

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 13. Juni 1980 J 06/79*

EPÜ Artikel 94 (2), (3), 111 (1), 122 (1), (2), (5), 150 (2) und 157 (1); Regeln 67 und 104 b (1); PCT Artikel 21 und 22. "Internationale Anmeldungen" — "Nichteinhaltung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags" — "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Die Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags ist nicht ausgeschlossen, wenn es sich um eine dem Europäischen Patentamt zugeleitete internationale Anmeldung handelt.

Eine vom Europäischen Patentamt dem Anmelder gegebene falsche Information kann nach Lage des Falles als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 2. Juni 1978 hat die Beschwerdeführerin in Frankreich die internationale Anmeldung PCT—FR Nr. 78/00001 eingereicht, wobei sie u.a. Frankreich (europäisches Patent) als Bestimmungsstaat angegeben und die Priorität ihrer in Frankreich am 8. Juni 1977 eingereichten nationalen Patentanmeldung beansprucht hat.

II. Das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum hat diese internationale Anmeldung am 21. Dezember 1978 mit dem internationalen Recherchenbericht als Anhang veröffentlicht.

III. Die internationale Anmeldung ist beim Europäischen Patentamt am 16. Juni 1978 eingegangen. Auf ausdrückliches Ersuchen der Beschwerdeführerin, mit Telex am 10. Januar 1979 an das Europäische Patentamt gerichtet, hatte dieses der Beschwerdeführerin am 16. Februar 1979 eine Mitteilung übersandt, die sie über alle Einzelheiten des beim Europäischen Patentamt durchzuführenden Verfahrens unterrichtete. U.a. führte das Amt aus, daß "die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Zahlung der Prüfungsgebühri aber keinesfalls vor 20 Monaten, gerechnet vom Prioritätsdatum an, zu laufen beginnt." Diese Mitteilung, die falsch war, da sich aus Artikel 150 (2) EPÜ eindeutig ergibt, daß die Frist von 20 Monaten nicht den Beginn der Frist zur Einreichung des Prüfungsantrags darstellt, wurde auch in der französischen Fassung der "Hinweise für PCT-Anmelder", Amtsblatt EPA Nr. 3/1979, Seiten 110—112, Absatz 5, veröffentlicht.

IV. Am 3. August 1979 hatte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts den Anmelder davon unterrichtet, daß die Anmeldung "als zurückgenom-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEALS

Decision of the Legal Board of Appeal dated 13 June 1980 J 06/79*

Articles 94 (2) (3), 111 (1), 122 (1) (2) (5), 150 (2) and 157 (1). Rules 67 and 104 b (1) EPC; Articles 21 and 22 PCT. "International applications" — "Failure to observe time limit for presentation of request for examination" — "*Restitutio in integrum*" — "Reimbursement of appeal fees".

Headnote

Restitutio in integrum is not excluded, so far as the time limit for presentation of the request for examination is concerned, in the case of an international application transmitted to the European Patent Office.

If inaccurate information is given to an applicant by the European Patent Office, this can be considered as a substantial procedural violation justifying reimbursement of appeal fees.

Summary of facts and submissions

I. On 2 June 1978 the appellant made an international application No. PCT—FR 78/00001 in France, designating *inter alia* France (European Patent) and claiming priority from a national patent application, applied for in France on 8 June 1977.

II. On 21 December 1978, the International Bureau of the World Intellectual Property Organisation published the international application, together with the international search report.

III. The international application was received by the European Patent Office on 16 June 1978. At the express request of the appellant, made by telex on 10 January 1979, the European Patent Office sent the appellant a communication, dated 16 February 1979, giving fully detailed information on the procedure which had to be followed in dealing with the European Patent Office. The office stated, *inter alia* that "the period prescribed for presenting the request for examination and paying the fee for examination does not, however, commence to run in any case until 20 months have elapsed since the priority date". This information, which was inaccurate, as it is the clear effect of the provisions of Article 150, paragraph 2, EPC that the expiry of the period of 20 months does not constitute the starting point of the period for presenting the request for examination, was also reproduced in the French text of the "Advice to PCT applicants" given in the Official Journal EPO No. 3/1979, pages 110—112, paragraph 5.

IV. On 3 August 1979, the Receiving Section of the European Patent Office sent a communication to the appellant to the effect that the application was "deemed to have been withdrawn", be-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la chambre de recours juridique du 13 juin 1980 J 06/79*

Articles 94 (2) (3), 111 (1), 122 (1) (2) (5), 150 (2) et 157 (1), règles 67 et 104 ter (1) de la CBE; articles 21 et 22 du PCT.

"Demandes internationales" — "Non respect du délai pour présenter la requête en examen" — "*Restitutio in integrum*" — "Remboursement de la taxe de recours".

Sommaire

La *restitutio in integrum* n'est pas exclue en ce qui concerne le délai prescrit pour présenter la requête en examen dans le cas d'une demande internationale transmise à l'Office européen des brevets.

Une information erronée donnée par l'Office européen des brevets au déposant peut être considérée, le cas échéant comme vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 juin 1978 la requérante a déposé en France la demande internationale PCT—FR n° 78/00001 indiquant, entre autres, la France (brevet européen) comme Etat désigné et revendiquant la priorité de sa demande de brevet national déposée en France le 8 juin 1977.

II. Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a publié ladite demande internationale, avec en annexe le rapport de recherche internationale, le 21 décembre 1978.

III. La demande internationale a été reçue par l'Office européen des brevets le 16 juin 1978. Sur requête explicite de la requérante, envoyée par télex le 10 janvier 1979, l'Office européen des brevets lui a adressé une communication en date du 16 février 1979 l'informant, dans tous les détails, sur la procédure qui devait être suivie près de l'Office européen des brevets. Entre autres, l'Office précisait que "le délai imparti pour présenter la requête en examen et acquitter la taxe d'examen ne commençait cependant en aucun cas à courir avant que 20 mois ne se soient écoulés à compter de la date de priorité". Cette information, qui était erronée puisqu'il ressort clairement de l'article 150, paragraphe 2 de la CBE que le délai de 20 mois ne constitue pas le commencement du délai pour la présentation de la requête en examen, a aussi été reproduite dans le texte français de l'"Avis aux déposants PCT", Journal officiel OEB, n° 3/1979, pages 110 à 112, paragraphe 5.

IV. Le 3 août 1979, la section de dépôt de l'Office européen des brevets avait adressé une communication à la requérante pour lui faire savoir que ladite de-

*Übersetzung

*Translation

*La procédure s'est déroulée en français.

men" gelte, da der Prüfungsantrag nicht vor Ablauf der Frist von 6 Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an, eingegangen war (Artikel 94 (2), (3) und Artikel 157 (1) EPÜ).

V. Die Beschwerdeführerin wandte sich am 6. August 1979 gegen die Schlußfolgerungen des Amtes, wobei sie auch darlegte, daß die Frist für die Einreichung des Prüfungsantrags am 21. September 1979 zu Ende ginge, und verlangte ausdrücklich eine Entscheidung über diese Frage. Mit Schreiben vom 7. August 1979 hat sie den Prüfungsantrag gestellt und die Prüfungsgebühr am 17. Oktober 1979 bezahlt.

VI. Mit Entscheidung vom 30. August 1979 hat die Eingangsstelle festgestellt, daß die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen zu gelten habe, da der Prüfungsantrag nicht vor dem Endzeitpunkt, dem 21. Juni 1979, gestellt worden sei. Tatsächlich konnte der Prüfungsantrag auch nur bis zum Ablauf der Frist von 6 Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts an, gestellt werden (Artikel 150 (2) und Artikel 157 (1) EPÜ).

VII. Die Beschwerdeführerin hat am 19. September 1979 Beschwerde mit Begründung gegen diese Entscheidung eingelegt und rechtzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet.

VIII. Mit Bescheid vom 18. Januar 1980 wurde die Beschwerdeführerin von der Juristischen Beschwerdekammer dahingehend unterrichtet, daß die Mitteilung vom 16. Februar 1979 und die oben erwähnte französische Fassung der Hinweise für PCT-Anmelder nicht mit der deutschen und englischen Fassung dieser Hinweise übereinstimmten und nicht die Vorschriften des Artikels 150 (2) des Übereinkommens wiedergaben und daß aus diesem Grund im Amtsblatt EPA Nr. 10/1979, Seite 443 ein Korrigendum veröffentlicht worden ist. Die Beschwerdeführerin wurde ferner davon unterrichtet, daß, wenn auch das Amt in seinem Schreiben vom 3. August 1979 auf den Ausschluß der "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" in die fragliche Frist hingewiesen habe und die gleiche Mitteilung auch im Amtsblatt EPA Nr. 11-12/1979, Seite 483 veröffentlicht worden sei, die Frage der Wiederherstellung der Rechte noch nicht Gegenstand einer Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer gewesen sei, und daß diese Frage nur auf besonderen Antrag gemäß Artikel 122 (2) EPÜ geprüft werden könne.

IX. Mit Schreiben vom 13. Februar 1980 hat die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung in ihre Rechte nach Artikel 122 EPÜ beantragt. Die Wiedereinsetzungsgebühr wurde am 22. Februar 1980 entrichtet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Es ist richtig, daß der Prüfungsantrag

cause the request for examination had not been received before the expiration of the period of six months running from the date of publication of the international search report (Article 94, paragraphs 2 and 3 and Article 157, paragraph 1 EPC).

V. In a communication dated 6 August 1979, the appellant contested the finding of the Office, claiming that it had up to 21 September 1979 to present the request for examination and asking specifically for a decision on this matter. The appellant presented a request for examination by letter dated 7 August 1979 and paid the fee for examination on 17 October 1979.

VI. By a decision dated 30 August 1979, the Receiving Section held that the European patent application must be deemed to have been withdrawn because the request for examination had not been presented before the final date therefor, namely 21 June 1979. It could have been formulated at any time up to the end of the period of six months running from the date of publication of the international search report (Articles 150, paragraph 2, and 157, paragraph 1 EPC).

VII. On 19 September 1979 the appellant lodged a notice of appeal and statement of grounds and duly paid the appeal fee.

VIII. By letter dated 18 January 1980, the appellant was informed by the Legal Board of Appeal that the communication of 16 February 1979 and the French version of the "Advice to PCT applicants", mentioned above, did not correspond to the German and English versions of the "Advice" and did not reproduce the provisions of Article 150, paragraph 2 of the Convention and that, accordingly, a corrigendum had been published in the Official Journal EPO No. 10/1979, page 443. The appellant was also informed that the matter of restoration of rights had not yet been the subject of a decision of the Legal Board of Appeal — although the Office, in its letter of 3 August 1979, had stated that *restitutio in integrum* was excluded so far as observance of the time limit in question was concerned, and although the same information had been published in the Official Journal EPO No. 11-12/1979, page 483. The appellant was informed that this matter could only be considered if special application were made in accordance with Article 122, paragraph 2, EPC.

IX. By letter dated 13 February 1980, the appellant asked for restoration of rights in accordance with Article 122, EPC. The fee for *restitutio in integrum* was paid on 22 February 1980.

Reasons for the Decision

1. As the appeal complies with Articles 106—108 and Rules 1, paragraph 1, and 64 EPC, it is receivable.
2. It is the fact that the request for

mande était "réputée retirée", étant donné que la requête en examen n'était pas parvenue avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale (article 94, paragraphes 2 et 3, et article 157, paragraphe 1 de la CBE).

V. La requérante, en date du 6 août 1979, protestait contre les conclusions de l'Office, exposant aussi qu'elle disposait, pour présenter la requête en examen, d'un délai expirant le 21 septembre 1979, et demandait expressément une décision sur cette question. Par lettre du 7 août 1979 elle a présenté la requête en examen et a payé la taxe d'examen le 17 octobre 1979.

VI. Par décision du 30 août 1979 la section de dépôt a statué que la demande de brevet européen devait être réputée retirée car la requête en examen n'avait pas été présentée avant la date limite du 21 juin 1979. En effet, elle pouvait être formulée jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale (articles 150, paragraphe 2, et 157, paragraphe 1 de la CBE).

VII. Le 19 septembre 1979 la requérante a formé un recours motivé contre cette décision et a dûment acquitté la taxe de recours.

VIII. Par lettre du 18 janvier 1980, la requérante a été informée par la chambre de recours juridique que la communication du 16 février 1979 et la version française de l'avis aux déposants PCT, mentionnées ci-dessus, ne correspondaient pas aux textes en allemand et en anglais du même avis et ne reproduisaient pas les dispositions de l'article 150, paragraphe 2 de la Convention et que, pour cette raison, un corrigendum avait été publié dans le Journal officiel OEB n° 10/1979, page 443. La requérante a été aussi informée que — malgré que l'Office, par sa lettre du 3 août 1979, l'eût informée que la "restitutio in integrum" pour le délai en cause, était exclue, et que la même information ait été publiée dans le Journal officiel OEB n° 11-12/1979 page 483 — la question du rétablissement des droits n'aurait pas encore fait l'objet d'une décision de la chambre de recours juridique et que cette question ne pouvait être prise en considération que sur requête spéciale, fondée sur l'article 122, paragraphe 2, de la CBE.

IX. Par sa lettre du 13 février 1980, la requérante a demandé à être rétablie dans ses droits conformément à l'article 122 de la CBE. La taxe de "restitutio in integrum" a été payée le 22 février 1980.

Motifs de la décision

1. Le recours étant conforme aux articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE, est recevable.
2. Il est exact que la requête en examen

nicht innerhalb der in Artikel 150 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist gestellt worden ist. Die Eingangsstelle hat daher zu Recht festgestellt, daß die Patentanmeldung nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

3. Da jedoch die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt hat und nach Artikel 111 (1) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden kann, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin in ihre Rechte wiedereingesetzt werden kann. Hierzu sieht Artikel 122 EPÜ als allgemeinen Grundsatz vor, daß der Anmelder oder Inhaber eines europäischen Patents in den vorigen Stand wiedereingesetzt werden kann, wenn er "trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt" verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten.

In dem hier zu entscheidenden Fall muß anerkannt werden, daß die Beschwerdeführerin ausdrücklich eine Unterrichtung über das anzuwendende Verfahren verlangt hatte, eines neuen Verfahrens, das aufgrund der Anwendung von zwei neuen internationalen Übereinkommen nicht einfach ist. Die Beschwerdeführerin hat sich sehr darum bemüht, das Verfahren einzuhalten und hat die gebotene Sorgfalt bewiesen. Die in Artikel 122 (1) EPÜ vorgesehenen Voraussetzungen sowie die in Absatz 2 des gleichen Artikels vorgeschriebenen Förmlichkeiten sind somit erfüllt.

4. Es ist nun zu prüfen, ob die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht durch Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen ist. Diese Bestimmung sieht ausdrücklich vor, daß die Wiedereinsetzung u.a. dann ausgeschlossen ist, wenn die in Artikel 94 (2) EPÜ vorgeschriebene Frist zur Stellung des Prüfungsantrags nicht eingehalten worden ist.

Es ist richtig, daß hinsichtlich der internationalen Anmeldungen, die dem Europäischen Patentamt übermittelt worden sind, Artikel 150 (2) Satz 4 EPÜ die Frist des Artikels 94 (2) EPÜ erwähnt; in Wirklichkeit handelt es sich jedoch hierbei um eine besondere Frist, die in Artikel 150 EPÜ für die Stellung des Prüfungsantrags festgelegt worden ist. Diese Frist ergibt sich aus der Verbindung des Artikels 22 PCT mit Artikel 94 (2) und Artikel 157 (1) EPÜ und kann nicht mit der Frist des Artikels 94 (2) EPÜ gleichgestellt werden, die ausschließlich europäische Patentanmeldungen betrifft. P. Mathély scheint der gleichen Auffassung zu sein ("Le droit européen des brevets d'invention", Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1978, Seite 435). Aus dieser Auslegung folgt, daß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in diesem Fall nicht ausgeschlossen ist.

5. Im übrigen behandelt auch das Übereinkommen die Anmelder unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine europäische Patentanmeldung oder

examination was not presented within the period prescribed by Article 150, paragraph 2, EPC. In consequence, the Receiving Section correctly held that, by virtue of Article 94, paragraph 3 EPC, the application was deemed to have been withdrawn,

3. However, considering that the appellant has presented a request for *restitutio in integrum* and that, pursuant to Article 111, paragraph 1, EPC, the Legal Board of Appeal can exercise the powers of the instance which has taken the decision under appeal, it is necessary to consider whether the rights of the appellant can be restored. On this matter, Article 122 EPC stipulates as a general principle that the applicant or proprietor of a patent can obtain restitution if he has been unable to observe a time limit with respect to the European Patent Office although he has taken "all due care required by the circumstances".

In the present case, it must be borne in mind that the appellant had expressly asked the Office to advise on the procedure to be followed, a novel procedure which, because it involves the application of two recent international conventions, is not simple. The applicant showed that it had paid careful attention and given due care to the carrying out of the procedure. It follows that the conditions of Article 122, paragraph 1, and the formalities prescribed by Article 122, paragraph 2, EPC are fulfilled.

4. It is necessary to consider whether *restitutio in integrum* is excluded by Article 122, paragraph 5, EPC. This provision expressly states that re-establishment of rights is excluded *inter alia* in a case of non-observance of the time limit prescribed by Article 94, paragraph 2 EPC for presenting the request for examination.

In fact, so far as international applications transmitted to the European Patent Office are concerned, Article 150, paragraph 2, fourth sentence, EPC mentions the time limit of Article 94, paragraph 2, EPC, but it is really a special time limit for presentation of the request for examination fixed by Article 150 EPC. This time limit is the result of combining Article 22 PCT with Articles 94, paragraph 2 and 157, paragraph 1 EPC and cannot be identified with the time limit of Article 94, paragraph 2 EPC, which is concerned only with European patent applications. P. Mathély appears to share the same opinion ("Le droit européen des brevets d'invention", Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1978, page 435). The result of this interpretation is that the benefit of *restitutio in integrum* is not excluded in the present case.

5. Furthermore, even the Convention treats applicants differently in the case of a European application and in the case of a Euro-PCT application. In the case of a European application, the European Patent Office is bound to notify the applicant of the commencement of the period and to send him the text of the

n'a pas été présentée dans le délai prescrit par l'article 150, paragraphe 2 de la CBE. Par conséquent, la section de dépôt a constaté à juste titre que la demande de brevet, en application de l'article 94, paragraphe 3 de la CBE était réputée retirée.

3. Mais, vu que la requérante a présenté une requête en *restitutio in integrum* et que, conformément à l'article 111, paragraphe 1 de la CBE, la chambre de recours juridique peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, il convient d'examiner si la requérante peut être rétablie dans ses droits. A ce sujet, l'article 122 de la CBE prévoit comme principe général que le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut obtenir la *restitutio in integrum* s'il n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets "bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances".

Dans ce cas particulier, il faut reconnaître que la requérante a expressément demandé à l'Office d'être informée à l'égard de la procédure à suivre, une procédure nouvelle, qui à cause de l'application de deux conventions internationales récentes n'est pas simple. La requérante a fait preuve d'une grande attention et de la vigilance nécessaire pour respecter la procédure. Les conditions prévues par l'article 122, paragraphe 1, ainsi que les formalités prescrites par le paragraphe 2 du même article de la CBE sont donc remplies.

4. Il convient maintenant d'examiner si la *restitutio in integrum* n'est pas exclue par l'article 122, paragraphe 5 de la CBE. Cette disposition prévoit expressément que le rétablissement dans les droits est exclu si on n'a pas respecté, entre autres, le délai prévu à l'article 94, paragraphe 2 de la CBE pour formuler la requête en examen.

En effet, en ce qui concerne les demandes internationales transmises à l'Office européen des brevets, l'article 150, paragraphe 2, quatrième phrase, de la CBE mentionne le délai de l'article 94, paragraphe 2 de la CBE; mais c'est en réalité un délai spécial qui a été fixé par l'article 150 de la CBE pour la présentation de la requête en examen. Ce délai résulte de la combinaison de l'article 22 du PCT avec les articles 94, paragraphe 2, et 157, paragraphe 1, de la CBE et ne peut être identifié avec le délai de l'article 94, paragraphe 2 de la CBE qui concerne seulement les demandes de brevet européen. P. Mathély paraît être de la même opinion ("Le droit européen des brevets d'invention", Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1978, page 435). Il résulte de cette interprétation que l'application du bénéfice de la *restitutio in integrum* n'est pas exclue dans ce cas.

5. En outre, même la Convention traite les déposants de manière différente dans le cas d'une demande européenne et dans le cas d'une demande Euro-PCT. Dans le cas d'une demande européenne, l'Office européen des brevets

um ein Euro-PCT-Anmeldung handelt. Im Fall einer europäischen Patentanmeldung hat das Europäische Patentamt nach Regel 50 EPÜ dem Anmelder den Beginn der Frist mitzuteilen und ihm den Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen zu übersenden (diese Verpflichtung war in das Übereinkommen auf ausdrücklichen Wunsch der interessierten Kreise aufgenommen worden, um einen Rechtsverlust zu vermeiden). Die auf Euro-PCT-Anmeldungen anzuwendenden Ausführungsvorschriften im Europäischen Patentübereinkommen enthalten keine entsprechenden Bestimmungen, und die Beschwerdeführerin ist daher auch nicht vom Europäischen Patentamt unterrichtet worden, zu welchem Zeitpunkt die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags abläuft.

6. Die Auslegung, daß die Wiedereinsetzung in solchen Fällen möglich ist, steht im übrigen in Einklang mit der Auslegung hinsichtlich der anderen Fristen, die bei der Umwandlung internationaler Anmeldungen in europäische Anmeldungen zu beachten sind. Es wird anerkannt, daß der Anmelder in die Einmonatsfrist wiederingesetzt werden kann, die in Regel 104 b (1) EPÜ für die Zahlung der nationalen Gebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren vorgesehen ist.

Im übrigen ist in dieser Bestimmung Artikel 79 (2) EPÜ ausdrücklich erwähnt; die Wiedereinsetzung in die Frist dieses Artikels ist jedoch auch nach Artikel 122 (5) EPÜ ausgeschlossen. Aber auch aus Gründen der Harmonie des Systems und der Gerechtigkeit muß die Nichtzahlung der Benennungsgebühren in der gleichen Weise behandelt werden wie die der übrigen erwähnten Gebühren.

7. Da also Artikel 122 (5) EPÜ die Anwendung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, die ein allgemeiner in dem Übereinkommen festgelegter Verfahrensgrundsatz ist, in diesem Fall nicht ausschließt, muß die Beschwerdeführerin in ihre Rechte wiederingesetzt werden, und die Patentanmeldung gilt nicht mehr als zurückgenommen.

8. Da der Beschwerde stattgegeben wird, ist noch zu prüfen, ob die Beschwerdegebühr nach Regel 67 zurückzahlen ist. Das Ziel dieser Regel ist es, den Anmelder nicht für einen eindeutigen vom Europäischen Patentamt begangenen Fehler bestrafen zu müssen, der nur durch die Einreichung einer Beschwerde beseitigt werden kann. Nach Regel 67 ist eine der Voraussetzungen für die Rückzahlung das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels. Unter "wesentlichem Verfahrensmangel" versteht man grundsätzlich, daß Verfahrensregeln nicht in der in dem Übereinkommen vorgeschriebenen Weise angewendet worden sind, aber man kann auch in diesen Begriff eine falsche, vom Europäischen Patentamt gegebene Information über die Anwendung von Verfahrensregeln einbeziehen, die bei ihrer Befolgung dieselben Folgen nach sich zieht wie die falsche Anwendung dieser Regeln.

applicable provisions, in accordance with Rule 50 EPC (this obligation having been inserted in the Convention at the express request of interested circles, in order to avoid a loss of rights). The rules applicable to Euro-PCT applications contain no corresponding provisions. Consequently, the appellant was not advised by the European Patent Office of the date at which the time limit for presenting the request for examination would expire.

6. The interpretation that *restitutio in integrum* is possible in such a case, is, moreover, consistent with that concerning the other time limits which have to be respected when international applications are transformed into European applications. We observe that the applicant can be re-established in his rights within the time limit of one month mentioned in Rule 104 b, paragraph 1, EPC, so far as concerns payment of national, search and designation fees.

Furthermore, Article 79, paragraph 2, EPC is expressly mentioned in this provision, although the restoration within this time limit is also excluded in accordance with Article 122, paragraph 5, EPC. But it is clear that, both for reasons of harmony of system and fairness, the non-payment of designation fees must be treated in the same way as that of the other fees mentioned.

7. Thus, as Article 122, paragraph 5, EPC, does not exclude the application of *restitutio in integrum*, which is a general procedural principle established by the Convention, in the present case the appellant must be restored in its rights and the patent application is therefore no longer to be deemed withdrawn.

8. As the appeal succeeds, it is necessary to consider whether the appeal fee is to be reimbursed in accordance with Rule 67. The purpose of this rule is to avoid punishing the appellant for a clear wrong committed by the European Patent Office and only capable of correction by the lodging of an appeal. One condition for reimbursement is, in accordance with Rule 67, the existence of a substantial procedural violation. By the expression "procedural violation" is to be understood, in principle, that the rules of procedure have not been applied in the manner prescribed by the Convention, but the giving of incorrect information by the European Patent Office about rules of procedure which, if followed by the applicant, can lead to the same consequences as the incorrect application of those rules, can also be considered as within the scope of "procedural violation". In the present case, having regard to the complexity of the rules of the two Conventions and the lack of experience in their application, the giving of inaccurate information concerning the interaction between these two Conventions must be considered as a substantial procedural violation. Taking into consideration the effort that the appellant made to apply the new rules correctly, it is equitable to reimburse the appeal fee.

est tenu, d'après la règle 50 de la CBE, de notifier au demandeur le commencement du délai et de lui adresser le texte des dispositions légales (cette obligation a été insérée dans la Convention sur demande expresse des cercles intéressés pour éviter une perte du droit). Les règles applicables aux demandes Euro-PCT ne contiennent pas de dispositions correspondantes et en conséquence la requérante n'a pas été avisée par l'Office européen des brevets à quelle date le délai pour présenter la requête en examen expire.

6. L'interprétation que la *restitutio in integrum* dans de tels cas est possible est, en outre, conforme avec celle concernant les autres délais qui sont à respecter lors de la transformation de demandes internationales en demandes européennes. Nous reconnaissons que le demandeur peut être rétabli dans ses droits dans le délai d'un mois mentionné dans la règle 104 ter, alinéa 1 de la CBE, pour payer la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation.

En outre, l'article 79, paragraphe 2 de la CBE est expressément mentionné dans cette disposition bien que le rétablissement dans ce délai soit aussi exclu d'après l'article 122, paragraphe 5 de la CBE. Mais il est évident que, aussi pour des raisons d'harmonie du système et d'équité, le non-paiement des taxes de désignation doit être traité de la même manière que celui des autres taxes mentionnées.

7. En conclusion, vu que l'alinéa 5 de l'article 122 de la CBE n'exclut pas l'application de la *restitutio in integrum*, qui est un principe général de la procédure fixé par la Convention, dans le présent cas la requérante doit être restaurée dans ses droits et la demande de brevet n'est donc plus réputée retirée.

8. Puisqu'il est fait droit au recours, il convient d'examiner si la taxe de recours est à rembourser d'après la règle 67. Le but de cette règle est de permettre d'éviter de punir le déposant pour une faute évidente commise par l'OEB et ne pouvant être corrigée que par l'introduction d'un recours. Une des conditions pour le remboursement est, d'après la règle 67, l'existence d'un vice substantiel de procédure. Sous le terme "vice de procédure" on comprend, en principe, que des règles de procédure n'aient pas été appliquées comme prescrit par la Convention, mais on peut y inclure aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure et qui, suivie par le déposant, peut aboutir aux mêmes conséquences que la fausse application de ces règles.

Dans le cas d'espèce, vu la complexité des règles des deux conventions et le manque d'expérience sur leur application, l'information erronée concernant l'imbrication de ces deux conventions doit être considérée comme vice substantiel de procédure. Compte tenu de l'effort que s'est donné la requérante pour bien appliquer ces règles nou-

Im vorliegenden Fall muß die falsche Information über die Verbindung beider Übereinkommen angesichts der Schwierigkeiten bei der Anwendung ihrer Vorschriften und des Mangels an Erfahrung als wesentlicher Verfahrensfehler angesehen werden. In Anbetracht der Anstrengungen, die sich die Beschwerdeführerin gegeben hat, um diese neuen Vorschriften richtig anzuwenden, entspricht es der Billigkeit, ihr die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerdeführerin wird wieder in den vorigen Stand eingesetzt, was die rechtzeitige Stellung des Prüfungsantrags betrifft.
2. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 30. August 1979 wird aufgehoben.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

For these reasons,

it is decided that:

1. The appellant is restored in its rights so far as concerns the presentation of the request for examination within the time limit.
2. The decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 30 August 1979 is set aside.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

velles, il est équitable de lui rembourser la taxe de recours.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La requérante est rétablie dans ses droits en ce qui concerne la présentation de la requête en examen dans le délai.
2. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 30 août 1979 est annulée.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.