

**Zwischenentscheidung der  
Technischen Beschwerdekam-  
mer 3.2.06 vom 20. Februar 2014  
T 1553/13 – 3.2.06**

(Verfahrenssprache)

**ZUSAMMENSETZUNG DER  
KAMMER:**

**Vorsitzender:**

M. Harrison

**Mitglieder:**

T. Rosenblatt, W. Sekretaruk

**Patentinhaberin/  
Beschwerdeführerin:**

Tenneco GmbH

**Stichwort:**

Unzulässigkeit einer Beschwerde bei  
Entrichtung der Beschwerdegebühr  
nach Ablauf der Beschwerdefrist

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ Art. 108, 94 (1), 94 (2), 99 (1),  
105a (1), 112 (1), 112a (4)

EPÜ R. 22 (2), 89 (2), 123 (3), 126,  
136 (1)

GebO Art. 2, Art. 11

EPÜ 1973 R. 65 (1)

Mitteilung des Europäischen Patent-  
amts vom 10. Juni 2010 über die Beifü-  
gung einer vorbereiteten Empfangsbe-  
scheinigung (EPA Form 2936) bei Zu-  
stellungen durch eingeschriebenen  
Brief mit Rückschein

Wiener Übereinkommen über das  
Recht der Verträge (1969)

**Schlagwort:**

"Einlegung der Beschwerde nach  
Ablauf der Beschwerdefrist" – "Zahlung  
der Beschwerdegebühr nach Ablauf der  
Beschwerdefrist" – "Vorlage an die  
Große Beschwerdekammer"

**Leitsatz:**

*Der Großen Beschwerdekammer wird  
folgende Frage vorgelegt:*

*Ist eine Beschwerde unzulässig oder  
gilt sie als nicht eingelegt, wenn die  
Einlegung der Beschwerde und die  
Zahlung der Beschwerdegebühr nach  
Ablauf der Beschwerdefrist des Arti-  
kels 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?*

**Interlocutory decision of  
Technical Board of Appeal 3.2.06  
dated 20 February 2014  
T 1553/13 – 3.2.06**

(Translation)

**COMPOSITION OF THE BOARD:**

**Chairman:**

M. Harrison

**Members:**

T. Rosenblatt, W. Sekretaruk

**Patent proprietor/  
appellant:**

Tenneco GmbH

**Headword:**

Inadmissibility of an appeal where the  
appeal fee is paid after expiry of the  
appeal period

**Relevant legal provisions:**

EPC Art. 108, 94(1), 94(2), 99(1),  
105a(1), 112(1), 112a(4)

EPC R. 22(2), 89(2), 123(3), 126,  
136(1)

RFees Art. 2, 11

EPC 1973 R. 65(1)

Notice from the European Patent Office  
dated 10 June 2010 concerning  
enclosure of a standard  
acknowledgement of receipt (EPO  
Form 2936) in the case of notifications  
by registered letter with advice of  
delivery

Vienna Convention on the Law of  
Treaties (1969)

**Keyword:**

"Notice of appeal filed after expiry of  
appeal period" – "Appeal fee paid after  
expiry of appeal period" – "Referral to  
the Enlarged Board of Appeal"

**Headnote:**

*The following point of law is referred to  
the Enlarged Board of Appeal:*

*If, after expiry of the time limit under  
Article 108, first sentence, EPC,  
a notice of appeal is filed and the fee for  
appeal is paid, is the appeal inadmissi-  
ble or is it deemed not to have been  
filed?*

**Décision intermédiaire de la  
Chambre de recours technique  
3.2.06 en date du 20 février 2014  
T 1553/13 – 3.2.06**

(Traduction)

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**

**Président :**

M. Harrison

**Membres :**

T. Rosenblatt, W. Sekretaruk

**Titulaire du brevet/  
requérant :**

Tenneco GmbH

**Référence :**

Irrecevabilité d'un recours en cas de  
paiement de la taxe de recours après  
l'expiration du délai de recours

**Dispositions juridiques pertinentes :**

Articles 108, 94(1), 94(2), 99(1),  
105bis(1), 112(1), 112bis(4) CBE

Règles 22(2), 89(2), 123(3), 126, 136(1)  
CBE

Articles 2 et 11 du règlement relatif aux  
taxes

Règle 65(1) CBE 1973

Communiqué de l'Office européen des  
brevets en date du 10 juin 2010 relatif à  
l'adjonction d'un récépissé préétabli  
(OEB Form 2936) en cas de significa-  
tion par lettre recommandée avec ac-  
cusé de réception

Convention de Vienne sur le droit des  
traités (1969)

**Mot-clé :**

"Formation du recours après  
l'expiration du délai de recours" –  
" Paiement de la taxe de recours après  
l'expiration du délai de recours" –  
"Saisine de la Grande Chambre de  
recours"

**Sommaire :**

*La question suivante est soumise à la  
Grande Chambre de recours :*

*Lorsque la formation d'un recours et le  
paiement de la taxe de recours ont lieu  
après l'expiration du délai de recours  
prévu à l'article 108, première phrase  
CBE, ce recours est-il irrecevable ou  
réputé ne pas avoir été formé ?*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der sie das europäische Patent mit der Nummer 2 122 134 widerrufen hat, wurde am 25. April 2013 zur Post gegeben. Die die Entscheidung enthaltende Postsendung erreichte die Kanzlei des Vertreters am 26. April 2013 und wurde dort von einer Person mit dem Namen "Weber" entgegengenommen. Am 7. Mai 2013 hat der Vertreter der Patentinhaberin ein Empfangsbekanntnis die Entscheidung betreffend unterzeichnet und beim Europäischen Patentamt eingereicht. Seine Beschwerde ist am 8. Juli 2013 beim Europäischen Patentamt eingegangen und am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr gezahlt.

II. Mit Schreiben vom 15. Juli 2013 hat der Geschäftsstellenbeamte der Kammer darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeschrift erst nach Ablauf der Beschwerdefrist beim Europäischen Patentamt eingegangen ist.

III. Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat auf dieses Schreiben hin ausgeführt, dass die zweimonatige Beschwerdefrist ausgehend vom Datum der Unterzeichnung des Empfangsbekanntnisses, das dem Tag der Kenntnisnahme entspricht, zu berechnen ist, wonach die Beschwerdeschrift rechtzeitig eingegangen wäre. Er weist darauf hin, dass nach Regel 126 (2) EPÜ bei einer Zustellung durch eingeschriebenen Brief dieser mit dem zehnten Tag nach Abgabe zur Post als zugestellt gelte, es sei denn, das Schriftstück sei an einem späteren Tag zugegangen. Nach Regel 126 (4) EPÜ gelte deutsches Recht, soweit die Zustellung durch die Post nicht durch die Absätze 1 bis 3 geregelt sei. Deshalb seien die Vorschriften der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) und des deutschen Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) anwendbar. In § 4 Absatz 2 VwZG gebe es bei der Zustellung durch eingeschriebenen Brief eine ähnliche Zugangsfiktion (dort von drei Tagen). Diese gelte dann nicht, wenn mit der Zustellung durch eingeschriebenen Brief die Zustellung durch Empfangsbekanntnis nach § 5 Absatz (2) VwZG kombiniert werde. Dann würde als Tag der Zustellung der im Empfangsbekanntnis genannte Tag gelten. Dies belege einen Vorrang des Empfangsbekanntnisses. Die deutsche Zivilprozessordnung unterscheide zwischen Zustellung (§§ 166 – 174 ZPO) und Ersatzzustellung (§§ 175ff. ZPO). Zu der letztgenannten Gruppe gehöre die Zustellung in den Geschäftsräumen. Aus der Wortwahl "Ersatz"-Zustellung

## Summary of facts and submissions

I. The decision of the opposition division revoking European patent No. 2 122 134 was posted on 25 April 2013. It was delivered to the representative's office by post on 26 April 2013, and accepted there by a person named "Weber". On 7 May 2013, the patent proprietor's representative signed an acknowledgement of receipt of the decision and filed it with the European Patent Office (EPO). His appeal was received by the EPO on 8 July 2013 and the appeal fee was paid the same day.

II. In a letter dated 15 July 2013, the board registrar pointed out that the notice of appeal had not been filed with the EPO until after expiry of the appeal period.

III. Responding to this letter, the appellant's representative contended that the two-month appeal period had to be considered to have started on the date of signature of the acknowledgement of receipt, this being the date on which he had taken cognizance of the decision, and that the notice of appeal had therefore been filed in time. Rule 126(2) EPC provided that, where notification was effected by registered letter, such letter was deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless it had reached him at a later date. Since, under Rule 126(4) EPC, German law applied to the extent that notification by post was not covered by that rule's paragraphs 1 to 3, the provisions of Germany's Code of Civil Procedure (*Zivilprozessordnung* – "ZPO") and its law on notification of administrative acts (*Verwaltungszustellungsgesetz* – "VwZG") had to be applied. Section 4(2) VwZG applied a similar delivery fiction for notifications by registered letter; under it, the letter was deemed to be delivered after three days. But that did not apply where the registered letter was combined with acknowledgement of receipt under Section 5(2) VwZG. In that case, the date specified in the acknowledgement was regarded as the date of delivery. This showed that acknowledgement of receipt took precedence. The ZPO distinguished between service (Sections 166 to 174 ZPO) and substituted service ("*Ersatzzustellung*"; Section 175 et seq. ZPO). Delivery to business premises came under the latter category. The term "substituted" likewise showed that

## Exposé des faits et conclusions

I. Par décision remise à la poste le 25 avril 2013, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 2 122 134. Le pli contenant la décision est parvenu au cabinet du mandataire le 26 avril 2013 et y a été réceptionné par une personne se nommant "Weber". Le 7 mai 2013, le mandataire du titulaire du brevet a signé un récépissé de la décision et l'a envoyé à l'Office européen des brevets. Son recours a été reçu à l'Office européen des brevets le 8 juillet 2013, date à laquelle la taxe de recours a également été acquittée.

II. Par courrier en date du 15 juillet 2013, le greffier de la Chambre a attiré l'attention sur le fait que l'acte de recours n'avait été reçu à l'Office européen des brevets qu'après l'expiration du délai de recours.

III. En réponse à ce courrier, le mandataire du requérant a déclaré que le délai de recours de deux mois devait être calculé à compter de la date à laquelle le récépissé avait été signé, cette date étant celle à laquelle il en avait été pris connaissance, et que l'acte de recours avait dès lors été soumis dans le délai de recours. Le mandataire a fait observer que, conformément à la règle 126(2) CBE, lorsqu'une signification est faite par lettre recommandée, cette lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'elle ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. Il découle de la règle 126(4) CBE que le droit allemand est applicable si la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3. Les dispositions du code de procédure civile allemand ("*Zivilprozessordnung*") et de la loi allemande sur la signification des actes administratifs ("*Verwaltungszustellungsgesetz*") sont donc applicables. L'article 4, paragraphe 2 de la loi allemande sur la signification des actes administratifs prévoit, dans le cas d'une signification par lettre recommandée, une fiction comparable (en l'occurrence trois jours). Cette fiction ne fonctionne pas si la signification par lettre recommandée est combinée à la signification contre récépissé conformément à l'article 5, paragraphe 2 de ladite loi. Dans ce cas, la date indiquée sur le récépissé serait considérée comme la date de la signification. Cela atteste la primauté du récépissé. Le code de procédure civile allemand fait la distinction entre la signification en tant que telle

zeige sich ebenfalls der Vorrang des Empfangsbekennnisses. Im Falle der Unzulässigkeit werde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt.

IV. Daraufhin hat die Beschwerdekammer mitgeteilt, dass sie die Beschwerde weiterhin als verspätet ansehe und, da kein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt sei, beabsichtige, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. Dabei komme, je nach der Auslegung von Artikel 108 Satz 2 EPÜ, die Zurückweisung der Beschwerde als unzulässig oder die Behandlung der Beschwerde als nicht erhoben in Betracht. Nur im letzteren Falle könnte die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden.

V. Die Beschwerdeführerin wies darauf hin, dass in der Entscheidung G 9/92, die auf die Entscheidung T 742/96 zurückgehe, entschieden worden sei, dass die Beschwerde aufgrund verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gelte. Dies ergebe sich auch aus der Entscheidung T 445/98.

VI. Mit Schreiben vom 26. November 2013 hat die Kammer mitgeteilt, dass sie beabsichtige, der Großen Beschwerdekammer entsprechende Fragen vorzulegen. Dies hat die Beschwerdeführerin begrüßt; die Beschwerdegegnerin hat mitgeteilt, dass sie sich der Meinung des Europäischen Patentamts anschließe, derzufolge die Beschwerde nicht gültig sei.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist außerhalb der Frist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ eingelegt worden.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist am 25. April 2013 zur Post gegeben worden. Nach Regel 126 (2) EPÜ gilt die Postsendung mit dem zehnten Tag nach Abgabe als zugestellt, es sei denn, dass das Schriftstück an einem späteren Tag zugegangen ist.

2. Unter Zugrundelegung des Abgabedatums zur Post am 25. April 2013 ist die Beschwerdefrist am Freitag, den 5. Juli 2013 abgelaufen, weil der 5. Mai 2013 der Tag der Zustellung ist (Regel 126 (2) EPÜ). Offensichtlich war am 26. April 2013 die Kanzlei trotz Abwesenheit des Vertreters geöffnet und

acknowledgement of receipt took precedence. Should the appeal be found inadmissible, a refund of the appeal fee was requested.

IV. The board informed the appellant that it still considered the appeal to be late-filed and, since oral proceedings had not been requested, it intended to decide the case without holding any. Depending on how Article 108, second sentence, EPC was interpreted, it could either dismiss the appeal as inadmissible or deem it not to have been filed. Only in the latter case could the appeal fee be refunded.

V. The appellant observed that in G 9/92 the Enlarged Board of Appeal, ruling on a referral in T 742/96, had decided that, where the appeal fee had not been paid in time, the appeal had to be deemed not to have been filed. The board in T 445/98 had reached the same conclusion.

VI. In a letter dated 26 November 2013, the board informed the appellant that it intended to refer the issue to the Enlarged Board of Appeal. The appellant welcomed that, while the respondent observed that it shared the EPO's view that the appeal was invalid.

### Reasons for the decision

1. The appeal was not filed by the time limit prescribed in Article 108, first sentence, EPC.

The opposition division's decision was posted on 25 April 2013. Under Rule 126(2) EPC, a letter is deemed to have been delivered on the tenth day following its posting, unless it is received on a later date.

2. Since the decision was posted on 25 April 2013, making 5 May 2013 the date of delivery (Rule 126(2) EPC), the appeal period expired on Friday, 5 July 2013. Although the representative was absent, his office was clearly open on 26 April 2013 and delivery of the contested decision was accepted by a per

(articles 166 à 174) et la signification substitutive ("Ersatzzustellung" ; articles 175 s.). Entre dans cette dernière catégorie la signification faite dans des locaux commerciaux. Le choix du terme "substitutive" ("Ersatz") pour qualifier ce type de significations montre également la primauté du récépissé. Le mandataire a ajouté qu'il solliciterait le remboursement de la taxe de recours au cas où le recours serait jugé irrecevable.

IV. La Chambre de recours a fait observer qu'elle considèrerait toujours le recours comme ayant été formé tardivement et qu'elle avait l'intention de statuer sans organiser de procédure orale, puisqu'aucune requête en ce sens n'avait été présentée. L'article 108, deuxième phrase CBE pouvait être interprété de manière que le recours soit rejeté pour irrecevabilité ou qu'il soit réputé non formé. La taxe de recours ne pourrait être remboursée que dans ce dernier cas.

V. Dans sa réponse, le requérant a rappelé que dans la décision G 9/92, dont l'affaire T 742/96 était à l'origine, le recours avait été considéré comme non formé au motif que la taxe de recours avait été acquittée tardivement. Telle était également la teneur de la décision T 445/98.

VI. Par courrier du 26 novembre 2013, la Chambre a indiqué qu'elle avait l'intention de saisir la Grande Chambre de recours. Le requérant s'est félicité de la décision de la Chambre ; l'intimé a fait savoir quant à lui qu'il partageait l'avis de l'Office européen des brevets selon lequel le recours n'était pas valable.

### Motifs de la décision

1. Le recours n'a pas été formé dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE.

La décision de la division d'opposition a été remise à la poste le 25 avril 2013. Conformément à la règle 126(2) CBE, le pli est réputé remis à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'il ne lui soit parvenu qu'à une date ultérieure.

2. Sachant que la remise à la poste a été effectuée le 25 avril 2013, le délai de recours a expiré le vendredi 5 juillet 2013 étant donné que la date de la signification était le 5 mai 2013 (règle 126(2) CBE). Le cabinet était manifestement ouvert le 26 avril 2013, même si le mandataire en était absent,

die Postsendung, die die Beschwerdeentscheidung enthielt, wurde durch eine unbestrittenerweise empfangsberechtigte Person mit dem Namen "Weber" entgegengenommen.

3. Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt (Regel 126 (1) Satz 1 EPÜ). Ausweislich des Europäischen Patentregisters ist ein Rückschein in Form einer "Tracking Information" in den Akten. Bei in den Räumen des Empfängers anwesenden Personen darf nach den Umständen auch angenommen werden, dass sie zur Annahme der Sendungen berechtigt sind.

4. Die Auffassung des Vertreters der Beschwerdeführerin, dass die zweimonatige Beschwerdefrist ausgehend vom Datum der Unterzeichnung des Empfangsbekennnisses am 7. Mai 2013, das dem Tag der tatsächlichen Kenntnisnahme entspreche, zu berechnen sei und folglich die Beschwerdeschrift rechtzeitig eingegangen wäre, entspricht nicht der Rechtslage.

5. Unzutreffend ist, dass nach Regel 126 (4) EPÜ deutsches Recht gilt, weil die Zustellung durch die Post nicht durch die Absätze 1 bis 3 geregelt ist und folglich die Vorschriften der deutschen Zivilprozessordnung und des deutschen Verwaltungszustellungsgesetzes anwendbar seien. Vielmehr ist die Zustellung nach Regel 126 (1) EPÜ erfolgt und ein Rückgriff auf nationales Recht scheidet damit aus.

6. Im Übrigen zweifelt die Kammer, dass die Hinweise auf deutsche Zustellvorschriften tatsächlich die Argumentation der Beschwerdeführerin stützen könnten. Eine entsprechende Anwendung der Zivilprozessordnung bei einer Zustellung durch eine Verwaltungsbehörde bedürfte der besonderen Begründung. Hinzu kommt, dass der Begriff der Ersatzzustellung den folgenden Sachverhalt regelt: Ein Empfänger wird nicht angetroffen; ersatzweise darf dann an die in den genannten Vorschriften bezeichneten Personen zugestellt werden. Weitergehende Aussagen über ein Rangverhältnis kann den Vorschriften nicht entnommen werden. Auch bei der Anwendung des Verwaltungszustellungsgesetzes gibt es den von der Beschwerdeführerin behaupteten Vorrang der Zustellung durch Empfangsbekennnis soweit ersichtlich nicht. Vielmehr sind die Zustellung durch eingeschriebenen Brief und die Zustellung gegen Empfangsbekennnis Alternativen. Die Relevanz der von der

son named "Weber" who was undisputedly authorised to do so.

3. Decisions triggering a time limit for appeal are to be notified by registered letter with advice of delivery (Rule 126(1), first sentence, EPC). The European Patent Register shows that advice of delivery is on file, in the form of "tracking information". It can also be presumed, depending on the circumstances, that persons in an addressee's premises are authorised to accept post.

4. The appellant's representative's position – that the two-month appeal period is to be calculated from 7 May 2013, that being when he signed the acknowledgement of receipt and thus actually became aware of the decision, and that the notice of appeal was therefore filed in time – cannot be reconciled with the applicable law.

5. He errs in contending that the German ZPO and VwZG apply by virtue of Rule 126(4) EPC because notification by post is not covered by the latter's paragraphs 1 to 3. Rather, the decision was notified in accordance with Rule 126(1) EPC and there is therefore no need to draw on national law.

6. In any event, the board doubts that the German notification rules cited could actually support the appellant's line of argument. There would have to be special reasons for applying the ZPO to notification by an administrative authority. In addition, the term "substituted service" relates to cases where an addressee is not there, and notification can then be made instead to the persons specified in the relevant provisions. There is nothing in those provisions to support more far-reaching conclusions as to which form of service takes precedence. Even if the VwZG were applied, it is not apparent that notification accompanied by acknowledgment of receipt takes precedence, as the appellant would have it. Rather, notification by registered letter and notification with acknowledgment of receipt are alternatives. The board does not share the view that the German Federal Court of Justice's decision published in NJW-RR 1992, page 1 150, is relevant here,

et le pli contenant la décision faisant l'objet du recours a été réceptionné par une personne se nommant "Weber", qui était sans conteste dûment mandatée à cet effet.

3. Les décisions qui font courir un délai pour former un recours sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (règle 126(1), première phrase CBE). Il ressort du Registre européen des brevets qu'un avis de réception est versé aux dossiers sous la forme d'un document intitulé "Tracking Information". De plus, on peut supposer au vu des circonstances que les personnes présentes dans les locaux du destinataire étaient habilitées à accepter des plis.

4. Le mandataire du requérant affirme que l'acte de recours a été reçu à temps puisque le délai de recours de deux mois doit être calculé à compter de la date à laquelle le récépissé a été signé, à savoir le 7 mai 2013, date qui est celle à laquelle il en a été effectivement pris connaissance. Or, ce point de vue ne correspond pas à la situation juridique.

5. Il est inexact d'affirmer que le droit allemand est applicable en vertu de la règle 126(4) CBE au motif que la signification par la poste n'est pas entièrement régie par les paragraphes 1 à 3, en conséquence de quoi le code de procédure civile allemand et la loi allemande sur la signification des actes administratifs devraient être appliqués. En réalité, la signification a été effectuée en vertu de la règle 126(1) CBE, et le recours au droit national doit être écarté.

6. Du reste, la Chambre doute que le renvoi aux dispositions du droit allemand en matière de significations puisse réellement étayer l'argumentation du requérant. Des motifs spécifiques doivent être invoqués pour justifier l'application du code de procédure civile allemand en cas de signification d'un acte administratif. De plus, le terme allemand de "Ersatzzustellung" régit le cas où, en l'absence du destinataire, une lettre peut être signifiée à titre substitutif aux personnes mentionnées dans les dispositions citées. Aucune autre conclusion sur l'existence d'une hiérarchie ne peut être tirée de ces dispositions. Quand bien même la loi allemande sur la signification des actes administratifs serait appliquée, la signification contre récépissé n'a pas la primauté, contrairement à l'argument avancé par le requérant. En réalité, la signification par lettre recommandée et la signification contre récépissé peuvent se substituer l'une à l'autre. À cet égard, la Chambre ne voit pas en quoi

Beschwerdeführerin genannten Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs, veröffentlicht in NJW-RR 1992, Seite 1 150, erschließt sich der Kammer in diesem Zusammenhang nicht, zumal es in dieser Entscheidung um eine Zustellung nach der Zivilprozessordnung geht.

7. Das Empfangsbekanntnis des Europäischen Patentamts hat seine Grundlage in der Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. Juni 2010 über die Beifügung einer vorbereiteten Empfangsbescheinigung (EPA Form 2936) bei Zustellungen durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein (ABl. EPA 2010, 377). Es hat die Vereinfachung in den Fällen, in denen es Schwierigkeiten mit dem Rückschein gibt, zum Ziel. Einen Einfluss auf eine erfolgte Zustellung durch Einschreiben mit Rückschein nach Regel 126 (1) EPÜ hat es nicht.

8. Fragen an die Große Beschwerdekammer

Nach Artikel 112 (1) EPÜ befasst die Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Große Beschwerdekammer, oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.

8.1 Einheitliche Rechtsanwendung

Nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ gilt die Beschwerde erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist.

8.1.1 Die Auslegung der Vorschrift in der Mehrzahl der Entscheidungen der Beschwerdekammern

Artikel 108 Satz 2 EPÜ ist in zahlreichen Entscheidungen der Beschwerdekammern in der Weise ausgelegt worden, dass eine Beschwerde nicht existent wird, wenn die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der Zwei-Monats-Frist für die Einlegung der Beschwerde gezahlt wird, mit der Konsequenz, dass eine verspätet gezahlte Beschwerdegebühr zurückgezahlt wurde. Viele dieser Entscheidungen befassen sich auch mit einem Wiedereinsetzungsantrag, nachdem die Beschwerdegebühr verspätet gezahlt wurde. Neben der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags befasste sich die jeweilige Kammer mit der Beschwerde und ihrer fehlenden Existenz nur in wenigen Sätzen.

Die Ausgangsentscheidung ist J 21/80. In dieser Sache wurde die Beschwerdegebühr zu spät gezahlt. Die Kammer führt aus: "En raison de l'inexistence d'un recours valable, le montant de la taxe de recours payée

especially as it concerns delivery under the ZPO.

7. The basis for EPO acknowledgements of receipt is its notice dated 10 June 2010 concerning enclosure of a standard acknowledgement of receipt (EPO Form 2936) in the case of notifications by registered letter with advice of delivery (OJ EPO 2010, 377). The aim is to simplify administration where there are problems with the advice of delivery. It has no bearing on notification successfully effected by registered letter with advice of delivery under Rule 126(1) EPC.

8. Referral to the Enlarged Board of Appeal

Under Article 112(1) EPC, a board refers a question to the Enlarged Board if it considers this necessary to ensure uniform application of the law or if a point of law of fundamental importance arises.

8.1 Uniform application of the law

Under Article 108, second sentence, EPC, notice of appeal is not deemed to have been filed until the appeal fee has been paid.

8.1.1 Interpretation of the provision in the majority of board decisions

In a large body of case law, the boards have interpreted Article 108, second sentence, EPC to mean that an appeal does not exist unless the appeal fee is paid within the two-month appeal period and that, consequently, the fee must be refunded if it is paid late. Much of this case law concerns requests for re-establishment of rights following belated payment of the appeal fee. But the boards in question, besides refusing these requests, have said little about the appeals' non-existence.

The starting point is J 21/80, in which the board found that, since no valid appeal existed, the belatedly paid appeal fee had to be refunded, but did not give any other reasons. The order, in the original French, read: "*Le recours*

la décision de la Cour fédérale allemande de justice, publiée au NJW-RR 1992, page 1 150 et citée par le requérant, est pertinente, d'autant plus qu'il est question dans cette décision d'une signification effectuée en vertu du code allemand de procédure civile.

7. Le récépissé de l'Office européen des brevets a pour fondement le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 10 juin 2010 relatif à l'adjonction d'un récépissé préétabli (OEB Form 2936) en cas de signification par lettre recommandée avec accusé de réception (JO OEB 2010, 377). Ce récépissé vise à simplifier les formalités administratives en cas de problème concernant l'avis de réception. Il n'a aucune incidence sur une signification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vertu de la règle 126(1) CBE.

8. Saisine de la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 112(1) CBE, la chambre de recours saisit la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

8.1 Application uniforme du droit

Selon l'article 108, deuxième phrase CBE, le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours.

8.1.1 Interprétation de cette disposition dans la majorité des décisions des chambres de recours

Dans de nombreuses décisions des chambres de recours, l'article 108, deuxième phrase CBE a été interprété en ce sens qu'il n'existait pas de recours si la taxe de recours n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois prévu pour la formation du recours, et que, par voie de conséquence, toute taxe de recours acquittée tardivement devait être remboursée. Un grand nombre de ces décisions se sont penchées également sur des cas de requêtes en restitutio in integrum faisant suite au paiement tardif de la taxe de recours. Les chambres compétentes, en dehors du fait qu'elles ont rejeté la requête en restitutio in integrum, n'ont traité qu'en quelques phrases la question du recours et de son inexistence.

La décision J 21/80 constitue le point de départ. Dans cette affaire, la taxe de recours avait été acquittée tardivement. La chambre a indiqué qu'"en raison de l'inexistence d'un recours valable, le montant de la taxe de recours payée

tardivement doit être restitué." Eine weitere Begründung enthält die Entscheidung nicht. Der Tenor lautet insoweit in der Originalsprache Französisch: "Le recours contre la décision de la Section de dépôt du 12 mai 1980 est considéré comme non formé." Die deutsche Übersetzung lautet: "Die Beschwerde ... gilt als nicht eingelegt."

Die Entscheidung J 16/82 folgte J 21/80. Dort finden sich folgende Ausführungen (siehe 2., 9. und 10. der Gründe):

"2. Zu den Voraussetzungen einer rechtswirksamen Beschwerde gehört, dass die Beschwerdegebühr innerhalb der nach Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen 2-Monatsfrist entrichtet wurde. Andernfalls gilt die Beschwerde nach Artikel 108 Satz 2 EPÜ nicht als eingelegt (siehe Entscheidung der JurBK J 21/80 vom 26. Februar 1981, ABI. EPA 1981, 101).

9. Da eine Wiedereinsetzung somit nicht stattfinden kann, gilt die Beschwerde gem. Artikel 108 Satz 2 EPÜ als nicht eingelegt. Artikel 108 Satz 2 EPÜ ist entsprechend seiner Entstehungsgeschichte in Zusammenhang mit Satz 1 in dem Sinne zu verstehen, dass die Beschwerde nicht als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Beschwerdefrist entrichtet worden ist (siehe auch die bereits unter Nr. 2 erwähnte J 21/80 vom 26. Februar 1981, ABI. EPA 1981, 101).

10. Gilt eine Beschwerde gem. Artikel 108 Satz 2 EPÜ deswegen als nicht eingelegt, weil die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der Beschwerdefrist gezahlt wurde, so kann der mit der Zahlung der Gebühr verfolgte Zweck nicht mehr erreicht werden. Die Beschwerdegebühr ist daher zurückzuzahlen, ohne dass es einer besonderen Anordnung der Beschwerdekammer bedarf."

Somit fehlt in diesen Entscheidungen mit Ausnahme eines nicht näher erklärten Bezugs auf die "Entstehungsgeschichte" eine Begründung, weshalb Artikel 108 Satz 2 EPÜ in der vorgegenommenen Weise ausgelegt wurde. Spätere Entscheidungen haben diese Begründung insoweit nicht ergänzt, auch nicht die von der Beschwerdeführerin zitierte Entscheidung T 445/98, die in den Punkten 5 bis 8 eine nicht-existierende von einer existierenden Beschwerde unterscheidet.

Die anderen von der Beschwerdeführerin genannten Entscheidungen G 9/92 (bzw. G 2/97) und T 742/96 enthalten nach Auffassung der Kammer nichts

*contre la décision de la Section de dépôt du 12 mai 1980 est considéré comme non formé.*" ("The appeal ... is deemed not to have been filed.")

In J 16/82, the board followed J 21/80, holding (see Reasons 2, 9 and 10):

"2. One of the conditions for a valid appeal is that the appeal fee must be paid within the two-month time limit laid down by Article 108 EPC. Otherwise, pursuant to Article 108, second sentence, EPC the appeal is deemed not to have been filed (see Decision of the Legal Board of Appeal J 21/80 dated 26 February 1981, OJ EPO 1981, 101).

9. Since re-establishment of rights is thus not possible, the appeal must be deemed not to have been filed pursuant to Article 108, second sentence, EPC. In the light of its origins, Article 108, second sentence, EPC, together with the first sentence, must be interpreted as meaning that the appeal is deemed not to have been filed if the appeal fee is not paid within the time limit for appeal specified in the first sentence (see also Decision J 21/80 dated 26 February 1981, OJ EPO 1981, 101).

10. If an appeal is deemed not to have been filed, pursuant to Article 108, second sentence, EPC, because the appeal fee was not paid until after the expiry of the time limit for appeal, the purpose of the fee payment can no longer be achieved."

So, aside from a reference to "origins" which is not explained in any greater detail, none of the decisions explains why Article 108, second sentence, EPC has been interpreted as it has. Nothing has been added by later decisions, including T 445/98 cited by the appellant and distinguishing, in Reasons 5 to 8, between non-existing and existing appeals.

Nor, as the board sees it, do the other decisions cited by the appellant – G 9/92 (actually G 2/97) and T 742/96 – provide any additional guidance on

tardivement doit être restitué". La décision ne contenait pas d'autre motif. Il est déclaré dans le dispositif de la décision, rédigée en français, que "le recours contre la décision de la Section de dépôt du 12 mai 1980 est considéré comme non formé".

La décision J 21/80 a été suivie par la décision J 16/82. Aux points 2, 9 et 10 des motifs, la chambre a énoncé ce qui suit :

"2. L'une des conditions de la recevabilité d'un recours est le paiement de la taxe correspondante dans un délai de deux mois, conformément à l'article 108 de la CBE; faute de quoi, le recours est considéré comme non formé, en application de l'article 108, deuxième phrase de la CBE (cf. décision de la Chambre de recours juridique J 21/80 du 26 février 1981, JO OEB 1981, 101).

9. La restitutio in integrum ne pouvant être accordée, le recours est considéré comme non formé, en application de l'article 108, deuxième phrase de la CBE. En raison de la relation de causalité existant avec la première phrase de l'article 108, il faut entendre par la deuxième phrase dudit article que le recours est considéré comme non formé si la taxe correspondante n'a pas été acquittée dans le délai prescrit pour la formation du recours (voir également décision J 21/80 du 26 février 1981, JO OEB 1981, 101 déjà mentionnée au point 2).

10. Lorsqu'en application de l'article 108, deuxième phrase de la CBE, un recours est considéré comme non formé au motif que la taxe correspondante n'a été payée qu'après l'expiration du délai prescrit pour la formation du recours, un tel paiement perd sa raison d'être. Il y a donc lieu d'en rembourser d'office le montant."

À l'exception d'une référence générale à la genèse de l'article 108, deuxième phrase CBE, ces décisions n'indiquent pas pour quel motif cette disposition a été interprétée de cette manière. Aucune précision n'a été apportée dans les décisions rendues ultérieurement, y compris dans la décision T 445/98 citée par le requérant, dans laquelle la chambre établit, aux points 5 à 8, une distinction entre un recours existant et un recours non existant.

Les autres décisions citées par le requérant, à savoir les décisions G 9/92 (ou, plus exactement, G 2/97) et T 742/96, ne fournissent, selon la

Ergänzendes zur Auslegung des Artikels 108 Satz 2 EPÜ.

In der Entscheidung T 489/93 hat die Kammer in einem Fall, bei dem die Beschwerde wegen verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr keinen Erfolg hatte, ausgeführt:

"Die Beschwerde war daher als unzulässig zu verwerfen, Regel 65 (1) EPÜ. Der Wortlaut in Regel 65 (1) EPÜ [1973] als "unzulässig" ist in einem weiten Sinn verwendet, d. h. umfasst sowohl den Fall der existenten (aber "unzulässigen") wie den der nicht existenten Beschwerde." Die Kammer hat in dem ihr vorliegenden Fall die Beschwerde als nicht existent angesehen und unter Bezugnahme auf J 21/80 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

#### 8.1.2 Von der vorgenannten Auslegung abweichende Entscheidungen

In den Entscheidungen T 1289/10, T 1535/10 und T 2210/10 wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, ohne dass eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet worden ist, obwohl die Beschwerde nach Ablauf der Beschwerdefrist eingelegt wurde und obwohl die Beschwerdegebühr erst nach Ablauf dieser Frist gezahlt wurde. In den Gründen wurde dies nicht behandelt.

In der Entscheidung T 79/01 wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, nachdem die Beschwerdegebühr nicht in voller Höhe bezahlt wurde. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass dies zu einer folgerichtigen Auslegung der Regel 65 (1) EPÜ 1973 führe und führte in den Gründen in Ziffer 10 aus:

"There is no reason to provide the appellant with a more favourable treatment in case of late (or insufficient, as in the present case) payment of the appeal fee (i.e. the appeal is deemed not been filed and the appeal fee is reimbursed) as in case of, for example, late filed statement of grounds (inadmissibility of the appeal). Moreover the "travaux préparatoires" seem to support this interpretation. In the "Materialien zum EPÜ" (IV/6514/61-D) is provided for, with reference to the "Entscheidungsmöglichkeiten der Beschwerdekammer" that "Die Kammer kann feststellen, dass die Beschwerde wegen Nichtentrichtung der Gebühr unzulässig ist"."

interpreting Article 108, second sentence, EPC.

The board in T 489/93, holding the appeal to be inadmissible owing to late payment of the appeal fee, explained that

"The appeal therefore had to be rejected as inadmissible (Rule 65(1) EPC). The wording 'as inadmissible' used in Rule 65(1) EPC [1973] is to be understood broadly, i.e. as covering both existing (but 'inadmissible') and non-existing appeals." It took the view that in the case before it the appeal did not exist and, citing J 21/80, ordered that the appeal fee be refunded.

#### 8.1.2 Decisions deviating from the above interpretation

In T 1289/10, T 1535/10 and T 2210/10, the boards dismissed appeals as inadmissible without ordering a refund of the appeal fee, even though the appeals had not been filed and the fees not paid until after expiry of the appeal period. They did not address this point in their reasons.

In T 79/01, the appeal was dismissed as inadmissible because the appeal fee had not been paid in full. The board took the view that this was a logical interpretation of Rule 65(1) EPC 1973, explaining in Reasons 10 that:

"There is no reason to provide the appellant with a more favourable treatment in case of late (or insufficient, as in the present case) payment of the appeal fee (i.e. the appeal is deemed not ... filed and the appeal fee is reimbursed) as in case of, for example, late filed statement of grounds (inadmissibility of the appeal). Moreover the 'travaux préparatoires' seem to support this interpretation. In the 'Materialien zum EPÜ' [Historical documentation relating to the EPC] (IV/6514/61-D) is provided for, with reference to the 'Entscheidungsmöglichkeiten der Beschwerdekammer' [possible board decisions] that 'Die Kammer kann feststellen, dass die Beschwerde wegen Nichtentrichtung der Gebühr unzulässig ist' [The board may find the appeal inadmissible owing to failure to pay the fee]."

Chambre, aucune information supplémentaire concernant l'interprétation de l'article 108, deuxième phrase CBE.

Dans la décision T 489/93, relative à l'irrecevabilité d'un recours due au paiement tardif de la taxe de recours, la chambre a conclu comme suit :

"Le recours doit par conséquent être rejeté pour irrecevabilité en vertu de la règle 65(1) CBE. Les termes "comme irrecevable" utilisés à la règle 65(1) CBE [1973] s'entendent dans un sens large, autrement dit ils s'appliquent à la fois dans le cas d'un recours existant (mais "irrecevable") et dans celui d'un recours non existant". La chambre a considéré en l'espèce le recours comme non existant et, se référant à la décision J 21/80, a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

#### 8.1.2 Décisions s'écartant de l'interprétation précitée

Dans les décisions T 1289/10, T 1535/10 et T 2210/10, le recours a été rejeté pour irrecevabilité sans qu'un remboursement de la taxe de recours ait été ordonné, et ce bien que le recours ait été formé après l'expiration du délai de recours et que la taxe de recours n'ait été acquittée qu'après l'expiration de ce délai. Cette question n'a pas été traitée dans les motifs.

Dans la décision T 79/01, le recours a été rejeté pour irrecevabilité après qu'une partie seulement de la taxe de recours a été acquittée. La chambre a estimé que cela correspondait à une interprétation logique de la règle 65(1) CBE 1973, et a déclaré, au point 10 des motifs :

"Il n'y a aucune raison d'accorder au requérant un traitement plus favorable en cas de paiement tardif (ou insuffisant, comme en l'espèce) de la taxe de recours (recours réputé non formé et remboursement de la taxe de recours) que dans le cas où, par exemple, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé tardivement (irrecevabilité du recours). De plus, les travaux préparatoires semblent étayer cette interprétation. Il ressort ainsi de ces documents (IV/6514/61-F) que, en ce qui concerne les "façons possibles pour la Chambre de recours de se prononcer sur le recours, la Chambre peut constater que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxe".

### 8.2 Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

Dieselbe Formulierung wie in Artikel 108 Satz 2 EPÜ findet sich in Artikel 94 (1) Satz 2 EPÜ (Prüfungsantrag), Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ (Einspruch), Artikel 105a (1) Satz 2 EPÜ (Beschränkungsantrag), Artikel 112a (4) Satz 3 EPÜ (Überprüfungsantrag), Regel 22 (2) Satz 1 EPÜ (Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs), Regel 89 (2) Satz 2 EPÜ (Erklärung des Beitritts), Regel 123 (3) EPÜ (Antrag auf Beweissicherung) und Regel 136 (1) Satz 3 EPÜ (Antrag auf Wiedereinsetzung). Die Auslegung des Artikels 108 Satz 2 EPÜ könnte demzufolge Auswirkungen über den vorliegenden Fall hinaus haben.

### 8.3 Abweichende Entscheidungen zu einer verwandten Frage

Wenn man die Entscheidungen T 1026/06 und T 1486/11 miteinander vergleicht, werden mögliche Auswirkungen im vorgenannten Sinn deutlich: Die Entscheidungen weichen hinsichtlich der Frage voneinander ab, ob eine Zahlung der Wiedereinsetzungsgebühr nach der Zweimonatsfrist der Regel 136 (1) EPÜ den Wiedereinsetzungsantrag unzulässig macht oder ob er als nicht gestellt gilt.

In beiden Fällen ging es um die Frage der Wiedereinsetzung, nachdem die Beschwerde verspätet eingelegt und die Beschwerdegebühr verspätet gezahlt wurde. Hinzu kam, dass auch die Wiedereinsetzungsgebühr verspätet gezahlt wurde.

Der jeweilige Antrag auf Wiedereinsetzung wurde zurückgewiesen, die Beschwerde als nicht eingelegt angesehen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

In der Entscheidung T 1486/11 kam die Kammer zum Ergebnis, dass im Hinblick auf Regel 136 (1) Satz 3 EPÜ der Wiedereinsetzungsantrag nicht als gestellt gelte und die Wiedereinsetzungsgebühr zurückgezahlt werden müsse (siehe Punkt 1.8 und Punkt 3 der Gründe), wogegen in der Entscheidung T 1026/06 die Regel 136 (1) Satz 3 EPÜ nicht herangezogen wurde. Der Antrag auf Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wurde in dieser Sache mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Gebühr notwendig sei, um den Wiedereinsetzungsantrag wirksam wer

### 8.2 Point of law of fundamental importance

Since the wording used in Article 108, second sentence, EPC is also to be found in Article 94(1), second sentence, EPC (request for examination), Article 99(1), second sentence, EPC (opposition), Article 105a(1), second sentence, EPC (request for limitation), Article 112a(4), third sentence, EPC (petition for review), Rule 22(2), first sentence, EPC (request for registration of a transfer), Rule 89(2), second sentence, EPC (notice of intervention), Rule 123(3) EPC (request for conservation of evidence) and Rule 136(1), third sentence, EPC (request for re-establishment of rights), its interpretation could have implications beyond the present case.

### 8.3 Diverging decisions on a related point

These implications become apparent if T 1026/06 and T 1486/11 are compared. These decisions differ on whether the result of failing to pay the fee for re-establishment of rights within the two-month period under Rule 136(1) EPC is that the request for re-establishment is inadmissible or deemed not to have been filed.

Both cases concerned re-establishment of rights following late filing of the appeal and late payment of the appeal fee (and also of the fee for re-establishment).

The boards in both cases refused the request for re-establishment of rights, deemed the appeal not to have been filed and ordered that the appeal fee be refunded.

The board in T 1486/11 concluded that, having regard to Rule 136(1), third sentence, EPC, the request for re-establishment of rights had to be deemed not filed and the fee for it refunded (see Reasons 1.8 and 3). In contrast, the board in T 1026/06 did not mention that rule, instead refusing the request for a refund on the basis that, since the request's validity depended on paying the fee, there had been legal grounds for making that payment (see Reasons 7).

### 8.2 Question de droit d'importance fondamentale

On retrouve à l'article 94(1), deuxième phrase CBE (Requête en examen), à l'article 99(1), deuxième phrase CBE (Opposition), à l'article 105bis(1), deuxième phrase CBE (Requête en limitation), à l'article 112bis(4), troisième phrase CBE (Requête en révision), à la règle 22(2), première phrase CBE (Requête en inscription d'un transfert), à la règle 89(2), deuxième phrase CBE (Déclaration d'intervention), à la règle 123(3) CBE (Requête en conservation de la preuve) et à la règle 136(1), troisième phrase CBE (Requête en restitutio in integrum) la même formulation que celle figurant à l'article 108, deuxième phrase CBE. L'interprétation de l'article 108, deuxième phrase CBE pourrait dès lors avoir des conséquences qui dépassent le cadre de la présente affaire.

### 8.3 Décisions divergeantes sur une question apparentée

De telles conséquences apparaissent clairement si l'on compare les décisions T 1026/06 et T 1486/11. Ces décisions divergent en effet sur la question de savoir si le paiement de la taxe de restitutio in integrum après le délai de deux mois prévu à la règle 136(1) CBE conduit à l'irrecevabilité de la requête en restitutio in integrum ou si la requête est réputée non présentée.

Ces deux affaires portaient sur une requête en restitutio in integrum faisant suite à l'inobservation des délais prévus pour la formation du recours et le paiement de la taxe de recours. À cela s'ajoutait le fait que la taxe de restitutio in integrum avait elle aussi été payée tardivement.

Dans les deux cas, la requête en restitutio in integrum a été rejetée, le recours a été considéré comme n'ayant pas été formé et le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

Dans la décision T 1486/11, la chambre a conclu que, eu égard à la règle 136(1), troisième phrase CBE, la requête en restitutio in integrum n'était pas réputée formée et que la taxe de restitutio in integrum devait être remboursée (cf. points 1.8 et 3 des motifs), alors que dans la décision T 1026/06, la chambre n'a pas tenu compte de la règle 136(1), troisième phrase CBE. Dans cette affaire, la requête en remboursement de la taxe de restitutio in integrum a été rejetée au motif que cette taxe était nécessaire pour valider



den zu lassen und deshalb mit rechtl-chem Grund bezahlt worden sei (siehe Punkt 7 der Gründe).

8.4 Erforderlichkeit einer Entscheidung der Großen Beschwerdekammer

In der hier zu entscheidenden Sache hängt es von der Auslegung des Arti-kels 108 Satz 2 EPÜ ab, ob die Be-schwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Ist die Beschwerde unzulässig, dann kann die Beschwerdegebühr nicht zurückge-zahlt werden. Die Kammer neigt zu Letzterem.

8.4.1 Auslegungsregeln

In der Sache G 5/83 (deutsche Fassung G 1/83, ABI. EPA 1985, 60; siehe "Pre-liminary Observations: Interpretation of the European Patent Convention") hat die Große Beschwerdekammer ent-schieden, dass das Europäische Pa-tentübereinkommen unter Zugrundele-gung der Artikel 31 und 32 der Wiener Übereinkunft über das Recht der Ver-träge auszulegen ist. Diese Artikel lau-ten:

"Artikel 31 Allgemeine Auslegungsregel

(1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glau-ben in Übereinstimmung mit der ge-wöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

(2) Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen

a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Ver-tragsparteien anlässlich des Vertrags-abschlusses getroffen wurde;

b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

(3) Außer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen

a) jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Ausle-gung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;

b) jede spätere Übung bei der Anwen-dung des Vertrags, aus der die Über-einstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht;

8.4 Need for a decision of the Enlarged Board of Appeal

In the present case, whether the appeal fee has to be refunded depends on how Article 108, second sentence, EPC is interpreted. It will only be refundable if the appeal is deemed not to have been filed. If the appeal is inadmissible, it cannot be refunded. The board inclines to the latter view.

8.4.1 Rules of interpretation

In G 5/83 (OJ EPO 1985, 64; see "Pre-liminary Observations: Interpretation of the European Patent Convention"), the Enlarged Board held that the European Patent Convention must be interpreted in accordance with Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which read as follows:

"Article 31 General rule of interpretation

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty;

(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accept-ed by the other parties as an instrument related to the treaty.

3. There shall be taken into account, together with the context:

(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;

(b) any subsequent practice in the ap-plication of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;

la requête en restitutio in integrum et que son paiement était donc justifié sur le plan juridique (cf. point 7 des motifs).

8.4 Nécessité pour la Grande Chambre de recours de statuer

Dans la présente affaire, la question du remboursement de la taxe de recours doit être tranchée en fonction de l'inter-prétation donnée à l'article 108, deu-xième phrase CBE. Soit le recours est réputé ne pas avoir été formé, et la taxe de recours doit être remboursée ; soit le recours est irrecevable, et la taxe de recours ne peut pas être remboursée. La Chambre penche pour la deuxième option.

8.4.1 Règles d'interprétation

Dans l'affaire G 5/83 (en français G 6/83, JO OEB 1985, 67 ; cf. "Re-marques préliminaires : interprétation de la Convention sur le brevet euro-péen"), la Grande Chambre de recours a estimé que la Convention sur le bre-vet européen doit être interprétée en appliquant les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces articles s'énoncent comme suit :

"Article 31. Règle générale d'interpréta-tion

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité ;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la con-clusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interpréta-tion du traité ou de l'application de ses dispositions ;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité ;

c) jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz.

(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.

Artikel 32 Ergänzende Auslegungsmittel

Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

8.4.2 Anwendung der allgemeinen Auslegungsregel

Nach Artikel 31 (1) der Wiener Übereinkunft ist ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. Artikel 31 (4) bestimmt ergänzend, dass einem Ausdruck eine besondere Bedeutung beizulegen ist, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. Die gewöhnliche Bedeutung des Artikels 108 Satz 2 EPÜ ("Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist.") scheint zu sein, dass solange die Beschwerdegebühr nicht entrichtet worden ist, die Beschwerde als nicht eingelegt gilt und dass die Vorschrift ab der Entrichtung der Gebühr nicht mehr anwendbar ist, sodass ab diesem Zeitpunkt die Beschwerde als erhoben gilt. Ein Zusammenhang zwischen der Entrichtung der Gebühr und der Frist zur Einlegung der Beschwerde kann der Vorschrift nicht entnommen werden. Dass die Fassung der Vorschrift "Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist" als "Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr **rechtzeitig** entrichtet worden ist" zu verstehen sein soll, kann nicht festgestellt werden.

Die Kammer hält auch entgegen T 324/90 (ABI. EPA 1993, 33) das Argument nicht für zutreffend, dass die Beschwerdegebühr deshalb zurückgezahlt werden müsse, weil bei verspäteter Zahlung ein rechtlicher Grund für

(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

Article 32 Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to Article 31:

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable."

8.4.2 Applying the general rule of interpretation

Under Article 31(1) of the Vienna Convention, then, a treaty is to be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to its terms in their context and in the light of its object and purpose. Article 31(4) adds that a term is to be given a special meaning if it is established that the parties to the treaty so intended. The ordinary meaning of Article 108, second sentence, EPC ("Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid.") seems to be that, so long as the appeal fee has not been paid, the appeal is considered not to have been filed, and the provision is no longer relevant once the fee has been paid, from which point the appeal is considered filed. It contains no suggestion of a link between payment of the fee and the time limit for filing an appeal, or that the wording "notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid" is to be understood to mean "notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid **in time**".

Nor can the board accept the argument in T 324/90 (OJ EPO 1993, 33) that the appeal fee must be refunded because if paid late it is paid without a legal reason. It accepts the underlying premise that fees paid without a legal basis must

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.

Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable."

8.4.2 Application de la règle générale d'interprétation

L'article 31(1) de la Convention de Vienne dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'article 31(4) précise qu'il convient d'entendre un terme dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties. Selon ce qui semble être le sens ordinaire de l'article 108, deuxième phrase CBE ("Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours"), le recours n'est pas réputé formé tant que la taxe de recours n'a pas été acquittée, et cette disposition n'est plus applicable à compter du paiement de la taxe, ce qui signifie qu'à partir de ce moment-là, le recours est considéré comme formé. On ne peut déduire de cette disposition qu'un lien existe entre le paiement de la taxe et le délai d'introduction du recours, et que les termes "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours" doivent s'entendre en ce sens que "le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours **dans les délais**".

Contrairement à la décision T 324/90 (JO OEB 1993, 33), la Chambre ne juge pas pertinent l'argument selon lequel la taxe de recours doit être remboursée au motif qu'elle n'a pas de raison d'être au plan juridique si elle est

diese fehlen würde. Dabei steht der Ausgangspunkt nicht infrage, dass Gebührenzahlungen, für die ein rechtlicher Grund fehlt, zurückgezahlt werden müssen. Dies führt im vorliegenden Fall jedoch nicht zu einer Rückzahlung, da der rechtliche Grund in der Durchführung des Beschwerdeverfahrens liegt. Artikel 108 Satz 2 EPÜ in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 11 Gebührenordnung unterscheidet dabei nicht zwischen Entscheidungen über die Zulässigkeit und über die Begründetheit einer Beschwerde.

8.4.3 Ergänzende Auslegungsmittel

Nach Artikel 32 der Wiener Übereinkunft können ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten, zur Auslegung herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Die nach Artikel 31 gefundene Auslegung ist weder mehrdeutig noch "dunkel" im Sinne von unklar, noch führt sie zu einem sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis. Die vorbereitenden Arbeiten könnten deshalb allenfalls zur Bestätigung der gefundenen Auslegung herangezogen werden.

Direkte Hinweise zur Auslegung des Artikels 108 Satz 2 EPÜ konnte die Kammer in den travaux préparatoires nicht auffinden. Folgende Stellen könnten indirekt die gefundene Auslegung bestätigen:

IV/6.514/61-D

Die travaux préparatoires befassen sich in IV/6.514/61-D mit einem Entwurf des Artikels 93, der später zu Artikel 108 EPÜ wurde. Paragraph 2 lautete: "Wird die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben." Auf Seite 3 der "Erörterungen zu Artikel 93 des Vorentwurfs des Abkommens" wird berichtet: "Herr Van Benthem stellt die Frage, ob das Abkommen ein Rechtsmittel gegen die Feststellung vorsehe, dass die Beschwerde wegen Nichtentrichtung der Gebühr als nicht eingelegt gelte. Der Präsident antwortet hierauf, in diesem Fall müsse ein Rechtsmittel vor dem europäischen Patentgericht möglich sein." Ergänzend steht auf Seite 9: "Die Feststellung, dass seine eingelegte Beschwerde mangels rechtzeitiger Gebührenzahlung als nicht erhoben gilt,

be refunded. However, that does not mean that the fee in this case is refundable; the legal basis for paying it is that appeal proceedings are under way. Article 108, second sentence, EPC, read together with Article 2, item 11, of the Rules relating to Fees ("RFees"), does not distinguish between decisions on an appeal's admissibility and on its merits.

8.4.3 Supplementary means of interpretation

Under Article 32 of the Vienna Convention, recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work for the treaty, in order to confirm the meaning resulting from the application of Article 31, or to determine the meaning when interpretation under Article 31 leaves it ambiguous or obscure or leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. The meaning arrived at under Article 31 is neither ambiguous nor "obscure" in the sense of unclear; nor does it lead to an absurd or unreasonable result. Thus, the preparatory work can at best be used to confirm the meaning already established.

The board could not find in the *travaux préparatoires* anything directly relevant for interpretation of Article 108, second sentence, EPC, but the following sources may indirectly confirm the interpretation already established:

IV/6.514/61-D

Part IV/6.514/61-D of the *travaux préparatoires* concerns a draft of Article 93, which later became Article 108 EPC. Paragraph 2 reads: "If the appeal fee is not paid within the prescribed period, the appeal shall be deemed not to have been filed." On page 3 of the "Discussion of Article 93 of the Preliminary Draft of the Convention", it is reported that "Mr van Benthem asked whether the Convention provided for a remedy against a finding that the appeal was to be deemed not filed owing to failure to pay the fee. The chairman responded that, in such cases, a remedy would have to be available from the European Patent Court." On page 9, it also says: "The appellant will have to be notified in a likewise appealable decision of any finding that his appeal has been deemed not to have been

acquittée tardivement. Nul ne conteste que les paiements de taxe qui ne sont pas justifiés sur le plan juridique doivent en principe être remboursés. Toutefois, cela n'implique pas un remboursement dans la présente affaire puisque la justification juridique réside dans la tenue de la procédure de recours. L'article 108, deuxième phrase CBE ensemble l'article 2, point 11 du règlement relatif aux taxes ne fait pas la distinction entre des décisions sur la recevabilité et des décisions sur le bien-fondé d'un recours.

8.4.3 Moyens complémentaires d'interprétation

L'article 32 de la Convention de Vienne prévoit la possibilité de faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 laisse le sens ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. L'interprétation effectuée sur la base de l'article 31 n'est ni ambiguë ni "obscur" au sens de "incompréhensible", et elle ne conduit pas non plus à un résultat absurde ou déraisonnable. Par conséquent, les travaux préparatoires pourraient tout au plus être utilisés pour confirmer l'interprétation donnée.

La Chambre n'a pu relever dans les travaux préparatoires aucun élément susceptible d'avoir un lien direct avec l'interprétation de l'article 108, deuxième phrase CBE. Le document IV/6.514/61-F pourrait toutefois corroborer indirectement l'interprétation donnée par la Chambre à cet article.

IV/6.514/61-F

En effet, la partie IV/6.514/61-F des travaux préparatoires traite d'un projet d'article 93, qui est devenu ultérieurement l'article 108 CBE. Le paragraphe 2 de ce projet d'article énonce que si la taxe de recours n'est pas acquittée dans le délai, le recours est considéré comme non formé. À la page 3, qui rend compte de la "Discussion de l'article 93 de l'avant projet de Convention", il est indiqué que: "M. Van Benthem demande si la Convention prévoit un recours contre la constatation que le recours est considéré comme non formé par suite du non-paiement de la taxe. Le Président lui répond que, dans ce cas, un recours en droit devrait être possible devant le tribunal européen des brevets". À la page 9, il est précisé que "La constatation qu'un recours formé est considéré

wird dem Beschwerdeführer in einer wiederum beschwerdefähigen Entscheidung zugestellt werden müssen. Es erscheint nicht erforderlich, diesen Grundsatz im Abkommen selbst festzulegen. Ob in der Ausführungsordnung zu diesem Abkommen eine entsprechende Bestimmung aufgenommen werden soll, wird später zu entscheiden sein."

Das zeigt, dass die Fiktion der nicht erhobenen Beschwerde bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr erwogen wurde, aber weder diese Formulierung, noch das damit verbundene Verfahren in die endgültige Fassung des Europäischen Patentübereinkommens übernommen wurden.

Hinzu kommt, dass die Vertragsschließenden des Europäischen Patentübereinkommens an anderer Stelle sehr wohl Formulierungen verwenden, die Konsequenzen nicht rechtzeitiger Verfahrenshandlungen regeln. So bestimmt Artikel 94 (2) EPÜ ausdrücklich, dass, wenn ein Prüfungsantrag nicht rechtzeitig gestellt wird, die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Artikel 11 der Gebührenordnung regelt ergänzend ausdrücklich, wann und in welchem Umfang die Prüfungsgebühr zurückgezahlt wird. Regelungen dieser Art fehlen zu Artikel 108 Satz 2 EPÜ. Es erscheint deshalb als nicht systemgemäß, in Artikel 108 Satz 2 EPÜ ein Wort hineinzulesen, das dort nicht steht (siehe oben 8.4.2, 1. Absatz).

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Frage vorgelegt:

Ist eine Beschwerde unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, wenn die Einlegung der Beschwerde und die Zahlung der Beschwerdegebühr nach Ablauf der Beschwerdefrist des Artikels 108 Satz 1 EPÜ erfolgen?

filed owing to a failure to pay the fee in time. It does not seem necessary to insert this rule into the Convention itself. Whether a provision to this effect should be included in the implementing regulations to this Convention can be decided later."

This shows that, although consideration was given to deeming an appeal not filed if the appeal fee was paid late, neither a wording nor a procedure to that effect found its way into the final text of the EPC.

Elsewhere, moreover, the parties to the EPC certainly did opt for wording governing the consequences of belated procedural acts. For instance, Article 94(2) EPC expressly provides that the application is deemed to be withdrawn if no request for examination is made in due time, and Article 11 RFEes expressly specifies when, and how much of, the examination fee is to be refunded. Article 108, second sentence, EPC says nothing of that nature. It therefore seems inconsistent to read into it wording it does not contain (see point 8.4.2, first paragraph, above).

### Order

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

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

If, after expiry of the time limit under Article 108, first sentence, EPC, a notice of appeal is filed and the fee for appeal is paid, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed?

comme non avenu faute de paiement de la taxe de recours dans les délais prévus devra être signifiée au requérant par une décision qui pourra elle-même faire l'objet d'un recours. Il ne semble pas nécessaire d'énoncer ce principe dans la Convention même. Il y aura lieu de décider par la suite s'il convient de prévoir une disposition à cet effet dans le règlement d'exécution de la Convention."

Cela montre que la fiction du recours non avenu a été envisagée dans le cas où la taxe de recours ne serait pas acquittée dans les délais, mais ni cette formulation, ni la procédure correspondante n'ont été intégrées dans la version définitive de la Convention sur le brevet européen.

De plus, les parties à la Convention sur le brevet européen utilisent bel et bien dans d'autres dispositions des termes qui définissent les conséquences découlant du non-accomplissement dans les délais de certains actes de procédure. Ainsi, l'article 94(2) CBE dispose expressément que lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée. L'article 11 du règlement relatif aux taxes précise clairement à quel stade de la procédure la taxe d'examen est remboursée et à hauteur de quel montant. Aucune disposition comparable n'existe pour l'article 108, deuxième phrase CBE. Il ne semble donc pas cohérent d'interpréter l'article 108, deuxième phrase CBE comme s'il contenait un mot qui ne s'y trouve pas (cf. ci-dessus point 8.4.2, premier paragraphe).

### Dispositif

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

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Lorsque la formation d'un recours et le paiement de la taxe de recours ont lieu après l'expiration du délai de recours prévu à l'article 108, première phrase CBE, ce recours est-il irrecevable ou réputé ne pas avoir été formé ?