinguishes the conditions for granting a date of filing from the cases in which an application is deemed to be withdrawn. This follows already from the travaux préparatoires (cf. Reports on the Second Preliminary Draft of a Convention establishing a European system for the grant of patents, vol. II, 1971, page 69, paragraph 38: "Articles 77 and 78 have been clarified to distinguish the effects of the application not fulfilling the requirements necessary to receive a filing date from the case where the application is deemed to be withdrawn."). In the present text of the EPC, the fact that for example failure to pay the filing or search fee does not affect the date of filing is clearly evidenced by the distinction made in Articles 90(1)(a) and (b) EPC between the accordancy of a date of filing and the payment of the filing and the search fee. In this respect, the statement in J 22/95 that in the case of failure to pay a filing fee the "European patent application in question ... is considered never to have benefited from any rights whatever, filing date included, in the Contracting State concerned" (point 2.4 of the Reasons) is not correct: The application keeps its date of filing and thus qualifies as a national filing under Article 66 EPC.

3.2 In determining the meaning of the term "deemed to be withdrawn" with respect to the retroactivity or non-retroactivity of the effects in such

L'expression "réputée retirée" est également utilisée dans d'autres passages de la CBE, en particulier pour spécifier le sort d'une demande européenne lorsque certains actes ne sont pas accomplis. Ainsi, une demande de brevet européen est réputée retirée si la taxe annuelle, la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou les taxes de délivrance du brevet et d'impression ne sont pas acquittées (articles 86(3), 90(3) et 97(3) CBE), si le demandeur n'a pas désigné l'inventeur (article 91(5) CBE), s'il ne présente pas de requête en examen (article 94(3) CBE), ou s'il ne défère pas à une invitation à présenter ses observations, même au stade du recours (articles 96(3) et 110(3) CBE). Si le raisonnement de la décision J 22/95 devait s'appliquer à tous ces cas de figure, la demande serait sans effet juridique et serait réputée n'avoir jamais existé, date de dépôt comprise. Or, cela ne serait pas conforme au système de la CBE, qui établit une claire distinction entre les conditions attachées à l'octroi d'une date de dépôt et les cas dans lesquels une demande est réputée retirée. Cela découle déjà des travaux préparatoires (cf. les rapports relatifs au second avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, vol. II, 1971, page 111, point 38: "Le libellé des articles 77 et 78 a été rendu plus précis en vue de bien distinguer le cas de la demande qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt de celui où la demande est réputée retirée"). Dans le texte actuel de la CBE, le fait que, par exemple, le défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche n'a pas d'incidence sur la date de dépôt ressort clairement de la distinction opérée à l'article 90(1)a) et b) CBE entre l'octroi d'une date de dépôt et le paiement des taxes de dépôt et de recherche. A cet égard, la conclusion tirée dans la décision J 22/95 selon laquelle, lorsque la taxe de dépôt n'a pas été acquittée, "... il est considéré que la demande de brevet européen en question n'a jamais conféré quelque droit que ce soit dans l'Etat contractant concerné et ne s'est en particulier jamais vu attribuer une date de dépôt" (point 2.4 des motifs), n'est pas correcte. La demande conserve sa date de dépôt et remplit donc les conditions pour avoir valeur de dépôt national conformément à l'article 66 CBE.

3.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le sens des termes "réputée retirée" pour établir s'il y a ou non effet rétroactif dans les cas précités, il

ist zu beachten, daß es im EPÜ Sachverhalte gibt, bei denen die Nichtzahlung einer Gebühr rückwirkende Folgen hat. Im EPÜ heißt es dann aber nicht "zurückgewiesen", "zurückgenommen" oder "gilt als zurückgenommen", sondern vielmehr, daß ein Antrag "erst als gestellt gilt" bzw. ein Einspruch oder eine Beschwerde "erst als eingelegt gilt", wenn die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist (vgl. Art. 94 (2) EPÜ in bezug auf die Prüfung, Art. 99 (1) und 108 EPÜ in bezug auf Einspruch und Beschwerde und Art. 136 (1) EPÜ in bezug auf die Umwandlung). Dies ist ein weiterer Beleg dafür, daß das EPÜ klar unterscheidet zwischen Fällen, in denen die Rückwirkung gewollt ist ("gilt erst als eingelegt" bzw. "gilt erst als gestellt"), und solchen, in denen dies nicht der Fall ist ("zurückgewiesen oder zurückgenommen wurde oder als zurückgenommen gilt").

3.3 Das bisher Gesagte deutet darauf hin, daß das EPÜ keine Rückwirkung vorsieht, wenn es die Formulierung "gilt als zurückgenommen" verwendet. Siehe dazu auch die Stellungnahme G 1/90, in der die Große Beschwerdekammer festgestellt hat, daß dann, wenn das EPÜ die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung vorsieht, "der Rechtsverlust mit Ablauf der Frist [eintritt], die nicht eingehalten worden ist" (Nr. 6 der Gründe), sowie J 4/86 (s. o. Nr. 1.1). Da diese Formulierung auch im Zusammenhang mit der Nichtzahlung von Benennungsgebühren verwendet wird, müßte hier dasselbe gelten, es sei denn, man will den Worten "gilt als zurückgenommen" in unterschiedlichen Fällen unterschiedliche Bedeutung beilegen.

Es besteht jedoch allgemeines Einverständnis darüber, daß es nicht wünschenswert ist, ein und denselben Ausdruck unterschiedlich auszulegen, und daß dies nicht leichtthin getan werden sollte. Dies gilt im vorliegenden Fall in besonderem Maße, da es im EPÜ – wie unter Nummer 3.2 dargelegt – Fälle gibt, in denen die Nichtzahlung einer Gebühr Rückwirkung haben soll und in denen eine andere Formulierung als "gilt als zurückgenommen" verwendet wird.

Zudem enthält das EPÜ – was noch wichtiger ist – einen eindeutigen Hinweis darauf, daß in bezug auf die Verneinung der Rückwirkung bei Benennungsgebühren nicht anders verfahren werden sollte als in den anderen Fällen. Artikel 91 (1) EPÜ lautet:

cases, it is also important to note that there are cases in the EPC where the non-payment of a fee has a retroactive effect. However, in these cases the EPC does not use the words "refused", "withdrawn" or "deemed to be withdrawn", but states that a request, an opposition or an appeal shall "not be deemed to be filed" or "not be deemed to have been filed" until the corresponding fee has been paid (cf. Article 94(2) EPC for the examination, Articles 99(1) and 108 EPC for the opposition and appeal and Article 136(1) EPC for a conversion). This constitutes further evidence for the fact that the EPC makes a clear distinction between the cases where retroactive effect is wanted ("not be deemed to be filed" or "not be deemed to have been filed") and where this is not the case ("refused, withdrawn or deemed to be withdrawn").

3.3 What has been said so far indicates that under the EPC there is no retroactive effect where the EPC uses the term "deemed to be withdrawn". See also G 1/90, where the Enlarged Board of Appeal stated in the case where the EPC deems the application to be withdrawn that "the loss of rights occurs on expiry of the time limit that has not been observed." (point 6 of the Reasons), and J 4/86 (supra, point 1.1). Since the term is also used in the context of the non-payment of designation fees, this result would therefore also seem to apply to this case, unless one chooses to give the term "deemed to be withdrawn" a different meaning in different cases.

However, it is generally accepted that giving different meanings to one and the same expression is not desirable and should not be undertaken lightly. This is particularly true in the present case, where, as has been explained under point 3.2 supra, there are cases in the EPC where retroactive effect of the non-payment of a fee is intended and where a different language from "deemed to be withdrawn" is used.

More importantly, the EPC contains a clear indication that the case of designation fees should not be treated differently from the other cases with respect to non-retroactivity. Article 91(1) EPC states:

importe également de noter que la CBE prévoit des cas où le non-paiement d'une taxe a un effet rétroactif. En pareil cas, cependant, elle n'emploie pas les termes "rejetée", "retirée" ou "réputée retirée", mais dispose qu'une requête "n'est considérée comme formulée" ou qu'une opposition "n'est réputée formée" ou qu'un recours "n'est considéré comme formé" qu'après le paiement de la taxe correspondante (cf. l'article 94(2) CBE pour l'examen, l'article 99(1) CBE pour l'opposition, l'article 108 CBE pour le recours et l'article 136(1) CBE pour une transformation). Cela constitue une preuve supplémentaire que la CBE distingue clairement les cas où un effet rétroactif est voulu ("n'est réputée formée" ou "n'est considéré comme formé") de ceux où un tel effet ne l'est pas ("rejetée, retirée ou réputée retirée").

3.3 Il découle des considérations qui précèdent que dans la CBE, il n'y a pas d'effet rétroactif lorsque sont utilisés les termes "réputée retirée". Voir aussi l'avis G1/90, où la Grande Chambre de recours a déclaré que lorsqu'une demande est réputée retirée dans la CBE, "la perte de droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté" (point 6 des motifs), ainsi que la décision J 4/86 (point 1.1 supra). Ces termes étant également employés en liaison avec le défaut de paiement des taxes de désignation, cette conclusion semble donc s'appliquer aussi à ce cas de figure, sauf à donner aux termes "réputée retirée" un sens différent suivant le cas.

On admet toutefois généralement qu'il n'est pas souhaitable de donner des sens différents à une seule et même expression, et qu'un tel exercice ne devrait pas être entrepris à la légère. Cela est particulièrement vrai en l'espèce où, comme expliqué au point 3.2 supra, il existe des cas, dans la CBE, où un effet rétroactif est délibérément attaché au défaut de paiement d'une taxe et où sont utilisées des formulations différentes de celle de "réputée retirée".

Enfin et surtout, il ressort clairement de la CBE qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment le cas des taxes de désignation quant à la question de la non-rétroactivité. L'article 91(1) CBE dispose en effet que :

*"(1) Steht der Anmeldetag einer europäischen Patentanmeldung fest ..., so prüft die Eingangsstelle, ob*

*e) die Benennungsgebühren entrichtet worden sind;"*

Die Zuerkennung eines Anmeldetags war demnach als Voraussetzung für die Prüfung auf Zahlung der Benennungsgebühren gedacht. Der Nichtzahlung von Benennungsgebühren nun ihrerseits einen Einfluß auf den Anmeldetag zuzubilligen hieße, die logische Reihenfolge der Eingangsprüfung nach Artikel 90 EPÜ, in deren Rahmen ein Anmeldetag zuerkannt wird, und der Formalprüfung nach Artikel 91 EPÜ, bei der unter anderem geprüft wird, ob die Benennungsgebühren gezahlt wurden, umzukehren. Der Anmeldetag stünde aber zur Disposition, wenn man der Nichtzahlung – wie in J 22/95 geschehen – Rückwirkung zusprechen würde, da es dann unweigerlich zum Verlust des Anmeldetags käme, wenn keine der Benennungsgebühren entrichtet würde.

3.4 Vor diesem Hintergrund sind die von der Juristischen Beschwerdekammer in J 22/95 vorgebrachten Argumente, die eine Rückwirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren begründen sollen, nicht überzeugend. Das Hauptargument stützt sich auf Artikel 67 (4) EPÜ, der wie folgt lautet: *"Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Wirkungen der europäischen Patentanmeldung gelten als von Anfang an nicht eingetreten, wenn die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen worden ist. Das gleiche gilt für die Wirkungen der europäischen Patentanmeldung in einem Vertragsstaat, dessen Benennung zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt."* Die Absätze 1 und 2 des Artikels 67 EPÜ (sowie Art. 64 EPÜ, auf den dort verwiesen wird) betreffen den einstweiligen Schutz, den eine europäische Patentanmeldung gewährt. In J 22/95 heißt es unter Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe: *"Mit der Benennung von Vertragsstaaten wird ausschließlich bezweckt, den in den Artikeln 64 und 67 EPÜ vorgesehenen Schutz in diesen Staaten zu erlangen. Wird eine Benennung zurückgenommen, so gelten die in diesen beiden Artikeln des EPÜ vorgesehenen Wirkungen als von Anfang an nicht eingetreten. Die Benennung gilt daher als nicht erfolgt."*

De facto dient die Benennung eines Vertragsstaats unter anderem dem Zweck, in diesem Staat einstweiligen

*"(1) If a European patent application has been accorded a date of filing, ... the Receiving Section shall examine whether:*

*(e) the designation fees have been paid;"*.

This means that according a date of filing was intended to be a requirement for examining whether or not the designation fees have been paid. Allowing the non-payment of the designation fees to affect the date of filing would reverse the logical sequence of the examination on filing pursuant to Article 90 EPC, under which a date of filing is accorded, and the examination as to formal requirements pursuant to Article 91 EPC, which includes examining whether the designation fees have been paid. The date of filing would however, be affected if the non-payment is given retroactive effect as in J 22/95, since the non-payment of any designation fee would inevitably lead to the loss of the date of filing.

3.4 Against this background, the arguments put forward by the Legal Board of Appeal in J 22/95 for justifying a retroactive effect of the non-payment of the designation fees are not convincing. Its main argument is based on Article 67(4) EPC which reads: *"The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn."* Paragraphs 1 and 2 of Article 67 EPC (and, by reference, Article 64 EPC) deal with the provisional protection conferred by a European patent application. "The sole purpose of designation of Contracting States is to obtain the protection provided for in Articles 64 and 67 EPC in those States. When a designation is withdrawn it is considered never to have had the effects provided for by those two Articles of the EPC. The designation is therefore considered never to have existed." (point 2.3 of the Reasons).

It is certainly true that one of the purposes of the designation of a Contracting State is to obtain provisional

*"(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, ...la section de dépôt examine :*

*e) si les taxes de désignation ont été acquittées".*

Cela signifie que l'octroi d'une date de dépôt était entendu comme condition préalable à l'examen de savoir si les taxes de désignation ont ou non été acquittées. Si le défaut de paiement des taxes de désignation devait avoir une incidence sur la date de dépôt, l'on inverserait l'ordre logique de l'examen lors du dépôt prévu à l'article 90 CBE, à l'issue duquel une date de dépôt est accordée, puis de celui de la demande quant à certaines irrégularités prévu à l'article 91 CBE, qui consiste entre autres à vérifier le paiement des taxes de désignation. Or, attacher, comme dans l'affaire J 22/95, un effet rétroactif au défaut de paiement, aurait une incidence sur la date de dépôt, dans la mesure où le défaut de paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait inévitablement la perte de la date de dépôt.

3.4 Les arguments avancés par la chambre de recours juridique à l'encontre de ce qui précède, dans la décision J 22/95 pour justifier l'effet rétroactif du non-paiement des taxes de désignation ne sont pas convaincants. Son principal argument est fondé sur l'article 67(4) CBE qui dispose que : *"les effets de la demande de brevet européen prévus au paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et nonavenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée"*. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 67 CBE (et, par renvoi, l'article 64 CBE) portent sur la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen. "Si un demandeur désigne des Etats contractants, c'est uniquement afin d'obtenir dans lesdits Etats la protection prévue aux articles 64 et 67 CBE. Lorsqu'une désignation est retirée, il est considéré qu'elle n'a jamais produit les effets prévus par ces deux articles de la CBE, et donc qu'elle n'a jamais existé." (point 2.3 des motifs).

Il est sans doute vrai que l'un des objectifs de la désignation d'un Etat contractant est d'obtenir une protec-

Schutz zu erlangen. Dies ist aber weder ihr einziger Zweck, wie in J 22/95 behauptet wird, noch ihre einzige Wirkung: Genauso wichtig ist die Benennung mindestens eines Vertragsstaats, damit der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zuerkannt wird (Art. 80 b) EPÜ). In Artikel 67 (4) EPÜ geht es weder um diese noch um eine andere Wirkung der Benennung, sondern ausschließlich um den ganz spezifischen Aspekt des einstweiligen Schutzes. Deshalb kann diese Bestimmung, die gleichermaßen auf alle Fälle anwendbar ist, in denen eine Anmeldung zurückgenommen wird, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird oder eine Benennung zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, nicht als Grundlage für die Rechtfertigung einer generellen Rückwirkung angesehen werden, sondern ist vielmehr als konkrete Ausnahmeregelung (in bezug auf den einstweiligen Schutz) zu betrachten, was erst recht dafür spricht, daß in den anderen Fällen keine Rückwirkung eintritt.

Große Bedeutung mißt die Entscheidung J 22/95 auch dem ersten Satz des Artikels 79 (2) EPÜ bei "The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee" ("*Für die Benennung eines Vertragsstaats ist die Benennungsgebühr zu entrichten*"), und zwar insbesondere den vier Worten "shall be subject to" ("*ist zu entrichten*"). Diese werden offensichtlich so aufgefaßt, als sei die Benennungsgebühr eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß eine Benennung überhaupt von Anfang an existiert. Welche Folgen die Nichtzahlung einer Benennungsgebühr hat, läßt sich aus dieser Formulierung allerdings nicht direkt herleiten. Dieselbe Formulierung findet sich interessanterweise aber auch im vorangehenden Artikel, der die Anmelde- und die Recherchegebühr betrifft (Art. 78 (2) EPÜ). Der Argumentation in J 22/95 zufolge würde die Nichtzahlung der Anmelde- oder Recherchegebühr bewirken, daß die Anmeldung samt Anmeldetag untergeht. Dies ist indes, wie unter Nummer 3.1 dargelegt, nicht der Fall. Natürlich könnte man – wie auch bei der Formulierung "gilt als zurückgenommen" – argumentieren, daß die Worte "shall be subject to" ("*ist zu entrichten*") in bezug auf die Anmelde- und die Recherchegebühr nicht dasselbe bedeuten wie für die Benennungsgebühr. Eine solche Schlußfolgerung ist jedoch in keiner Weise gerechtfertigt.

4. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daß es im europäischen

protection in that State. But it is not its sole purpose, as J 22/95 affirms, nor its only effect: The designation of at least one Contracting State is equally important to obtain a date of filing for the European patent application (Article 80, paragraph (b) EPC). Article 67(4) EPC does not deal with this effect nor with any other effects of a designation, but is exclusively concerned with the specific aspect of the provisional protection. Therefore, this provision, which applies equally to all cases where an application is withdrawn, deemed to be withdrawn or refused or where a designation is withdrawn or deemed to be withdrawn, cannot be seen as a basis to justify a general retroactivity, but on the contrary must be seen as laying down a specific exception (concerning the provisional protection), thus lending even more strength to the opinion that for the remainder no retroactive effect occurs.

J 22/95 also attaches great importance to the first sentence of Article 79(2) EPC: "*The designation of a Contracting State shall be subject to the payment of the designation fee*", and in particular to the four words "shall be subject to" which are apparently taken to mean that the designation fee is a *conditio sine qua non* for the very existence, *ab initio*, of a designation. However, from this wording no direct answer can be derived concerning the consequences of non-payment of a designation fee. More importantly though, the same wording appears in the preceding Article concerning the filing and search fee (Article 78(2) EPC). Were the reasoning of J 22/95 to be followed, non-payment of the filing or the search fee would cause the application to disappear, date of filing included. But this is not the case, as has been explained under point 3.1 *supra*. Of course, as with the term "deemed to be withdrawn", one could argue that "shall be subject to" has not the same meaning in the context of the filing and search fee on the one hand and the designation fee on the other. There is however absolutely no justification for such a conclusion.

4. It follows from what has been said that there is no support under the

tion provisoire dans cet Etat. Mais ce n'est pas comme l'affirme la décision J 22/95 son seul but, non plus que seul effet : il importe tout autant de désigner au moins un Etat contractant afin que la demande de brevet européen obtienne une date de dépôt (article 80, paragraphe b) CBE). L'article 67(4) CBE ne concerne pas cet effet, ni aucun autre effet de la désignation, mais a exclusivement pour objet cet aspect particulier de la protection provisoire. Par conséquent, cette disposition, qui s'applique de manière égale à tous les cas où une demande est retirée, réputée retirée ou rejetée, ou dans lesquels une désignation est retirée ou est réputée retirée, ne saurait justifier une rétroactivité générale, mais doit au contraire être considérée comme établissant une exception particulière (concernant la protection provisoire), ce qui confère encore plus de poids à l'interprétation selon lequel il n'y a pas d'effet rétroactif dans les autres cas.

La décision J 22/95 accorde également une grande importance à la première phrase de l'article 79(2) CBE, qui s'énonce comme suit : "The designation of a contracting state shall be subject to the payment of the designation fee." ("*La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation*"), et en particulier aux quatre mots "shall be subject to" ("*donne lieu au*"), lesquels semblent entendus en ce sens que la taxe de désignation est une condition *sine qua non* de l'existence même, *ab initio*, de la désignation. Or, on ne saurait tirer de ce libellé aucune réponse directe à la question des conséquences du défaut de paiement d'une taxe de désignation. Mais plus important encore, la même formulation est également utilisée dans l'article précédent pour ce qui concerne la taxe de dépôt et la taxe de recherche (article 78(2) CBE). Si l'on devait suivre le raisonnement de la décision J 22/95, le non-paiement de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche provoquerait la disparition de la demande, date de dépôt incluse. Tel n'est cependant pas le cas, ainsi qu'il a déjà été expliqué au point 3.1 *supra*. Bien entendu, l'on pourrait faire valoir, comme pour les termes "réputée retirée", que l'expression "shall be subject to" ("*donne lieu au*") n'a pas le même sens, suivant qu'elle est employée en rapport avec la taxe de dépôt ou la taxe de recherche, d'une part, et avec la taxe de désignation d'autre part. Cependant, rien ne justifie pareille conclusion.

4. Il ressort des considérations qui précèdent que l'avis selon lequel le

Patentsystem keine Stütze für die Auffassung gibt, daß bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungsgebühren die Benennungen rückwirkend untergehen, als hätten sie nie existiert. Vielmehr geht aus dem Wortlaut und der Systematik eindeutig hervor, daß die Benennungen bis zur Fälligkeit der Benennungsgebühren ihre volle Wirkung entfalten. Nur wenn die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig gezahlt werden, werden die Benennungen für Handlungen nach dem Fälligkeitstag, wie etwa die Einreichung einer Teilanmeldung, wirkungslos. Die Nichtzahlung von Benennungsgebühren hat nur dort rückwirkende Folgen, wo das EPÜ dies ausdrücklich vorsieht, d. h. im Falle des einstweiligen Schutzes (Art. 67 (4) EPÜ).

Bestätigt wird dieses Ergebnis, das mit J 25/88 (s. o. Nr. 1.1) und mit der Praxis des EPA in Einklang steht, durch die Erklärung, die die deutsche Delegation im Zuge der vorbereitenden Arbeiten abgegeben hat und der die übrigen Delegationen in diesem Punkt nicht widersprochen haben: "Um jedoch beurteilen zu können, ob er [der Anmelder] seine Benennung für ein bestimmtes Land aufrechterhalten soll oder nicht, brauche er die Benennungsgebühr erst bis zum Ablauf von 12 Monaten zu entrichten" (Bericht über die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 28. Februar bis 3. März 1972 in Luxemburg, BR/177/72, Nr. 31). Wie der Präsident in seiner Vorlage ausführt, läßt der Begriff "aufrechterhalten", dem im Englischen "to maintain" oder "to uphold" entspricht (*Romain*, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, München, 1994), in der Tat darauf schließen, daß eine Benennung, für die keine Gebühr entrichtet wird, nicht einfach untergehen soll, als hätte es sie nie gegeben, sondern lediglich ihre Wirkung in der Zukunft einbüßt. Diese Ansicht wird auch im Schrifttum vertreten (*Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 91, Nr. 141; *Bossung*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 79, Nr. 178).

5. Nur durch die Verneinung einer allgemeinen Rückwirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren können auch die vom Präsidenten in seiner Vorlage angesprochenen Probleme vermieden werden (s. o. Nr. II.c):

European patent system for the view that failure to pay designation fees in due time has the effect that the designations disappear retroactively as if they had never existed. On the contrary, the wording and the system clearly indicate that up to the due date for payment of the designation fees, the designations deploy their full effects. Only if the designation fees are not paid in due time will the designations not have any effect with respect to acts to be performed after that date, such as the filing of a divisional application. Retroactivity of the effects of non-payment of designation fees occurs only where the EPC explicitly provides for it, ie in the case of provisional protection (Article 67(4) EPC).

This result, which is in line with J 25/88 (*supra*, point 1.1) and the practice of the EPO, is confirmed by the statement of the German delegation, which on this point was not contradicted by the other delegations, in the travaux préparatoires: "Um jedoch beurteilen zu können, ob er" (the applicant) "seine Benennung für ein bestimmtes Land aufrechterhalten soll oder nicht, brauche er die Benennungsgebühr erst bis zum Ablauf von 12 Monaten zu entrichten" (Report on the 11th meeting of Working Party I, Luxembourg, 28 February to 3 March 1972, BR/177/72, point 31). As the President points out in his referral, the term "aufrechterhalten", in English meaning "to maintain" or "to uphold" (*Romain*, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, München, 1994) indeed points towards the intention that a designation for which no fee is paid, does not simply disappear as if it had never happened, but rather that it loses effect for the future only. The same view is taken in the legal literature (*Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 91, point 141; *Bossung*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 79, point 178).

5. The rejection of a general retroactive effect of the non-payment of designation fees is also the only way to avoid the problems mentioned by the President in his referral (see point II(c) *supra*):

défaut de paiement des taxes de désignation dans les délais a pour conséquence que les désignations disparaissent rétroactivement comme si elles n'avaient jamais existé, ne trouve aucun fondement dans le système du brevet européen. Au contraire, les termes utilisés et le système indiquent clairement que les désignations emportent pleinement leurs effets jusqu'à l'échéance de paiement des taxes de désignation. Ce n'est que si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais que les désignations demeureront dépourvues d'effet relativement aux actes à accomplir après cette date, tel le dépôt d'une demande divisionnaire. Le défaut de paiement des taxes de désignation ne prend effet rétroactivement que lorsque la CBE le prévoit expressément, à savoir dans le cas de la protection provisoire (article 67(4) CBE).

Conforme à la décision J 25/88 (point 1.1 *supra*) et à la pratique de l'OEB, cette conclusion est confirmée par la déclaration que la délégation allemande a faite au cours des travaux préparatoires, et qui n'a sur ce point pas été contestée par les autres délégations: "Um jedoch beurteilen zu können, ob er" (le demandeur) "seine Benennung für ein bestimmtes Land aufrechterhalten soll oder nicht, brauche er die Benennungsgebühr erst bis zum Ablauf von 12 Monaten zu entrichten" ("toutefois, afin de lui permettre d'évaluer s'il maintient ou non sa désignation pour un certain pays, il dispose d'une période de 12 mois pour le paiement de la taxe de désignation") (Rapport sur la 11<sup>e</sup> réunion du groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972, BR/177/72, point 31). Comme le relève le Président dans sa saisine, le terme "aufrechterhalten", qui signifie en anglais "to maintain" ou "to uphold" (*Romain*, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Munich, 1994) et "maintenir" en français, indique qu'une désignation pour laquelle aucune taxe n'a été acquittée ne disparaît pas simplement comme si elle n'avait jamais existé, mais au contraire qu'elle cesse de produire ses effets pour l'avenir uniquement. C'est également l'avis qui est exprimé dans la littérature juridique (*Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 91, point 141; *Bossung*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 79, point 178).

5. Ne pas attacher d'effet rétroactif général au défaut de paiement des taxes de désignation est également la seule façon d'éviter les problèmes mentionnés par le Président dans sa saisine (cf. point II(c) *supra*).

Was den Anmeldetag und seine Bedeutung für die Inanspruchnahme einer Priorität betrifft, so würde der in J 22/95 eingeschlagene Weg unweigerlich zum Verlust des Anmeldetags und damit der Priorität führen, wenn überhaupt keine Benennungsgebühren entrichtet würden. Dies widerspricht nicht nur Artikel 91 (1) EPÜ, dem zufolge die Entrichtung von Benennungsgebühren kein Erfordernis für den Anmeldetag ist (s. o. Nr. 3.3), sondern würde auch eine Verletzung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) bedeuten, weil die Entrichtung dieser Gebühren nicht Voraussetzung für eine gemäß Artikel 4 A (3) PVÜ prioritätsbegründende "vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung" ist (worunter auch europäische Patentanmeldungen fallen, vgl. Art. 66 EPÜ). Eine Verletzung der PVÜ läge selbst dann vor, wenn die Entrichtung von Benennungsgebühren als Voraussetzung für eine "vorschriftsmäßige nationale Hinterlegung" im Sinne der PVÜ angesehen würde; gegenwärtig sind die Benennungsgebühren innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen worden ist (Art. 79 (2) EPÜ). Somit könnte der Status einer "vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung" noch mehr als ein Jahr nach Ablauf der zwölfmonatigen Prioritätsfrist für eine Nachanmeldung (Art. 4 C PVÜ) verlorengelassen. Die Vorschriftsmäßigkeit der nationalen Hinterlegung – und damit der Anmeldetag – muß aber spätestens am Ende der Prioritätsfrist festgestellt werden, weil sie der Überprüfung durch die Behörden des Nachanmeldelandes zugänglich sein muß (*Beier/Straus*, Probleme der Unionspriorität, GRUR Int. 1991, S. 256).

Aufgrund der fehlenden Auswirkung der Nichtzahlung von Benennungsgebühren auf den Anmeldetag werden auch die Probleme, die sonst in bezug auf die in Artikel 135 EPÜ vorgesehene Möglichkeit der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung entstehen würden, vermieden. Eine solche Umwandlung ist in bestimmten Fällen möglich, in denen die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Diese Fälle treten in der Regel zu Beginn des Erteilungs-

Concerning the date of filing and its importance for claiming a priority, the approach taken in J 22/95 would inevitably lead to the loss of the date of filing and thus of the priority if no designation fees at all are paid. This would not only contravene Article 91(1) EPC, from which it follows that the payment of designation fees is not a requirement for the date of filing (point 3.3 supra), but it would by the same token also give rise to a violation of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention), since such payment is not a condition for a "regular national filing" (a term which also encompasses European patent applications, cf. Article 66 EPC) giving rise to a right of priority pursuant to Article 4 A (3) Paris Convention. A violation of the Paris Convention would occur even if the view were taken that the payment of designation fees is a condition for a "regular national filing" within the meaning of the Paris Convention; at present, the designation fees are due within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report (Article 79(2) EPC). Thus, the loss of status as a "regular national filing" might occur up to one year or more after the end of the priority period of twelve months for a subsequent application (Article 4 C of the Paris Convention). However, the "regular national filing" and thus the date of filing must be determined at the latest at the end of the priority period, since it must be accessible to examination by the office of the State in which the subsequent application claiming priority is filed (*Beier/Straus*, Probleme der Unionspriorität, GRUR Int 1991, page 256).

The lack of influence of the non-payment of designation fees on the date of filing also avoids the problems that would otherwise arise in respect of the possibility to convert a European patent application into a national application according to Article 135 EPC. Such a conversion is possible in certain cases where the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn. These cases occur in general at the beginning of the grant procedure, ie at a time when designation fees are not yet due. The conversion further requires a European

En ce qui concerne la date de dépôt et son importance pour revendiquer une priorité, l'approche adoptée dans la décision J 22/95 entraînerait inévitablement la perte de la date de dépôt et donc de la priorité, lorsqu'il n'est acquitté aucune taxe de désignation. Non seulement cela serait contraire à l'article 91(1) CBE, dont il découle que le paiement des taxes de désignation n'est pas une exigence à remplir pour obtenir une date de dépôt (point 3.3 supra), mais cela donnerait également lieu à une violation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), puisqu'un tel paiement n'est pas une condition à remplir pour un "dépôt national régulier" au sens de la Convention de Paris donnant naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4A(3) de la Convention de Paris (l'expression "dépôt national régulier" englobant également les demandes de brevet européen, cf. article 66 CBE). Il y aurait violation de la Convention de Paris, même si l'on estimait que le paiement des taxes de désignation est une condition à remplir pour un "dépôt national régulier" au sens de la Convention de Paris. Actuellement, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne (article 79(2) CBE). Aussi la perte du statut de "dépôt national régulier" pourrait-elle se produire jusqu'à un an, voire plus, après la fin du délai de priorité de douze mois pour le dépôt d'une demande ultérieure (article 4C de la Convention de Paris). Or, le "dépôt national régulier" et par conséquent la date de dépôt doivent être déterminés au plus tard à la fin du délai de priorité, puisque l'office de l'Etat dans lequel est déposée la demande ultérieure revendiquant la priorité doit pouvoir y accéder aux fins de l'examen (*Beier/Straus*, Probleme der Unionspriorität, GRUR Int 1991, page 256).

Le fait que le défaut de paiement des taxes de désignation n'ait aucune incidence sur la date de dépôt évite également les problèmes qui se poseraient en cas de transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale conformément à l'article 135 CBE. Une telle transformation est possible dans certains cas lorsque la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée. Ces cas de figure se présentent généralement au début de la procédure de délivrance, à savoir à un moment où les taxes de désignation ne sont pas encore exigibles. En

verfahrens auf, d. h. zu einem Zeitpunkt, da die Benennungsgebühren noch nicht fällig sind. Voraussetzung für eine Umwandlung ist, daß der europäischen Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, weil sie sonst nicht die Wirkung einer nationalen Hinterlegung hätte (Art. 66 EPÜ). Wird die Benennungsgebühr nicht gezahlt, bevor die europäische Anmeldung aus einem der in Artikel 135 EPÜ genannten Gründe zurückgewiesen oder zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt, so ist die Zahlung nicht mehr möglich; eine Rückwirkung der Nichtzahlung würde bedeuten, daß die europäische Patentanmeldung ihren Anmeldetag verliert und damit nicht mehr als nationale Hinterlegung gemäß Artikel 66 EPÜ gilt. Eine Umwandlung erschiene dann unmöglich, was eindeutig im Widerspruch zu der gesetzgeberischen Absicht stünde, die Artikel 135 EPÜ zugrunde liegt.

Wenn die bei Nichtzahlung der entsprechenden Gebühren eintretende Fiktion der Rücknahme von Benennungen keine Rückwirkung hat, wird schließlich auch die Situation in bezug auf Teilanmeldungen sinnvoll erfaßt: Nach dem in J 22/95 gewählten Ansatz würden sämtliche Teilanmeldungen, die vor der Fälligkeit der Benennungsgebühren für die Stammanmeldung eingereicht wurden, bei nicht rechtzeitiger Entrichtung dieser Benennungsgebühren untergehen, weil die Benennungen als nie erfolgt gelten würden und somit das Erfordernis des Artikels 76 (2) EPÜ nicht erfüllt werden könnte, dem zufolge in der Teilanmeldung nur Vertragsstaaten benannt werden dürfen, die in der früheren Anmeldung benannt worden sind. Um dieser Konsequenz vorzubeugen, wäre der Anmelder gezwungen, die Benennungsgebühren für die Stammanmeldung selbst dann zu zahlen, wenn er – etwa wegen eines ungünstigen Recherchenberichts – keinerlei Interesse mehr an ihr hätte. Hat die Rücknahmefiktion in bezug auf Benennungen, für die die entsprechenden Gebühren nicht gezahlt werden, dagegen Ex-nunc-Wirkung, so bleibt die Nichtzahlung dieser Gebühren ohne Einfluß auf die Gültigkeit oder die geographische Reichweite der Teilanmeldung. Der Anmelder kann in der Teilanmeldung alle Vertragsstaaten benennen, die in der Stammanmeldung benannt worden sind, und alle diese Benennungen weiterverfolgen, auch wenn er die Benennungsgebühren für die Stammanmeldung später nur zum Teil oder überhaupt nicht zahlt. Dies steht im Einklang damit, daß das durch die Teilanmeldung eingeleitete

application which has been accorded a date of filing, because otherwise it would not qualify as equivalent to a national filing (Article 66 EPC). If the designation fee is not paid before the European application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn for one of the reasons mentioned in Article 135 EPC, no payment would be possible anymore and a retroactive effect of such non-payment would mean that the European patent application loses its date of filing and thus no longer qualifies as a national filing under Article 66 EPC. No conversion would then seem to be possible, a situation which would clearly contradict the legislative intent of Article 135 EPC.

Finally, a non-retroactive effect of the deemed withdrawal of designations due to the failure to pay the corresponding fees allows the situation in respect of divisional applications to be dealt with appropriately: According to the approach of J 22/95, all divisional applications filed before the due date of the payment of designation fees for the parent application would disappear if the designation fees were not paid in due time, because the designations would be deemed never to have taken place and thus the requirement of Article 76(2) EPC could not be met, namely that the divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application. To avoid this consequence, the applicant would be forced to pay the designation fees for the parent application, even if he had lost all interest in it, for example due to an unfavourable search report. By contrast, an ex nunc effect of the deemed withdrawal of designations due to the non-payment of the corresponding fees means that failure to pay these fees does not affect the validity or the geographical extent of the divisional application. The applicant may designate all Contracting States designated in the parent application in the divisional application, and he may proceed with all of them even if in respect of the parent application he later pays only some or no designation fees. This is in line with the fact that the procedure concerning the divisional application is in principle independent from the procedure concerning the parent application and that the divisional application is treated as a new application (*Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des

outré, pour pouvoir être transformée, la demande européenne doit avoir une date de dépôt, faute de quoi elle ne remplirait pas les conditions pour avoir valeur de dépôt national (article 66 CBE). Si la taxe de désignation n'est pas acquittée avant que la demande européenne ne soit rejetée, retirée ou réputée retirée pour l'un des motifs mentionnés à l'article 135 CBE, il ne serait plus possible d'effectuer aucun paiement, et si un effet rétroactif s'attachait à un tel défaut de paiement, cela signifierait que la demande de brevet européen perdrait sa date de dépôt et ne remplirait donc plus les conditions pour avoir valeur de dépôt national conformément à l'article 66 CBE. La transformation en demande de brevet national ne serait semble-t-il plus possible, ce qui serait manifestement contraire à l'intention du législateur quant à l'article 135 CBE.

Enfin, attacher un effet non rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du défaut de paiement des taxes correspondantes permet de traiter de façon adéquate la situation en matière de demandes divisionnaires. D'après la décision J 22/95, toutes les demandes divisionnaires déposées avant l'échéance de paiement des taxes de désignation pour la demande initiale disparaîtraient si les taxes de désignation n'étaient pas acquittées dans les délais, parce que les désignations seraient réputées n'avoir jamais eu lieu, si bien qu'il ne serait pas possible de satisfaire à l'exigence de l'article 76(2) CBE, selon laquelle une demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. Pour éviter cette conséquence, le demandeur serait contraint d'acquitter les taxes de désignation pour la demande initiale, même lorsqu'il a perdu tout intérêt pour cette demande, en raison par exemple d'un rapport de recherche défavorable. A l'inverse, si la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes correspondantes prend effet ex nunc, le défaut de paiement de ces taxes n'a aucune incidence sur la validité ou l'étendue géographique de la demande divisionnaire. Le demandeur peut désigner dans la demande divisionnaire tous les Etats contractants désignés dans la demande initiale, et il peut conserver toutes ces désignations même si, ultérieurement, il n'acquitte pour la demande initiale que certaines taxes de désignation, voire n'en acquitte aucune. Cela est conforme au principe selon lequel la procédure relative à la demande divisionnaire

Verfahren grundsätzlich unabhängig vom Verfahren zur Stammanmeldung abläuft und daß die Teilanmeldung wie eine neue Anmeldung behandelt wird (*Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage, München 1986, S. 466; *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Nrn. 560, 561). Auch wenn es gemeinsame Anknüpfungspunkte zwischen den zwei Verfahren gibt (etwa in bezug auf Fristen), haben Handlungen, die nach Einreichung einer Teilanmeldung im Verfahren zur Stammanmeldung vorgenommen (oder unterlassen) werden, keinen Einfluß auf das die Teilanmeldung betreffende Verfahren. Der Anmelder ist dann auch nicht genötigt, unsinnigerweise Benennungsgebühren für eine Stammanmeldung zu zahlen, an der er kein Interesse mehr hat. Außerdem werden schwierige Fragen vermieden, die sich stellen würden, wenn im Wege der beschleunigten Bearbeitung ein Patent auf eine Teilanmeldung vor Ablauf der Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren zur Stammanmeldung erteilt worden ist.

6. Aus diesen Gründen wird die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Frage 1.a verneint, wobei der in Artikel 67 (4) EPÜ ausdrücklich genannte Fall eine Ausnahme bildet. Da die drei folgenden Fragen b bis d eine Bejahung der Frage a voraussetzen, erübrigt sich ihre Beantwortung.

7. Die zweite vom Präsidenten des EPA vorgelegte Frage betrifft den Zeitpunkt, von dem an die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen gilt.

7.1 In Artikel 91 (4) EPÜ heißt es: "Wird ... die Benennungsgebühr für einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurückgenommen." Da in der vorliegenden Stellungnahme dem Umstand, daß eine Benennung als zurückgenommen gilt, keine generelle Rückwirkung zugebilligt wird, entfaltet die Rücknahmefiktion ihre Wirkung zwangsläufig erst mit Ablauf der Frist, die Artikel 91 (4) EPÜ (bzw. bei einer internationalen Anmeldung Regel 108 (2) EPÜ) durch den Begriff "rechtzeitig" bestimmt. Es gilt daher zu ermitteln, was hierunter zu verstehen ist.

7.2 Die Fristen für die Zahlung der Benennungsgebühren sind in Artikel 79 (2) EPÜ und, für Sonderfälle, in den Regeln 15 (2), 25 (2) und 107 (1) EPÜ festgelegt. Für alle diese Fälle sieht Regel 85a EPÜ eine Nachfrist

Patentrechts, 4th edition, München 1986, page 466; *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Nos. 560, 561). Although there are some connections between the two procedures (eg concerning time limits), actions (or omissions) occurring in the procedure concerning the parent application after the filing of the divisional application should not influence the procedure concerning the latter. Moreover, the applicant is not forced into the senseless act of paying designation fees for a parent application in which he has lost all interest. And finally, tricky questions arising in a case where a patent has been granted after accelerated processing of the divisional application before the due time for paying the designation fees for the parent application are avoided.

6. For these reasons, question 1.a) submitted to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is answered in the negative, with the exception of the case expressly mentioned in Article 67(4) EPC. Since the three further sub-questions b) to d) all depend on an answer to question a) in the affirmative, they need not be answered.

7. The second question submitted by the President of the EPO relates to the date from which the deemed withdrawal of the designation of a Contracting State takes effect.

7.1 Article 91(4) EPC states that where "the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn". Since in the opinion given here no general retroactive effect is attached to the fact that a designation is deemed to be withdrawn, the deemed withdrawal necessarily takes effect upon expiry of the "due time" mentioned in Article 91(4) EPC (and Rule 108(2) EPC for an international application). Thus, it has to be determined what this term means.

7.2 The time limits for paying designation fees are laid down in Article 79(2) EPC and, for particular cases, in Rules 15(2), 25(2) and 107(1) EPC. In all these cases, Rule 85a EPC provides for a period of grace of one or

est indépendante de celle concernant la demande initiale, et au fait que la demande divisionnaire est traitée comme une demande nouvelle (*Bernhardt/Kraßer*, Lehrbuch des Patentrechts, 4<sup>e</sup> édition, Munich 1986, page 466; *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, n. 560, 561). Malgré l'existence de certains liens entre les deux procédures (par ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt de la demande divisionnaire ne doit pas influencer sur cette dernière. En outre, le demandeur n'est pas contraint de payer des taxes de désignation pour une demande initiale qui ne l'intéresse plus, ce qui serait dépourvu de sens commun. Enfin, l'on évite également les questions épineuses qui se poseraient au cas où un brevet aurait été délivré à la suite du traitement accéléré de la demande divisionnaire, et ce avant la date à laquelle les taxes de désignation doivent être acquittées pour la demande initiale.

6. Pour toutes ces raisons, il est répondu par la négative à la question 1a) que le Président de l'Office a soumise à la Grande Chambre de recours, à l'exception du cas expressément mentionné à l'article 67(4) CBE. Les trois sous-questions b, c et d ayant été posées pour le cas où il serait répondu par l'affirmative à la question a, il n'y a pas lieu d'y répondre.

7. La deuxième question soumise par le Président de l'OEB porte sur la date à partir de laquelle la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet.

7.1 L'article 91(4) CBE dispose que si "la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée". Etant donné que dans le présent avis, il n'est pas attaché d'effet rétroactif général au fait qu'une désignation soit réputée retirée, la fiction du retrait prend forcément effet lorsque les taxes n'ont pas été acquittées "dans les délais", comme mentionné à l'article 91(4) CBE (et à la règle 108(2) CBE pour une demande internationale). Il y a donc lieu de déterminer ce que signifie cette expression.

7.2 Les délais de paiement des taxes de désignation sont fixés à l'article 79(2) CBE et, pour certains cas particuliers, aux règles 15(2), 25(2) et 107(1) CBE. Dans tous ces cas, la règle 85bis CBE prévoit un délai sup-



von ein bzw. zwei Monaten vor. Die Frage ist nun, ob die Rücknahmefiktion ihre Wirkung mit Ablauf der Grundfrist oder mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ entfaltet. In *Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Artikel 91, Nummer 141 wird der Ablauf der Nachfrist als maßgebender Zeitpunkt angesehen, weil sich die Zahlungsfrist bis dahin erstreckt. Die Regel 85a EPÜ verlängert aber nicht die Grundfrist, sondern bietet – wie ihre Überschrift besagt – durch eine Nachfrist die Möglichkeit zur Heilung eines Fristversäumnisses, das sonst möglicherweise fatale Folgen hätte. Daß nicht der Ablauf der Nachfrist, sondern der Ablauf der Grundfrist der maßgebende Zeitpunkt ist, ist das Ergebnis der Entscheidung J 4/86, in der es um die unterlassene Einreichung eines Prüfungsantrags für eine europäische Patentanmeldung ging. Da die Entscheidung wohlbegründet und völlig überzeugend ist und keine Veranlassung besteht, den vorliegenden Fall anders zu bewerten als den ihr zugrundeliegenden Sachverhalt, ist nichts weiteres hinzuzufügen. Die Praxis des EPA (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-III, 12.5, zweiter Absatz) wird bestätigt.

two months. The question therefore is whether the deemed withdrawal takes effect upon expiry of the regular time limits or upon expiry of the grace period pursuant to Rule 85a EPC. *Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, Article 91, point 141, is of the opinion that the relevant date is the expiry of the grace period, since this period prolongs the time limits for payment. However, Rule 85a EPC does not prolong the normal time limits, but contains what its name says, namely a grace period, a possibility to remedy an otherwise potentially fatal non-observation of a time limit. The conclusion that the relevant date is not the expiry of the grace period, but the expiry of the normal period was reached in J 4/86 concerning the failure to file a request for examination of a European patent application. The well-reasoned decision is fully convincing and since there are no reasons to distinguish the case at hand from the situation underlying J 4/86, there is nothing more to add. The practice of the EPO (Guidelines for Examination in the EPO, A-III, 12.5, second paragraph) is confirmed.

plémentaire d'un ou deux mois. La question qui se pose est donc de savoir si la fiction du retrait prend effet à l'expiration des délais normaux ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE. *Strebel* (Münchner Gemeinschaftskommentar, article 91, point 141) estime que la fiction du retrait prend effet à l'expiration du délai supplémentaire, dans la mesure où ce délai prolonge les délais de paiement. Cependant, la règle 85bis CBE ne prolonge pas les délais normaux, mais contient uniquement, comme son titre l'indique, un délai supplémentaire, à savoir une possibilité de remédier à la non-observation d'un délai, qui pourrait être fatale. La conclusion selon laquelle la date pertinente n'est pas celle à laquelle expire le délai supplémentaire, mais celle à laquelle expire le délai normal, a été tirée dans la décision J 4/86 concernant la non-présentation d'une requête en examen d'une demande de brevet européen. Cette décision bien motivée est tout à fait convaincante et, dès lors qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre la présente espèce et la situation sur laquelle est fondée la décision J 4/86, il n'est rien à ajouter. La pratique de l'OEB (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.5, paragraphe 2) est confirmée.

### Schlußfolgerung

Aus den oben dargelegten Gründen gibt die Große Beschwerdekammer folgende Stellungnahme zu den vom Präsidenten des EPA vorgelegten Fragen ab:

#### Frage 1.a:

Unbeschadet des Artikels 67 (4) EPÜ ist die Benennung eines Vertragsstaats des EPÜ in einer europäischen Patentanmeldung nicht rückwirkend wirkungslos und gilt nicht als nie erfolgt, wenn die entsprechende Benennungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist.

#### Fragen 1.b bis d:

Eine Beantwortung erübrigt sich.

#### Frage 2:

Die Benennung eines Vertragsstaats gilt gemäß Artikel 91 (4) EPÜ mit Ablauf der in Artikel 79 (2) bzw. in Regel 15 (2), 25 (2) oder 107 (1) EPÜ genannten Frist als zurückgenommen und nicht mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ.

### Conclusion

For the reasons set forth above, the Enlarged Board of Appeal gives the following opinion on the questions referred to it by the President of the EPO:

#### Question 1.a):

Without prejudice to Article 67(4) EPC, the designation of a Contracting State party to the EPC in a European patent application does not retroactively lose its legal effect and is not deemed never to have taken place if the relevant designation fee has not been paid within the applicable time limit.

#### Questions 1.b) to d):

No answers required.

#### Question 2:

The deemed withdrawal of the designation of a Contracting State provided for in Article 91(4) EPC takes effect upon expiry of the time limits mentioned in Article 79(2), Rules 15(2), 25(2) and 107(1) EPC, as applicable, and not upon expiry of the period of grace provided by Rule 85a EPC.

### Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours émet l'avis suivant sur les questions qui lui ont été soumises par le Président de l'OEB :

#### Question 1.a) :

Sans préjudice de l'article 67(4) CBE, la désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen ne cesse pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et n'est pas réputée n'avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans le délai applicable.

#### Questions 1.b, 1.c et 1.d :

Il n'y a pas lieu de répondre à ces questions.

#### Question 2 :

La fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prévue à l'article 91(4) CBE prend effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'article 79(2) ou aux règles 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.