

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
17. August 1987  
J. 87  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: C. Payraudeau  
R. Schulte

Anmelder: ...<sup>\*)</sup>

Stichwort: Geschäftsunfähigkeit

Artikel: 86, 96, 108, 121, 122 EPÜ

Regel: 37 (1), 65 (1), 90 EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit der  
Beschwerde - fehlende Begründung"-  
"Hemmung der Ausschlußfrist nach  
Artikel 122 (2) EPÜ (bejaht)" -  
"Unterbrechung - Fälligkeit der  
Jahresgebühren verschoben" -  
"Vertrauensschutz - falsche Auskunft  
des Amtes"

Leitsätze

I. Eine Beschwerde gilt als ausreichend begründet im Sinne des Artikels 108 Satz 3 EPÜ, wenn sie sich auf einen neuen Sachverhalt bezieht, der, wenn er sich bestätigt, der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzieht.

II. Nach Regel 90 EPÜ, die von Amts wegen angewandt werden muß, wird bei Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters das Verfahren unterbrochen und gegebenenfalls die Ausschlußfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ gehemmt. Wird in einer Beschwerde gegen eine Entscheidung, die mit der Versäumung dieser Frist begründet worden ist, Geschäftsunfähigkeit geltend gemacht, so muß die Entscheidung aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung dieses neuen Sachverhalts an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

III. Regel 90 (4) EPÜ ist dahingehend auszulegen, daß der Zahlungstag für die während der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters fällig gewordenen Jahresgebühren auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben wird.

IV. Stellt das EPA fest, daß eine Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist, so entscheidet es nach Artikel 86 (3) EPÜ, daß die entsprechende Patentanmeldung als zurückgenommen gilt; dabei ist es nicht befugt, die Umstände zu würdigen, auf die die Nichtentrichtung zurückzuführen ist. Ist jedoch keine solche Entscheidung getroffen worden und kann der Anmelder oder sein Vertreter aufgrund der Auskünfte des EPA in gutem Glauben davon ausgehen, daß die Jahresgebühr ordnungsgemäß ent-

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
17 August 1987  
J. 87  
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: C. Payraudeau  
R. Schulte

Applicant: ...<sup>\*)</sup>

Headword: Incapacity

Article: 86, 96, 108, 121, 122 EPC

Rule: 37 (1), 65 (1), 90 EPC

Keyword: "Admissibility of appeal -  
No statement of grounds of appeal" -  
"Interruption of the time limit referred  
to in Article 122 (2) EPC (yes)" -  
"Interruption - Due date of renewal  
fees deferred" - "Principle of good faith  
- Erroneous information from the  
Office"

Headnote

I. An appeal is to be considered sufficiently well-founded to satisfy the requirements of Article 108, third sentence, EPC if it refers to a new circumstance which, if confirmed, will invalidate the contested decision.

II. In accordance with Rule 90 EPC, which the Office must apply of its own motion, the legal incapacity of an applicant or his representative has the effect of interrupting proceedings and, where appropriate, the time limit referred to in Article 122 (2) EPC. Thus, if such incapacity is invoked where a decision based on such a time limit is appealed, that decision must be cancelled and the matter referred back to the first instance for a fresh decision that takes account of the new circumstance.

III. Rule 90 (4) EPC has to be interpreted as deferring the payment date for renewal fees falling due during the period of incapacity of the applicant or his representative until the date proceedings are resumed.

IV. Article 86 (3) EPC provides that where the EPO finds that a renewal fee has not been paid it must rule that the patent application in question is deemed to be withdrawn without power of discretion to assess the circumstances that led to non-payment. Where, however, no such ruling is taken and on the basis of information supplied by the EPO, an applicant or his representative may in all good faith be led to believe that a renewal fee has been duly paid, such fee must be considered to be

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date du  
17 août 1987  
J. 87  
(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: C. Payraudeau  
R. Schulte

Demandeur: ...<sup>\*)</sup>

Référence: Incapacité

Article: 86, 96, 108, 121, 122 CBE

Règle: 37 (1), 65 (1), 90 CBE

Mot clé: "Recevabilité du recours -  
absence d'un mémoire exposant les  
motifs du recours" - "Interruption du  
délai de forclusion de l'article 122 (2)  
CBE (oui)" - "Interruption - échéance  
des taxes annuelles repoussée" -  
principe de la bonne foi - information  
erronée par l'Office"

Sommaire

I. Un recours doit être considéré comme suffisamment motivé pour satisfaire aux exigences de l'article 108, troisième phrase CBE s'il se réfère à un fait nouveau qui, s'il est confirmé, retirera à la décision contestée son fondement juridique.

II. Conformément à la règle 90 CBE qui doit être appliquée d'office, l'incapacité du demandeur ou de son mandataire a pour effet d'interrompre la procédure et, le cas échéant, le délai de forclusion de l'article 122(2) CBE. Ainsi, si une telle incapacité est invoquée lors d'un recours contre une décision fondée sur une telle forclusion, cette décision doit être révoquée et l'affaire doit être renvoyée à la première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision tenant compte de ce fait nouveau.

III. La règle 90 (4) CBE doit être interprétée comme repoussant à la date de la reprise de la procédure, la date de paiement des annuités venues à échéance pendant la période d'incapacité du demandeur ou de son mandataire.

IV. En vertu de l'article 86 (3) CBE, l'OEB qui constate le non-paiement d'une annuité doit décider que la demande de brevet correspondante est réputée retirée sans aucun pouvoir d'appréciation des circonstances de fait qui sont à l'origine du non-paiement. Cependant, en l'absence d'une telle décision, lorsqu'en se basant sur les informations données par l'OEB un demandeur ou son mandataire peut, en toute bonne foi, être amené à croire qu'une annuité a été régulièrement

<sup>\*)</sup> Name nicht veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Name not published.

<sup>\*)</sup> Nom non publié.

richtet worden ist, so gilt sie nach dem Grundsatz "error communis facit jus" für die Zwecke des Verfahrens als entrichtet.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am ... über einen zugelassenen Vertreter die europäische Patentanmeldung Nummer ... unter Inanspruchnahme der Priorität der Patentanmeldung ... ein.

II. Die Anmeldung wurde zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht am ... unter der Nummer ... veröffentlicht.

Da die Beschwerdeführerin bereits Prüfungsantrag gestellt und die entsprechende Gebühr entrichtet hatte, forderte ein Formalsachbearbeiter den Vertreter am ... gemäß Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ auf, dem Amt innerhalb von sechs Monaten nach der Veröffentlichung mitzuteilen, ob die Beschwerdeführerin ihre Patentanmeldung aufrechterhalte.

III. Da beim EPA innerhalb der angegebenen Frist keine Antwort einging, teilte die Eingangsstelle des EPA dem Vertreter am ... gemäß Artikel 96 (3) EPÜ mit, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Schreiben vom ..., das beim EPA am ... einging, stellte ein anderer Vertreter, der mit einer am ... wirksam gewordenen Vollmacht bestellt worden war, einen Wiedereinsetzungsantrag für die Patentanmeldung. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am ... und die Weiterbehandlungsgebühr am ... entrichtet, ohne daß ein förmlicher Antrag auf Weiterbehandlung (Artikel 121 (2) EPÜ) gestellt oder eine förmliche Erklärung über die Aufrechterhaltung des Prüfungsantrags abgegeben worden wäre.

Mit Schreiben vom ... machte der neue Vertreter zur Stützung seines Antrags geltend, die Beschwerdeführerin habe erst bei einem Telefongespräch mit dem EPA am ... erfahren, daß der von ihr zuerst beauftragte Vertreter seinen Pflichten überhaupt nicht nachgekommen sei. Dem Schreiben lagen zahlreiche Unterlagen bei, die glaubhaft machen sollten, daß sich der frühere Vertreter um die Angelegenheiten seiner Mandantin überhaupt nicht gekümmert hatte.

Der neue Vertreter gab zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags an, daß die Beschwerdeführerin alle in Artikel 122 EPÜ geforderte Sorgfalt aufgewendet habe, als sie einen zugelassenen Vertreter mit der Bearbeitung ihrer Patentanmeldungen beauftragt habe.

V. Im übrigen wurde für die dritte Jahresgebühr, die am ... fällig geworden und vom früheren Vertreter nicht entrichtet worden war, kein Wiedereinsetzungsantrag gestellt, obwohl dies noch möglich gewesen wäre; sie wurde auch von dem neuen Vertreter nicht entrichtet, obwohl dieser die vierte und fünfte

so paid for the purposes of the proceedings by virtue of the maxim "error communis facit jus".

#### Summary of Facts and Submissions

I. On ... the appellant filed, through a professional representative, European patent application No. ..., for which the priority of patent application No. ... was claimed.

II. The application was published with the European search report on ... under No. ....

Since the appellant had already filed the request for examination and paid the appropriate fee, a formalities officer in the Receiving Section invited the representative on ..., in accordance with Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC, to indicate within six months of the publication date whether the appellant desired to proceed further with the application.

III. As no reply was received by the EPO within the specified time limit, the Receiving Section informed the representative on ..., in accordance with Article 96 (3) EPC, that the application was deemed to be withdrawn.

IV. A new representative, named in an authorisation which took effect on ..., applied in a letter dated ... and received by the EPO on ... for the patent application to be re-established. Although the fee for re-establishment was paid on ... and the fee for further processing followed on ..., neither a formal request for further processing (Article 121 (2)) nor a formal declaration that the request for examination was to be maintained was filed.

By letter dated ... the new representative explained in support of his application that the appellant who had instructed the first representative to handle the patent application in suit had learned only as a result of a telephone conversation with the EPO on ... that the first representative had failed completely in his duties. Enclosed with this letter were a number of documents purporting to show that the first representative had totally neglected his client's affairs.

The new representative further stated in support of his application for re-establishment that in instructing a professional representative to handle its patents the appellant had, in accordance with Article 122 EPC, taken all due care required of it.

V. Moreover, although still possible no application for re-establishment of rights was made in respect of the renewal fee for the third year which fell due on ... and which had been paid neither by the first representative nor by the new representative, although the latter duly paid the fourth and fifth renewal fees on

acquittée, cette annuité doit être considérée comme telle aux fins de la procédure en vertu de l'adage "error communis facit jus".

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le ..., la requérante a déposé par l'intermédiaire d'un mandataire agréé la demande de brevet européen n° ... pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande de brevet.

II. Cette demande a été publiée avec le rapport de recherche européen le ... sous le n° ....

Etant donné que la requérante avait déjà déposé la requête en examen et payé la taxe correspondante, un agent des formalités de la Section de dépôt a adressé au mandataire, le ..., la notification établie conformément à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) CBE d'avoir à faire parvenir dans le délai de six mois de la date de publication une déclaration indiquant que la requérante maintenait sa demande.

III. Aucune réponse n'étant parvenue à l'OEB dans le délai indiqué, la Section de dépôt de l'OEB a adressé le ... au mandataire la notification établie conformément à l'article 96 (3) CBE l'informant que la demande était considérée comme retirée.

IV. Par lettre du ... reçue à l'OEB le ..., un nouveau mandataire, désigné par un pouvoir ayant pris effet le ..., a déposé une demande de restitutio in integrum pour la demande de brevet. La taxe de restitutio in integrum a été payée le ... et la taxe de poursuite de la procédure a été payée le ... sans qu'aucune demande formelle de poursuite de la procédure (article 121 (2) CBE) ni aucune déclaration formelle de maintien de la requête en examen ait été présentée.

Dans sa lettre du ..., le nouveau mandataire a invoqué à l'appui de sa requête le fait que la requérante, qui avait confié la gestion de la demande de brevet en cause au premier mandataire, n'avait appris que par une conversation téléphonique avec l'OEB le ... que le premier mandataire avait complètement failli à sa tâche. De nombreux documents étaient annexés à cette lettre, documents tendant à établir que le premier mandataire avait totalement négligé l'ensemble des affaires de sa cliente.

Le nouveau mandataire indiquait, à titre de motif justificatif de sa requête en restitutio in integrum, qu'en confiant la gestion de ses brevets à un mandataire agréé, la requérante avait fait preuve de toute la vigilance requise de sa part, conformément à l'article 122 CBE.

V. Par ailleurs, la taxe annuelle pour la troisième année qui venait à échéance le ..., qui n'avait pas été payée par le premier mandataire, n'a pas fait l'objet d'une demande de restitutio in integrum pourtant encore possible et n'a pas été réglée par le nouveau mandataire bien que ce dernier ait régulièr-

Jahresgebühr am ... bzw. ... ordnungsgemäß entrichtet. Das Amt wies den neuen Vertreter nicht auf dieses Versäumnis hin.

VI. Mit Entscheidung vom ... wies ein Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung den Wiedereinsetzungsantrag mit der Begründung zurück, er sei nicht fristgerecht innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist, nämlich erst nach dem ..., gestellt worden.

VII. Die Beschwerdeführerin legte am ... gegen diese Zurückweisungsentscheidung mit der Begründung Beschwerde ein, sie könne Regel 90 (1) c) EPÜ in Anspruch nehmen, da der frühere Vertreter infolge einer schweren Erkrankung unfähig gewesen sei, sein Mandat richtig auszuüben.

Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet.

VIII. Mit einem Schreiben, das als "vertraulich" gekennzeichnet war und am ... beim EPA einging, reichte die Beschwerdeführerin ein am ... erstelltes ärztliches Gutachten sowie eine eidesstattliche Versicherung ein, die von zwei Zeugen am ... vor einem Notar abgegeben worden war.

IX. In einem Bescheid vom ... wies der Berichterstatter der Juristischen Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Anmeldung wegen Nichtentrichtung der dritten Jahresgebühr als zurückgenommen gelte und die Beschwerde damit gegenstandslos sei.

In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, daß er sich unverzüglich telefonisch mit dem Europäischen Patentamt in Verbindung gesetzt habe, nachdem er von seiner Mandantin zu ihrem neuen Vertreter bestellt worden sei, um sich nach dem Verfahrensstand der vorliegenden Anmeldung sowie anderer vom früheren Vertreter eingereichter europäischer Patentanmeldungen zu erkundigen, für die ihn die Beschwerdeführerin ebenfalls zu ihrem neuen Vertreter bestellt habe.

Das Amt habe ihm daraufhin mitgeteilt, daß die Jahresgebühren zu einigen Anmeldungen nicht entrichtet worden seien, zur vorliegenden Anmeldung jedoch nur angegeben, daß diese wegen Nichtbestätigung des Prüfungsantrags zurückgewiesen worden sei. In Anbetracht der Umstände habe er keine schriftliche Bestätigung verlangt und die Akte in dem guten Glauben weiterbearbeitet, daß die dritte Jahresgebühr ordnungsgemäß entrichtet worden sei; so habe er am ... einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestätigung des Prüfungsantrags gestellt und am ... die vierte Jahresgebühr entrichtet.

Die Beschwerdeführerin hat die dritte Jahresgebühr am ... entrichtet.

... and ... respectively. The office did not inform the new representative that the third-year renewal fee had not been paid.

VI. In a decision taken on ... a formalities officer acting for the Examining Division refused the application for re-establishment on the grounds that it had not been filed within the year immediately following the unobserved time limit, i.e. that it had been filed after

VII. The appellant appealed against this decision on ..., citing in support that it considered Rule 90 (1)(c) EPC to be applicable to the circumstances of its case, the previous representative having been incapable of correctly carrying out his duties vis-à-vis his clients because of a serious deterioration in the state of his health.

The fee for appeal was paid the same day.

VIII. In a letter marked "confidential" received at the EPO on ... the appellant submitted a medical report prepared on ... and also a sworn statement made by two witnesses before a notary on ...

IX. In a communication dated ... the rapporteur for the Legal Board of Appeal drew the appellant's attention to the fact that since the third renewal fee had not been paid the application would have to be deemed to be withdrawn and the appeal was hence withdrawn on basis.

Replying to that communication the appellant's representative explained that as soon as his client had appointed him as its new representative he had telephoned the European Patent Office to enquire about the position with regard to the present application and also other European patent applications filed by the previous representative and for which the appellant had appointed him as the new representative.

The Office had informed him that the renewal fees had not been paid in the case of some of the applications but on the question of the present application had simply told him that the application had been refused because the request for examination had not been confirmed. Presented with this situation the new representative had not sought written confirmation and had continued to prosecute the application, genuinely believing that the third renewal fee had been duly paid; thus, on ..., he had filed an application for re-establishment of rights in respect of the filing of confirmation of the request for examination and, on ..., had paid the fourth renewal fee. The third renewal fee was paid by the appellant on ....

ment payé les quatrième et cinquième annuités respectivement le ... et le... L'Office n'a pas informé le nouveau mandataire de ce non-paiement.

VI. Par décision rendue en date du ..., un agent des formalités de la Division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai d'un an à compter du délai non observé, c'est-à-dire qu'elle avait été présentée après le...

VII. Le ..., la requérante a formé un recours contre cette décision de rejet "au motif qu'elle estimait pouvoir bénéficier des termes de la règle 90 (1)(c) CBE, le précédent mandataire ayant, par suite d'une grave dégradation de son état de santé, été dans l'incapacité d'accomplir correctement sa mission pour ses clients.

La taxe de recours a été payée le même jour.

VIII. Par courrier portant la mention "confidentiel" reçu à l'OEB le ..., la requérante a déposé un rapport médical établi le ... ainsi qu'une déclaration faite sous serment devant notaire par deux témoins le....

IX. Dans une notification du ..., le rapporteur de la Chambre de recours juridique a attiré l'attention de la requérante sur le fait que, par suite du non-paiement de la troisième annuité, la demande devait être considérée comme retirée et que le recours devenait, de ce fait, sans objet.

Dans sa réponse à cette notification, le mandataire de la requérante a indiqué à ce sujet qu'au moment où il avait été désigné par sa cliente comme nouveau mandataire, il avait immédiatement pris contact par téléphone avec l'Office européen des brevets pour s'enquérir de l'état du dossier de la présente demande ainsi que d'autres dossiers de demandes de brevet européen déposées par le précédent mandataire et pour lesquelles la requérante l'avait désigné comme nouveau mandataire.

L'Office lui avait signalé le non-paiement des annuités dans certains de ces dossiers, mais, dans le cas de la présente demande, lui avait seulement indiqué que la demande avait été rejetée pour non-confirmation de la requête en examen. Compte tenu de la situation, le nouveau mandataire n'avait pas demandé de confirmation écrite et avait poursuivi le traitement du dossier croyant, de bonne foi, que la troisième annuité avait été dûment payée; c'est ainsi qu'il avait déposé le ... une requête en restitutio in integrum pour le dépôt de la confirmation de la requête en examen et payé la quatrième annuité le...

La requérante a payé la troisième annuité le...

## Entscheidungsgründe

### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Vor einer sachlichen Prüfung der Beschwerde muß die Kammer nach Regel 65 EPÜ feststellen, ob sie formal zulässig ist.

1.1. Im vorliegenden Fall ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags eingelegt und die Beschwerdegebühr gleichzeitig entrichtet worden; die Beschwerde gilt damit gemäß Artikel 108 Satz 1 und 2 EPÜ als eingelegt. Sie muß jedoch gemäß Artikel 108 Satz 3 EPÜ innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich begründet werden. Fehlt diese Begründung, so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen (Regel 65 (1) EPÜ).

1.2 Von der Beschwerdeführerin ist kein Schriftstück mit der Bezeichnung "Beschwerdebegründung" eingereicht worden. In der am ... eingereichten Beschwerdeschrift heißt es jedoch: "Diese Beschwerde stützt sich im wesentlichen darauf, daß die Beschwerdeführerin der Auffassung ist, Regel 90 (1) c) der Ausführungsordnung in Anspruch nehmen zu können, wonach das Verfahren vor dem EPA bei Geschäftsunfähigkeit des Vertreters unterbrochen wird." Im übrigen hat die Beschwerdeführerin der Kammer mit einem vertraulichen Schreiben, das am ... beim EPA einging, Unterlagen zugesandt, die die Geschäftsunfähigkeit des früheren Vertreters glaubhaft machen sollen.

1.3 Nach Auffassung der Kammer geht aus der Beschwerdeschrift in Verbindung mit den später eingereichten Unterlagen klar hervor, daß die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung mit der Begründung beantragt hat, daß die in Artikel 122 (2) EPU vorgesehene Ausschlussfrist von einem Jahr in Anwendung der Regel 90 EPÜ als gehemmt hätte angesehen werden müssen. Infolgedessen hätte der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Bestätigung des Prüfungsantrags nicht als unzulässig verworfen werden dürfen, sondern als innerhalb der Frist nach Artikel 122 EPÜ gestellt gelten und sachlich geprüft werden müssen.

1.4 Nach Auffassung der Kammer genügen die von der Beschwerdeführerin angegebenen Gründe den Erfordernissen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ, obwohl sie sich auf einen neuen Sachverhalt stützen, der von Rechts wegen eigentlich schon vor der ersten Instanz hätte geltend gemacht werden müssen; bestätigt sich nämlich dieser neue Sachverhalt, so würde der angefochtenen Entscheidung die Rechtsgrundlage entzogen (s. hierzu die Entscheidung J 22/86 vom 7. Februar 1987 "Medical Biological Sciences", Nr. 2 und 3). Die Beschwerde ist somit zulässig.

## Reasons for the Decision

### 1. Admissibility of the appeal

Before examining the merits of the appeal the Board must decide, in accordance with Rule 65 EPC, whether it is formally admissible.

1.1 In the present case the appeal was filed within two months of the decision to refuse the application for re-establishment of rights and the appeal fee was paid at the same time; the appeal was therefore validly filed under Article 108, first two sentences, EPC. However, the third sentence of that Article stipulates that a written statement setting out the grounds of appeal must be filed within four months of the date of notification of the decision. If no such statement is filed the appeal must be ruled inadmissible (Rule 65 (1) EPC).

1.2 Although no document headed "Statement of Grounds of Appeal" was filed by the appellant, the notice of appeal filed by it on ... stated: "The essential ground of the present appeal is that the applicant considers Rule 90 (1)(c) of the Implementing Regulations to be applicable to the circumstances of its case", and pointed out that proceedings before the EPO are interrupted in the event of a representative's incapacity. Moreover, the appellant sent the Board of Appeal a dossier under confidential cover received at the EPO on ... and purporting to prove the legal incapacity of the previous representative.

1.3 As a result, the Board considers it to emerge clearly from the notice of appeal, together with the supporting documents filed subsequently by the appellant, that the latter was asking for the decision of the formalities officer acting for the Examining Division to be set aside on the ground that the one-year time limit provided for in Article 122 (2) EPC ought to have been deemed to be interrupted under Rule 90 EPC. By virtue of this interruption the application for re-establishment of rights in respect of the confirmation of the request for examination had to be regarded as being filed within the time limits specified in Article 122 EPC; it ought not therefore to have been refused as inadmissible but examined as to its merits.

1.4 The Board considers that the grounds on which the appellant relies, although based on a new fact which from a legal point of view it would have been more appropriate to refer to the first instance, represent sufficient grounds of appeal to satisfy the requirements of Article 108, third sentence, EPC, given that if this new fact is confirmed the contested decision will no longer have any legal basis (in this connection see Decision J 22/86 dated 7 February 1987 "Medical Biological Sciences", points 2 and 3). The appeal is therefore admissible.

## Motifs de la décision

### 1. Recevabilité du recours

Avant d'examiner le recours au fond, la Chambre doit, conformément à la règle 65 CBE, décider s'il est formellement recevable.

1.1 Dans le cas présent, le recours a été déposé dans les deux mois de la décision de rejet de la requête en restitution in integrum et la taxe de recours a été payée simultanément, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 108, deux premières phrases CBE, le recours a été valablement formé. Cependant, l'article 108, troisième phrase CBE exige qu'un mémoire exposant les motifs du recours soit déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. En l'absence d'un tel mémoire, le recours doit être déclaré irrecevable (règle 65 (1) CBE).

1.2 Aucun document intitulé "Mémoire de recours" n'a été déposé par la requérante. Toutefois, l'acte de recours qu'elle a déposé le ... indiquait: "Le motif essentiel de ce recours est que la demanderesse estime pouvoir bénéficier des termes de la règle 90, chiffre 1 c) du Règlement d'exécution précisant que la procédure devant l'OEB est interrompue en cas d'incapacité du mandataire. Par ailleurs, la requérante a adressé à la Chambre de recours, par courrier confidentiel reçu à l'OEB le ..., un dossier tendant à établir l'incapacité du précédent mandataire.

1.3 Par conséquent, la Chambre considère qu'il résulte clairement de l'acte de recours appuyé par les documents fournis ultérieurement par la requérante que celle-ci demandait la révocation de la décision de l'agent des formalités de la Division d'examen, au motif que le délai de forclusion d'un an prévu par l'article 122 (2) CBE aurait dû être considéré comme interrompu en application de la règle 90 CBE. Du fait de cette interruption, la requête en restitution in integrum pour la confirmation de la requête en examen devait être considérée comme présentée dans les délais de l'article 122 CBE et n'aurait donc pas dû être rejetée comme irrecevable mais examinée au fond.

1.4 La Chambre considère que les motifs invoqués par la requérante, bien qu'ils s'appuient sur un fait nouveau qu'il aurait été juridiquement plus approprié d'invoquer devant la première instance, constituent des motifs de recours suffisants pour répondre aux exigences de l'article 108 troisième phrase CBE, étant donné que, si ce fait nouveau est confirmé, la décision contestée n'aura plus de fondement juridique (voir sur ce point la décision J 22/86 du 7 février 1987 "Medical Biological Sciences", points 2 et 3). Le recours est donc recevable.

## 2. Sachliche Prüfung der Beschwerde

2.1 In ihrem Schreiben vom ... hat die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung der betreffenden Patentanmeldung in den früheren Stand beantragt und zur Begründung geltend gemacht, sie habe alle gebotene Sorgfalt angewendet, als sie einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit der Bearbeitung der Patentanmeldung beauftragt habe; man könne ihr keinen Vorwurf daraus machen, daß sie ihrem Vertreter voll vertraut habe. Gleichzeitig entrichtete sie die Wiedereinsetzungsgebühr und zwei Tage später die Weiterbehandlungsgebühr; sie hat jedoch entgegen Artikel 122 (2) Satz 2 und Artikel 121 (2) EPÜ in keinem ihrer Schreiben angegeben, für welche Frist sie die Wiedereinsetzung beantragt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet hat.

2.2 Trotz dieses formalen Mangels ist die Kammer in Anbetracht des Gesamtzusammenhangs und insbesondere des Telefongesprächs, das der neue Vertreter der Beschwerdeführerin am ... mit dem EPA geführt hat, der Auffassung, daß die beiden Schreiben der Beschwerdeführerin als Antrag auf Wiedereinsetzung in die Weiterbehandlung der betreffenden Patentanmeldung ausulegen sind und daher den Artikeln 96 (1) und 121 (1) EPÜ entsprechen.

2.3 Daher entspricht der begründete Wiedereinsetzungsantrag, der innerhalb von zwei Monaten nach dem Telefongespräch gestellt worden ist, in dem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, daß der frühere Vertreter den Prüfungsantrag nicht bestätigt hatte, Artikel 122 (2) Satz 1 und 2 und (3) EPÜ.

2.4 Die Frist, die die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom ... zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrags gesetzt hatte, lief jedoch am ... ab. Der vorliegende Wiedereinsetzungsantrag ist also mehr als ein Jahr nach Ablauf dieser Frist gestellt worden und muß deshalb gemäß Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ als unzulässig angesehen werden.

2.5 Die einjährige Ausschlussfrist nach Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ kann jedoch in den in Regel 90 EPÜ vorgesehenen Fällen gehemmt werden. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zur Stützung ihrer Beschwerde einen neuen Sachverhalt vorgebracht, nämlich daß der Vertreter während eines nicht genau bezeichneten Zeitraums, der sich jedoch zumindest teilweise mit dem Zeitraum vom ... bis ... decken könnte (s. S. ... des medizinischen Gutachtens von Dr. ...), geschäftsunfähig gewesen sei.

2.6 Regel 90 EPÜ muß vom EPA von Amts wegen angewandt werden; dazu bedarf es keiner besonderen Formalität. Es ist also Sache des EPA, für die Zwecke der Regel 90 (1) c) EPÜ festzustellen, ob und wie lange der frühere Vertreter geschäftsunfähig war, und aufgrund dieser Feststellung die Fristen

## 2. Examination of the merits of the appeal

2.1 By letter dated ... the appellant pointed out that it was applying for re-establishment of rights in respect of the patent application in suit, citing in support that in entrusting the prosecution of the patent application to a professional representative before the EPO it had taken all due care required by the circumstances and that it could not be reproached for having had absolute faith in its representative. At the same time it paid the fee for re-establishment and two days later paid the fee for further processing, without indicating in any correspondence the time limit for which it was seeking re-establishment and paying the latter fee, contrary to the provisions of Article 122 (2), second sentence, and Article 121 (2) EPC.

2.2 In spite of this formal deficiency, the Board considers, in the context of the present case and bearing in mind in particular the telephone conversation between the appellant's new representative and the EPO on ..., that the two letters from the appellant must be interpreted as an application for re-establishment of rights in respect of the further processing of the patent application in suit, accordingly complying with Articles 96 (1) and 121 (1) EPC.

2.3 Thus, the duly substantiated application for re-establishment that was filed within two months of that telephone conversation, in the course of which the appellant was informed that the previous representative had failed to confirm the request for examination, satisfies the requirements of Article 122 (2), first two sentences, and (3) EPC.

2.4 However, the time limit for filing a request for further processing, notified to the appellant by the Receiving Section in its communication dated ..., expired on .... The present application for re-establishment was therefore filed more than a year after that time limit had expired and must therefore be deemed to be inadmissible under Article 122 (2), third sentence, EPC.

2.5 This one-year time limit provided for in Article 122 (2), third sentence, EPC may nevertheless be interrupted in the cases provided for in Rule 90 EPC. In the present case the appellant claimed in support of its appeal the new fact that the representative was legally incapacitated at a time not clearly determined that could cover part at least of the period between ... and ... (see p. ... of Dr. ...'s medical report).

2.6 Rule 90 EPC must be applied automatically by the EPO; no specific formalities are required. For the purposes of Rule 90 (1)(c) EPC, the EPO must therefore establish whether and if so when the previous representative was legally incapacitated, and in the light of its findings specify the time

## 2. Examen au fond du recours

2.1 Dans sa lettre du ..., la requérante a indiqué qu'elle demandait la restitutio in integrum de la demande de brevet en cause en invoquant à l'appui de sa requête le fait qu'en confiant la gestion de la demande de brevet à un mandataire agréé près l'OEB, la requérante avait fait preuve de toute la vigilance requise de sa part et qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir fait pleine confiance à son mandataire. Elle a acquitté simultanément la taxe de restitutio in integrum et payé deux jours plus tard la taxe de poursuite de la procédure sans indiquer, dans aucune correspondance, quel était le délai pour lequel elle demandait la restitutio in integrum et payait la taxe de poursuite de la procédure, contrairement aux dispositions de l'article 122 (2), seconde phrase et de l'article 121 (2) CBE.

2.2 Malgré ce défaut formel, la Chambre considère, dans le contexte de cette affaire et compte tenu notamment de la conversation téléphonique qu'avait eue le nouveau mandataire de la requérante avec l'OEB le ..., que les deux lettres de la requérante doivent être interprétées comme une requête en restitutio in integrum pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet en cause, répondant de ce fait aux conditions des articles 96 (1) et 121 (1) CBE.

2.3 Par conséquent, la requête motivée en restitutio in integrum, déposée dans les deux mois de la conversation téléphonique par laquelle la requérante a été informée de l'absence de confirmation par le précédent mandataire de la requête en examen, répond aux conditions de l'article 122 (2), deux premières phrases et de l'article 122 (3) CBE.

2.4 Cependant, le délai fixé à la requérante par la Section de dépôt dans sa lettre du ... pour le dépôt d'une requête en poursuite de la procédure expirait le... La présente requête en restitutio in integrum a donc été présentée plus d'un an après l'expiration de ce délai et doit donc être considérée comme irrecevable conformément aux dispositions de l'article 122 (2), troisième phrase CBE.

2.5 Cependant, ce délai de forclusion d'un an prévu par l'article 122 (2), troisième phrase CBE peut être interrompu dans les cas prévus à la règle 90 CBE. Or, dans le cas présent, la requérante a invoqué à l'appui de son recours le fait nouveau que le mandataire aurait été incapable à une époque non nettement définie qui pourrait couvrir une partie au moins de la période allant de ... à ... (voir page ... du rapport médical du Dr. ...).

2.6 La règle 90 CBE doit être appliquée d'office par l'OEB et aucune formalité particulière n'est requise pour sa mise en oeuvre. Il appartient donc à l'OEB de déterminer aux fins de l'application de la règle 90 (1) c) CBE si et pendant quelle période le précédent mandataire a été incapable et de définir

zu bestimmen, die möglicherweise gehemmt worden und bei Wiederaufnahme des Verfahrens weitergelaufen sind.

2.7 Unter diesen Umständen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung unter Berücksichtigung dieses neuen Sachverhalts an die erste Instanz zurückzuverweisen.

### 3. Verspätete Entrichtung der dritten Jahresgebühr

3.1 Die dritte Jahresgebühr wurde am ... fällig und hätte unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr spätestens innerhalb der folgenden sechs Monate entrichtet werden müssen (Artikel 86 EPÜ).

Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ hätte der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung dieser Jahresgebühr bis zum ... gestellt werden können.

3.2 Der neue Vertreter, dessen Vollmacht am ... wirksam geworden ist, hat keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung dieser Jahresgebühr gestellt, die er erst am ... entrichtet hat.

3.3 In dem für die Beschwerdeführerin günstigsten Fall, d. h. wenn man davon ausgeht, daß der frühere Vertreter zumindest in der Zeit vom ... bis ... geschäftsunfähig war, hätte die dritte Jahresgebühr von dem neuen Vertreter spätestens am ... oder - mit Zuschlagsgebühr - am ... entrichtet werden müssen. Nach Auffassung der Kammer ist keine andere sinnvolle Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ möglich.

3.4 In ihrer Entscheidung J 07/83 (ABl. EPA 1984, 211) hat die Kammer diese Regel bereits dahingehend ausgelegt, daß die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der entsprechenden Gebühr mit dem ersten Tag der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters oder Anmelders gehemmt wird und die Restfrist ab dem Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens weiterläuft.

3.5 Diese Auslegung kann nicht auf die Jahresgebühren angewandt werden, für die im EPÜ keine Zahlungsfrist, sondern nur der Fälligkeitszeitpunkt festgesetzt ist. Man kann im übrigen nicht davon ausgehen, daß mit der Bestimmung in Regel 37 (1) EPÜ, daß die Jahresgebühr frühestens ein Jahr vor ihrer Fälligkeit entrichtet werden kann, eine Frist von einem Jahr für die Entrichtung der Jahresgebühr gesetzt wird; mit dieser Bestimmung soll nur verhindert werden, daß die Anmelder die Jahresgebühren zu früh entrichten.

3.6 Unter diesen Umständen ist die einzige Frist, die im Zusammenhang mit den Jahresgebühren gehemmt werden kann, die in Artikel 86 EPÜ vorgesehene Frist von sechs Monaten für die Entrichtung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr; Regel 90 (4) EPÜ ist so auszulegen, daß der Zeitpunkt der Entrichtung der Jahresgebühren, die während der Geschäftsunfähigkeit des Vertreters

limits which may have been interrupted and began again on the date proceedings were resumed.

2.7 In these circumstances the contested decision must be set aside and the matter referred back to the first instance for a further decision that takes account of this new fact.

### 3. Late payment of the third renewal fee

3.1 The third renewal fee fell due on ... and should have been paid, together with a penalty fee, within six months at the most of that date (Article 86 EPC).

Under Article 122 (2) EPC an application for re-establishment in respect of the payment of this renewal fee could have been filed up to ....

3.2 The new representative whose authorisation took effect from ... did not apply for re-establishment in respect of that renewal fee, which he did not pay until ....

3.3 In the circumstances most favourable to the appellant, i.e. where it is assumed that the previous representative was incapacitated at least during the time from ... to ... inclusive, the third renewal fee should have been paid by the new representative no later than ... or, together with a penalty fee, on .... The Board believes that there is no other reasonable interpretation of Rule 90 (4) EPC.

3.4 In its decision J 07/83 (OJ EPO 1984, 211), the Board has already interpreted this rule as meaning that the time limit for filing the request for examination and paying the examination fee is suspended with effect from the first day of the representative's or applicant's incapacity and resumed for the time it still has to run on the date proceedings begin again.

3.5 Such an interpretation cannot be applied to renewal fees for which the EPC does not prescribe a payment time limit but simply dates on which they fall due. Moreover, Rule 37(1) EPC, which stipulates that renewal fees may not be paid more than one year before they fall due, cannot be considered to provide a one-year time limit for their payment. Its purpose is simply to ensure that applicants do not pay renewal fees too far in advance.

3.6 Therefore, the only time limit affecting renewal fees that may be suspended is the six-month period for paying the renewal fee together with a penalty fee referred to in Article 86 EPC, and Rule 90 (4) EPC has to be interpreted as deferring until the date proceedings are resumed the payment date for renewal fees which have fallen due during the period of the representative's

en fonction de cette détermination les délais qui ont été éventuellement interrompus et qui ont recommencé à courir à la date de reprise de la procédure.

2.7 Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer la décision contestée et de renvoyer l'affaire à la première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte de ce fait nouveau.

### 3. Paiement tardif de la troisième annuité

3.1 La troisième annuité est venue à échéance le ... et aurait dû être réglée au plus tard avec amende, dans les six mois suivants (article 86 CBE).

Compte tenu des dispositions de l'article 122 (2) CBE, une requête en restitutio in integrum pour le paiement de cette annuité aurait pu être déposée jusqu'au...

3.2 Le nouveau mandataire dont le pouvoir prenait effet à dater du ... n'a pas déposé de requête en restitutio in integrum pour le paiement de cette annuité qu'il n'a payé que le ....

3.3 Dans les conditions les plus favorables pour la requérante, c'est-à-dire si l'on suppose que le précédent mandataire était incapable au moins pendant la période allant du ... au ... inclus, la troisième annuité aurait dû être payée par le nouveau mandataire au plus tard le ... ou, avec amende, le... La Chambre considère en effet qu'aucune autre interprétation raisonnable ne peut être donnée de la règle 90 (4) CBE.

3.4 Dans sa décision J 07/83 (JO OEB 1984, 211), la Chambre a déjà interprété cette règle comme entraînant la suspension du délai de présentation de la requête en examen et de paiement de la taxe correspondante, cette suspension prenant effet au premier jour de l'incapacité du mandataire ou du demandeur, le délai recommençant à courir pour le temps non accompli au jour de la reprise de la procédure.

3.5 Une telle interprétation ne peut être appliquée aux annuités pour lesquelles la CBE n'a pas fixé de délai de paiement, mais seulement des dates d'échéance. On ne peut, par ailleurs, considérer que la règle 37 (1) CBE, qui stipule que la taxe annuelle ne peut être acquittée plus d'un an avant son échéance, ouvrirait un délai d'un an pour le paiement de la taxe annuelle, cette disposition visant seulement à éviter que les demandeurs ne paient les taxes annuelles trop à l'avance.

3.6 Dans ces conditions, le seul délai qui puisse être suspendu en ce qui concerne les annuités est le délai de six mois prévu par l'article 86 CBE pour le paiement de l'annuité avec amende, et la règle 90 (4) CBE doit être interprétée comme repoussant à la date de reprise de la procédure la date de paiement des annuités qui sont venues à échéance pendant la période d'incapacité du man-

oder des Anmelders fällig geworden sind, auf den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens verschoben wird (s. hierzu Gall, Jahresgebühren für das EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar, 7. Lieferung, Mai 1985, S. 46 - 47).

3.7 Diese Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ kann nicht als zu streng angesehen werden, zumal die Jahresgebühren von jedermann, also nicht nur von dem bevollmächtigten Vertreter, entrichtet werden können; den Vertreter oder den Anmelder hindert also nichts daran, sie sogar schon vor Wiederaufnahme des Verfahrens zu entrichten.

3.8 Im vorliegenden Fall hat der neue Vertreter, wie unter Nummer 3.2 angegeben, die dritte Jahresgebühr erst am ... entrichtet, obwohl er sie gemäß der oben genannten Auslegung der Regel 90 (4) EPÜ mit Zuschlagsgebühr spätestens am ... hätte entrichten müssen; dies gilt natürlich nur unter der Voraussetzung, daß das EPA eine Unterbrechung des Verfahrens vom ... bis ... anerkennt.

3.9 Artikel 86 (3) EPÜ lautet wie folgt: "Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Das Europäische Patentamt ist allein befugt, hierüber zu entscheiden."

3.10 Nach Auffassung der Kammer ermächtigt diese Bestimmung des EPÜ das EPA nicht, bei dieser Entscheidung den Sachverhalt zu würdigen, auf den die Nichtentrichtung der Jahresgebühr zurückzuführen ist, sondern erlegt ihm die Verpflichtung auf, die Anmeldung für zurückgenommen zu erklären, wenn es feststellt, daß eine Jahresgebühr nicht entrichtet worden ist. Der Anmelder hat somit nur die Möglichkeit, einen Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ zu stellen, um wieder in seine Rechte eingesetzt zu werden.

3.11 Das EPA hätte also nach dem ... feststellen müssen, daß die dritte Jahresgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, und die Entscheidung treffen müssen, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

3.12 Einer solchen Entscheidung würde jedoch die Rechtsgrundlage entzogen, falls das Europäische Patentamt anerkennt, daß das Verfahren vom ... bis ... unterbrochen war. In diesem Falle muß die Sachlage zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Verfahrens betrachtet werden. Wie unter Nummer 3.3 ausgeführt, hätte die dritte Jahresgebühr zu diesem Zeitpunkt oder - unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr - in den darauffolgenden sechs Monaten von der Beschwerdeführerin entrichtet werden müssen.

3.13 Die mündliche Auskunft, die das EPA dem neuen Vertreter der Beschwerdeführerin erteilt hatte und die durch den Inhalt der Akte, deren Kopie er am ... fernschriftlich angefordert hatte,

or applicant's incapacity (see in this connection, Gall, *Jahresgebühren für die EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung May 1985, pp. 46-47).

3.7 This cannot be regarded as an excessively stringent interpretation of Rule 90 (4) EPC particularly as anyone, not just the professional representative, may pay renewal fees, with the result that there is nothing to stop the representative or the applicant paying them even before proceedings are resumed.

3.8 In the present case, as indicated above in point 3.2, the new representative did not pay the third renewal fee until ... whereas, according to the interpretation given above to Rule 90 (4) EPC, he ought to have paid it with a penalty no later than ... - assuming, of course, that the EPO acknowledges that proceedings were interrupted between ... and ....

3.9 Article 86 (3) EPC provides that "If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application shall be deemed to be withdrawn. The European Patent Office alone shall be competent to decide this".

3.10 The Board considers that this provision in the EPC does not empower the EPO when taking such a decision to assess the circumstances of the case that led to non-payment of the renewal fee but obliges it, when it notes a failure to pay a renewal fee, to rule that the application is deemed to be withdrawn. The only way in which the applicant can then have his rights re-established is by applying for restitutio in integrum in accordance with Article 122 EPC.

3.11 It results from this that once ... had passed the EPO should have noted that the third renewal fee had not been paid in due time with an additional fee and should have issued a decision stating that the application was deemed to be withdrawn.

3.12 However, such a decision would have no legal basis were the European Patent Office to recognise that the proceedings had been interrupted between ... and .... Were such to be the case, the position on the day proceedings were resumed would have to be considered. As mentioned in point 3.3 above it is on that date, or within the following six months on payment of an additional fee, that the appellant should have paid the third renewal fee outstanding.

3.13 However, the oral information given to the appellant's new representative by the EPO and corroborated by the contents of the dossier, a copy of which he requested by telex on ..., led the new

dataire ou du demandeur (voir à ce sujet, Gall, *Jahresgebühren für die EPA - Münchner Gemeinschaftskommentar*, 7. Lieferung, Mai 1985, p. 46-47).

3.7 Une telle interprétation de la règle 90 (4) CBE ne peut être considérée comme étant d'une sévérité excessive étant donné notamment que les annuités peuvent être payées par quiconque et pas seulement par le mandataire habilité, de sorte que rien n'empêche le mandataire ou le demandeur de payer les annuités avant même la reprise de la procédure.

3.8 Dans le cas présent, comme indiqué au point 3.2 ci-dessus, le nouveau mandataire n'a payé la troisième annuité que le ... alors qu'il aurait dû, conformément à l'interprétation donnée ci-dessus de la règle 90 (4) CBE, la payer au plus tard, avec amende, le ... - sous réserve naturellement que l'OEB reconnaisse qu'il y a eu une interruption de procédure couvrant la période du ... au...

3.9 L'article 86 (3) CBE stipule "Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision".

3.10 La Chambre estime que cette disposition de la CBE ne donne à l'OEB aucun pouvoir d'appréciation des circonstances de fait qui sont à l'origine du non-paiement de l'annuité pour prendre une telle décision, mais lui fait obligation, lorsqu'il constate l'absence de paiement d'une annuité, de décider que la demande est considérée comme retirée. La seule possibilité dont dispose alors le demandeur pour obtenir la restauration de ses droits est l'action en restitutio in integrum exercée dans les conditions prévues à l'article 122 CBE.

3.11 Il en résulte que l'OEB aurait dû, passé le ..., constater que la troisième annuité n'avait pas été payée avec surtaxe dans les délais et rendre une décision constatant que la demande était réputée retirée.

3.12 Une telle décision cependant n'aurait plus de base légale si l'Office européen des brevets venait à reconnaître que la procédure a été interrompue entre le ... et le... . Dans une telle éventualité, il y aurait lieu de considérer la situation au jour de la reprise de la procédure. Comme indiqué au point 3.3 ci-dessus, c'est à cette date, ou dans les six mois suivants avec surtaxe, que la troisième annuité non payée aurait dû être acquittée par la requérante.

3.13 Cependant, les informations verbales fournies par l'OEB au nouveau mandataire de la requérante, corroborées par le contenu du dossier de la demande dont il a demandé copie par

noch erhärtet worden war, ließ ihn jedoch in gutem Glauben annehmen, daß die dritte Jahresgebühr ordnungsgemäß entrichtet worden war. Man kann ihm keinen Vorwurf daraus machen, daß er keine schriftliche Bestätigung des Gebührenstands verlangt hat, da er keinen Grund zu der Annahme hatte, daß die ihm erteilte mündliche Auskunft unvollständig oder falsch sei.

3.14 Die Kammer ist daher in Anwendung des Grundsatzes "*error communis facit jus*" der Auffassung, daß die dritte Jahresgebühr als ordnungsgemäß entrichtet zu betrachten ist, falls anerkannt wird, daß das Verfahren unterbrochen war; die von der Beschwerdeführerin am ... vorgenommene Zahlung stellt also nur die Begleichung einer Schuld gegenüber dem EPA dar.

Da der neue Vertreter zu Recht davon ausgehen konnte, daß die ihm vom EPA erteilte Auskunft richtig und vollständig war, kann das EPA ihm gegenüber auch nicht geltend machen, daß die dritte Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist, ohne dabei gegen den Grundsatz "*nemini licet venire contra factum proprium*" zu verstoßen.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Entscheidung des Formalsachbearbeiters der Prüfungsabteilung vom ... wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, festzustellen, ob und wann eine Geschäftsunfähigkeit des Vertreters der Beschwerdeführerin vorlag, die zu einer Unterbrechung des Verfahrens zu der europäischen Patentanmeldung Nr. ... geführt hat, und aufgrund dieser Feststellung zu entscheiden, ob der Wiedereinsetzungsantrag der Beschwerdeführerin zulässig ist und ob ihm stattgegeben werden kann.

representative to believe in good faith that the third renewal fee had been duly paid. It cannot be held against him that he did not request written confirmation of the renewal fee position in respect of the application, as he had no reason to suppose that the oral information given to him was incomplete or erroneous.

3.14 Thus, taking as its basis the maxim "*error communis facit jus*", the Board considers that, should it be recognised that proceedings had been interrupted, the third renewal fee must be deemed to have been duly paid, the payment made by the appellant on ... quite simply being in settlement of a debt vis-à-vis the EPO.

Since the new representative was entitled to accept that the information given him by the EPO was correct and complete the EPO could not, in its dealings with the new representative, invoke the failure to pay the third renewal fee in due time without infringing the principle "*nemini licet venire contra factum proprium*".

#### Order

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

The decision of the formalities officer acting for the Examining Division dated ... is set aside.

The matter is referred back to the first instance for the latter to establish whether incapacity on the part of the appellant's representative gave rise to an interruption of the proceedings in respect of European patent application No. ... and if so, when such incapacity occurred, and to decide in the light of its findings whether the appellant's application for re-establishment of rights is admissible and can be allowed.

télex du ..., ont amené le nouveau mandataire à croire, en toute bonne foi, que la troisième annuité avait été régulièrement acquittée. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir demandé une confirmation écrite de la situation des annuités de la demande, car il n'avait aucune raison de supposer que les informations verbales qui lui avaient été communiquées étaient incomplètes ou erronées.

3.14 Ainsi, en se fondant sur l'adage "*error communis facit jus*", la Chambre considère que, dans l'hypothèse où il serait reconnu qu'une interruption de la procédure s'est produite, la troisième annuité doit être considérée comme ayant été régulièrement acquittée, le règlement effectué par la requérante le ... n'étant qu'une simple régularisation débitrice de sa situation vis-à-vis de l'OEB.

Etant donné que le nouveau mandataire a pu légitimement admettre que les informations qui lui avaient été communiquées par l'OEB étaient exactes et complètes, l'OEB ne pourrait, dans ses rapports avec le nouveau mandataire, invoquer le non-paiement en temps utile de la troisième annuité sans enfreindre le principe "*nemini licet venire contra factum proprium*".

#### Dispositif

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

La décision de l'agent des formalités de la Division d'examen rendue le ... est révoquée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour qu'elle détermine s'il y a eu une incapacité du mandataire de la requérante ayant provoqué une interruption de la procédure relative à la demande de brevet européen n° ... et, dans l'affirmative, la période à laquelle cette incapacité s'est produite, et qu'elle décide en fonction de cette détermination si la requête en restitutio in integrum de la requérante est recevable et s'il peut y être fait droit.

#### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 20. Juli 1987 J 2/87 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: C. Payraudeau  
R. Schulte

Anmelder: Motorola, Inc.

Stichwort: MOTOROLA

Artikel: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPU

Regel: 51 (4) EPÜ

#### Decision of the Legal Board of Appeal dated 20 July 1987 J 2/87 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: C. Payraudeau  
R. Schulte

Applicant: Motorola, Inc.

Headword: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 EPC

Rule: 51 (4) EPC

#### Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 20 juillet 1987 J 2/87 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: C. Payraudeau  
R. Schulte

Demandeur: Motorola, Inc.

Référence: MOTOROLA

Article: 97 (1), (2), 108, 109 (2), 113 (2), 122 CBE

Règle: 51 (4) CBE