

**RECHTSAUSKÜNFTEN DES
EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS ***

**Nr. 13/82
EPÜ Art. 121**

Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung

Der Antrag auf Weiterbehandlung kann unmittelbar nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt gesetzten Frist gestellt werden.

1. Ist nach Versäumung einer vom Europäischen Patentamt bestimmten Frist die europäische Patentanmeldung zurückzuweisen oder zurückgewiesen worden oder gilt sie als zurückgenommen, so tritt die vorgesehene Rechtsfolge nicht ein oder wird, falls sie bereits eingetreten ist, rückgängig gemacht, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt (Art. 121(1) EPÜ). An das Europäische Patentamt ist die Frage gerichtet worden, ob ein solcher Antrag bereits gestellt werden kann, bevor der Anmelder eine Entscheidung über die Zurückweisung oder eine Mitteilung über den Rechtsverlust erhalten hat.

2. Die Frage ist zu bejahen. In Art. 121 (2) Satz 1 EPÜ ist die Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags geregelt. Der schriftliche Antrag ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Entscheidung über die Zurückweisung oder der Mitteilung über den Rechtsverlust zu stellen. Innerhalb derselben Frist ist die versäumte Handlung nachzuholen und die Gebühr für den Antrag zu entrichten (Art. 121(2) Satz 2 und 3 EPU, Art. 2 Nr. 12 GebO). Diese Regelung schließt nicht aus, daß der Antrag bereits vor Zustellung der Entscheidung oder der Mitteilung gestellt wird.

3. Der reine Wortlaut von Art. 121(2) Satz 1 EPÜ "innerhalb von 2 Monaten" könnte dahin verstanden werden, daß mit der Regelung ein Anfangs- und ein Endzeitpunkt einer Frist bestimmt ist. Bei näherer Überprüfung ergibt sich aber, daß die Vorschrift mit dem Zeitpunkt der Zustellung lediglich einen Anknüpfungspunkt für die Berechnung des Fristablaufs schafft.

Die Festsetzung der Frist von 2 Monaten in Art. 121(2) EPÜ ist erfolgt, um die Möglichkeit der Weiterbehandlung so

**LEGAL ADVICE FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE***

**No. 13/82
Art. 121 EPC**

Further processing of the European patent application

The request for further processing may be filed immediately after expiry of a time limit within which to reply set by the European Patent Office.

1. If the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office, the legal consequence provided for will not ensue or, if it has already ensued, will be retracted if the applicant requests further processing of the application (Art. 121(1) EPC). The European Patent Office has been asked whether such a request can be filed even before the applicant has received a decision to refuse the application or a communication of the loss of rights.

2. The answer is yes. The time limit for filing the request for further processing is laid down in Art. 121(2), first sentence, EPC. The written request must be filed within two months of notification of the decision to refuse the application or of the communication of loss of rights. Within this time limit, the omitted act must be completed and the fee in respect of the request paid (Art. 121(2), second and third sentences, EPC; Art. 2, No. 12, Rules relating to Fees). This provision does not preclude the request being filed before notification of the decision or communication.

3. Strictly speaking, the wording of Art. 121(2), first sentence, EPC — "within two months" — could be taken to mean that the time limit has a specific starting point and end point. However, on closer examination it becomes clear that the date of notification is simply taken as a reference point for calculating when the time limit expires.

The two-month time limit provided for in Art. 121(2) EPC has been fixed so as to provide the same length of time for filing

**RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES COMMUNIQUES
PAR L'OFFICE EUROPEEN DES
BREVETS ***

**N° 13/82
Article 121 de la CBE**

Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

La requête tendant à la poursuite de la procédure peut être présentée dès que vient à expiration un délai imparti par l'Office européen des brevets et qui n'aurait pas été observé.

1. Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande (article 121(1) de la CBE). Il a été demandé à l'Office européen des brevets si une telle requête peut être présentée avant qu'une décision de rejet ou une notification relative à la perte de droit ait été signifiée au demandeur.

2. Il doit être répondu par l'affirmative à cette question. Le délai de présentation de la requête tendant à la poursuite de la procédure est prévu à l'article 121(2), première phrase de la CBE. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet ou la notification concernant la perte de droit a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais et la taxe de poursuite de la procédure doit être acquittée (article 121(2), deuxième et troisième phrases de la CBE; article 2, point 12 du règlement relatif aux taxes). Cette disposition n'exclut pas que la requête soit présentée antérieurement à la signification de la décision ou de la notification.

3. Prise à la lettre, l'expression "dans un délai de deux mois" de l'article 121(2) première phrase de la CBE pourrait s'entendre comme fixant le point de départ et l'échéance du délai. Lorsqu'on étudie la question de plus près, il apparaît cependant que, grâce à la date de la signification, cette prescription fournit simplement un point de départ pour la computation de l'échéance.

Le délai de deux mois prévu à l'article 121(2) de la CBE a pour but de ménager la possibilité d'une poursuite de la

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

lange zu eröffnen, wie nach Art. 108 EPU Beschwerde eingelegt oder nach Regel 69(2) EPU Antrag auf Entscheidung nach Feststellung eines Rechtsverlusts gestellt werden kann. Aus rechtstechnischen Gründen mußte daher bei der Definition der Frist für den Weiterbehandlungsantrag eine entsprechende Regelung wie bei der Beschwerdefrist und der Frist für den Antrag auf Entscheidung getroffen werden.

4. Es ist aber kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, daß damit ein Weiterbehandlungsantrag zwischen Fristversäumung und Zustellung der Entscheidung oder der Mitteilung unterbunden werden soll. Vielmehr ergibt sich unmittelbar aus Art. 121(1) EPU, daß der Antrag schon in diesem Zeitraum zulässig ist.

Dort ist u.a. geregelt, daß die vorgesehene Rechtsfolge **nicht eintritt**, wenn der Anmelder die Weiterbehandlung beantragt. Dieser Fall liegt nur vor, wenn die Weiterbehandlung vor Zustellung der Entscheidung oder der Mitteilung beantragt wird, da spätestens mit der Zustellung der genannten Schriftstücke die vorgesehene Rechtsfolge eingetreten ist. Das Problem stellt sich bei der Fiktion der Zurücknahme nicht, da dort die Rechtsfolge ohnehin unmittelbar an die Fristversäumung gebunden ist (vgl. Art. 96(3) EPÜ). Anders ist es, wenn die Anmeldung infolge der Fristversäumung zurückzuweisen ist, denn hier tritt die Rechtsfolge erst mit Zustellung des Zurückweisungsbeschlusses ein. Das in Art. 121(1) EPÜ vorgesehene Nichteintreten der Rechtsfolge der Fristversäumung regelt diesen Fall und setzt voraus, daß der Weiterbehandlungsantrag vor Zustellung des Schriftstückes gestellt werden kann.

5. Allein diese Lösung ist sachgerecht. Es gibt keinen Grund, nach Versäumung einer Frist den Weiterbehandlungsantrag hinauszuschieben und dadurch das Verfahren noch weiter zu verzögern. Vielmehr liegt es im Interesse des Anmelders und des Amtes, wenn das Verfahren möglichst zügig weitergeführt werden kann. Werden alle Antragserfordernisse frühzeitig erfüllt, so kann der Zurückweisungsbeschuß oder die Feststellung eines Rechtsverlustes unterbleiben.

6. Wird der Weiterbehandlungsantrag in dem genannten Verfahrensstadium eingereicht, so besteht die Möglichkeit, daß er sich mit der Entscheidung über die Zurückweisung oder der Mitteilung über den Rechtsverlust kreuzt. In diesem Fall hat der Anmelder bereits alles getan, um die Rechtsfolge nicht eintreten zu lassen oder sie rückgängig zu machen. Um sicherzugehen, daß der Weiterbehandlungsantrag tatsächlich beim Amt eingegangen ist, kann der An-

a request for further processing as for filing a notice of appeal under Art. 108 EPC or a request for a decision following the noting of loss of rights under Rule 69(2) EPC. For legal reasons, therefore, a provision similar to that laid down for the time limits in respect of the notice of appeal and the request for a decision had to be fixed in the case of the time limit for the request for further processing.

4. There is nothing to indicate that a request for further processing cannot be filed between expiry of the time limit and notification of the decision or the communication. On the contrary, it is quite clear from Art. 121(1) EPC that the request is permissible even at this stage.

This Article lays down *inter alia* that the legal consequence provided for **does not ensue** if the applicant requests further processing. This is the case only when further processing is requested before notification of the decision or of the communication, as the legal consequence provided for ensues as soon as notification takes place. The problem does not arise if the application is deemed to be withdrawn, as in this case the legal consequence is anyway linked directly to the expiry of the time limit (see Art. 96(3) EPC). The situation is different when the application is to be refused as a result of the expiry of the time limit since here the legal consequence does not ensue until the decision to refuse the application is notified. The case provided for in Art. 121(1) EPC, where the legal consequence of the expiry of the time limit does not ensue, applies here and presupposes that the request for further processing can be filed before notification of the decision or communication.

5. This is the only reasonable solution. There is no reason for delaying the request for further processing, and consequently protracting the proceedings even more, once the time limit has been missed. On the contrary, it is in the interest of the applicant and the Office to resume the proceedings as swiftly as possible. If all the requirements of the request are complied with in good time, the decision to refuse the application or the noting of any loss of rights will not be necessary.

6. If the request for further processing is filed at the stage of the proceedings here under consideration, it is possible that the request and the decision to refuse the application or the communication of the loss of rights will cross. In this case the applicant has already taken the necessary action to prevent the legal consequence ensuing or to have it retracted. If applicants wish to establish beyond doubt that the request for further processing has in fact been received at

procédure aussi longtemps qu'un recours peut être formé conformément à l'article 108 ou qu'une décision peut être requise conformément à la règle 69(2) de la CBE après constatation de la perte d'un droit. Pour des raisons de technique juridique, il a fallu par conséquent adopter, lorsqu'il s'est agi de déterminer le délai pour le dépôt de la requête tendant à la poursuite de la procédure, une disposition analogue à celles régissant le délai de recours et le délai fixé pour requérir une décision en l'espèce.

4. Rien, cependant, ne permet de penser qu'une requête tendant à la poursuite de la procédure soit interdite dans le laps de temps qui s'écoule entre l'expiration du délai inobservé et la signification de la décision ou de la notification. Bien au contraire, il ressort du texte même de l'article 121(1) de la CBE que la requête est recevable dès ce moment.

Cet article dispose notamment que l'effet juridique prévu **ne se produit pas** lorsque le demandeur requiert la poursuite de la procédure. C'est le cas uniquement lorsque la poursuite de la procédure est demandée avant que la décision ou la notification ait été signifiée, car c'est au plus tard au moment de la signification des documents cités que l'effet juridique prévu se produit. Le problème ne se pose pas dans le cas de la fiction du retrait, l'effet juridique étant de toute façon directement lié à l'inobservation du délai (cf. article 96(3) de la CBE). Il n'en va pas de même lorsque la demande doit être rejetée à la suite de l'inobservation d'un délai, car dans ce cas, l'effet juridique ne se produit qu'au moment où la décision de rejet est signifiée. La non-concrétisation, prévue à l'article 121(1) de la CBE, de l'effet juridique entraîné par l'inobservation du délai régit ce cas et suppose que la requête tendant à la poursuite de la procédure peut être présentée avant la signification des documents.

5. Seule cette solution est appropriée. Il n'y a pas de raison, lorsqu'un délai n'a pas été observé, de différer la requête tendant à la poursuite de la procédure et de ralentir encore cette dernière. Il est au contraire de l'intérêt du demandeur et de l'Office que la procédure puisse être menée aussi rapidement que possible. Si toutes les conditions requises pour la requête sont remplies en temps voulu, la décision de rejet ou la constatation de la perte d'un droit n'interviendra pas.

6. Lorsque la requête tendant à la poursuite de la procédure est déposée au stade précité, il se peut qu'elle croise la décision relative au rejet ou la notification concernant la perte d'un droit. Dans ce cas, le demandeur a déjà tout fait pour que l'effet juridique ne se produise pas ou soit annulé. Afin de s'assurer que la requête tendant à la poursuite de la procédure est effectivement parvenue à l'Office, le demandeur peut adjoindre à la requête

melder dem Antrag eine vorbereitete Empfangsbescheinigung beifügen, die ihm vom EPA auf dem Postweg unverzüglich zurückgesandt wird (vgl. die Mitteilung im ABI. 8/1979, 336). Hierdurch können weitere Rückfragen vermieden werden.

the Office, they can enclose with the request an acknowledgement of receipt, prepared by themselves, which the EPO will immediately return to them by post (see the information in OJ 8/1979, p. 336). This will avoid the need for further enquiries.

un accusé de réception imprimé que l'OEB lui retournera immédiatement par voie postale (cf. communication parue au JO 8/1979, page 336). Ce système permet d'éviter les demandes de précisions et de renseignements complémentaires.

VERTRETUNG

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

REPRESENTATION

**List
of professional
representatives before the
European Patent Office**

REPRESENTATION

**Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets**

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Meunier, Marcel (BE)—R. 102(1)
Ateliers de Constructions Electriques de
Charleroi (ACEC)
Service des Brevets
B.P. 4
B—6000 Charleroi

Bundesrepublik Deutschland

Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

König, Werner (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Werner König
Habsburgerallee 23—2 5
D—5100 Aachen

Lewetag, Ulrich (DE)
Kochelseeestr. 49
D—8038 Gröbenzell

Puschmann, Heinz H. (DE)
Sendlinger-Tor-Platz 11
D—8000 München 2

Schmetz, Bruno (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Bruno Schmetz
Augustastr. 14—16
D—5100 Aachen

Wilke, Herbert (DE, GB)
Hohenbrunner Weg 72
D—8028 Taufkirchen

Löschungen / Deletions / Radiations

Niemann, Walter (DE) †
Königstr. 28
D—2000 Hamburg 50

Scholz, Herbert (DE)—R. 102(1)
Steindamm 94
D—2000 Hamburg 1

Teichmann, Eberhard (DE) †
Pampus GmbH
Am Nordkanal
D—4156 Willich 3

Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Jomard, Annick (FR)
Société Nationale des Poudres et Explosifs
12, quai Henri IV
F—75181 Paris Cedex 04

Änderungen / Amendments / Modifications

Flechner, Willy (FR)
Cabinet Flechner
22, Avenue de Friedland
F—75008 Paris

Le Moënner, Gabriel (FR)
Service Brevets Bendix
44, rue François 1er
F—75008 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Grimot, Jacques Joseph (FR)—R. 102(1)
Service Brevets Bendix
44, rue François 1er
F—75008 Paris

Labaloue, André (FR)—R. 102(1)
Sté civile SPID
209, rue de l'Université
F—75007 Paris

Le Lay, Jean-François (FR)—R. 102(1)
44, rue Auguste Poullain
F—93200 Saint-Denis

Rofort, Maurice (FR)—R. 102(1)
Cabinet Lavoix
2, place d'Estiennes d'Orves
F—75009 Paris