

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
2. Dezember 1987
J 3/87 - 3.1.1^{*)}**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: R. Schulte
G. D. Paterson

Anmelder: Memtec Limited

Stichwort: Membranen/MEMTEC

Regel: 101(4), 85b, 67 EPÜ

**Schlagwort: "Rückzahlung der
Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr
(bejaht)" - "Fristgerechte Einreichung
der Vollmacht" - "Klarheit und
Unmißverständlichkeit von
Bescheiden" - "Vertrauensschutz"**

Leitsätze

*I. Der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, erfordert, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind (vgl. Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987^{**)}). Bescheide müssen so abgefaßt sein, daß Mißverständnisse bei einem vernünftigen Adressaten ausgeschlossen sind.*

II. Einem Beteiligten an einem Verfahren vor dem EPA darf kein Nachteil daraus erwachsen, daß er einem Bescheid vertraut hat, der für einen vernünftigen Adressaten mißverständlich sein mußte.

III. Eine Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr, die ohne den mißverständlichen Bescheid nicht fällig geworden wäre, ist daher nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes zurückzuzahlen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin, eine Firma mit Sitz in Australien, reichte am 12. September 1984 eine internationale Anmeldung ein, in der das EPA als Bestimmungsort bezeichnet war.

II. Der internationale Recherchenbericht zu dieser Anmeldung, der im Verfahren vor dem EPA die Nr. 84 903 426.9 zugeteilt wurde, wurde am 28. März 1985 veröffentlicht.

III. Mit Vordruck 1200 (4.82) vom 10. Mai 1985 bestellte die Anmelderin in

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
2 December 1987
J 3/87 - 3.1.1^{*)}**

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: R. Schulte
G. D. Paterson

Applicant: Memtec Limited

Headword: Membranes/MEMTEC

Rule: 101 (4), 85b, 67 EPC

**Keyword: "Reimbursement of
surcharge on examination fee (yes)" -
"Filing of authorisation in due time" -
"Clarity and unambiguity of
communications" - "Principles of good
faith"**

Headnote

*I. The principles of good faith governing relations between the EPO and applicants require communications to be clear and unambiguous to the applicant (cf. decision J 2/87 of 20 July 1987^{**)}). Communications must be worded so as to rule out any misunderstanding on the part of a reasonable addressee.*

II. A party to proceedings before the EPO cannot suffer a disadvantage as a result of having been misled by a communication which could fairly be regarded as misleading to a reasonable addressee.

III. An examination fee surcharge which would not have become due in the absence of a misleading communication must accordingly be reimbursed in accordance with the principles of good faith.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants, a company with its principal place of business in Australia, filed an international application designating the EPO on 12 September 1984.

II. This application was assigned No. 84 903 426.9 in proceedings before the EPO and the international search report was published on 28 March 1985.

III. Using Form 1200 (4.82) dated 10 May 1985 the applicant appointed

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
2 décembre 1987
J 3/87 - 3.1.1^{*)}**

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: R. Schulte
G. D. Paterson

Demandeur: Memtec Limited

Référence: Membranes/MEMTEC

Règle: 101 (4), 85ter, 67 CBE

**Mot-clé: "Remboursement de la
surtaxe à la taxe d'examen (oui)" -
"Dépôt du pouvoir dans les délais" -
"Formulation des notifications en
termes clairs et non équivoques" -
"Principe de la bonne foi"**

Sommaire

*I. En vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtent pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décision J 2/87 du 20 juillet 1987^{**)}). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté.*

II. Il ne faut pas qu'une partie à la procédure devant l'OEB soit lésée à la suite d'une méprise de sa part due à une notification que l'on peut raisonnablement considérer comme étant de nature à induire en erreur une personne sensée qui en était destinataire.

III. En vertu du principe de la bonne foi, il y a donc lieu de rembourser une surtaxe à la taxe d'examen qui n'aurait pas été exigible en l'absence d'une notification qui était de nature à induire en erreur.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 septembre 1984, la requérante, une société ayant son siège en Australie, a déposé une demande internationale en indiquant l'OEB comme office désigné.

II. Dans le cadre de la procédure devant l'OEB, cette demande a reçu le n° 84 903 426.9; le rapport de recherche internationale a été publié le 28 mars 1985.

III. La demanderesse a désigné des mandataires établis à Londres, en utili-

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

^{**)} Veröffentlicht in ABI. EPA 1988, 330.

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

^{**)} Published in OJ EPO 1988, 330.

^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

^{**)} Décision publiée au JO OEB 1988, 330.

London niedergelassene Vertreter und teilte gleichzeitig mit, daß die Vollmacht rechtzeitig innerhalb der Frist von 3 Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ nachgereicht werde. Ebenfalls am 10. Mai 1985 entrichtete die Anmelderin die für die Anmeldung fälligen Gebühren, u. a. die Prüfungsgebühr gemäß Artikel 94 (2) EPÜ.

IV. Mit Bescheid vom 29. Juli 1985 (EPA-Formblatt 1206) wurden die Vertreter der Anmelderin darauf hingewiesen, daß die Erfordernisse des Artikels 133 (2) EPÜ nicht erfüllt seien. Die Anmelderin wurde aufgefordert, die fehlende Vollmacht für ihre Vertreter innerhalb von drei Monaten nach Zustellung dieser Nachricht einzureichen; anderenfalls werde die Anmeldung gemäß Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen. Gleichzeitig wurde die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß gemäß Regel 101 (4) EPÜ Verfahrenshandlungen wie die Stellung des in Vordruck 1200 enthaltenen Prüfungsantrags als nicht erfolgt gälten, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung der Bestellung der Vertreter eingereicht werde.

V. Mit Schreiben vom 1. August 1985 teilten die Vertreter der Anmelderin mit, daß sie ihre Vollmacht nach deren Eingang aus Australien einreichen würden.

VI. Mit Schreiben vom 8. Oktober 1985, das am 10. Oktober 1985 einging, reichte die Anmelderin eine Vollmacht für ihre englischen Vertreter ein.

VII. Mit Bescheid vom 7. November 1985 (EPA-Formblatt 1218) wurde der Anmelderin mitgeteilt, daß kein gültiger Prüfungsantrag gestellt worden sei, weil innerhalb von drei Monaten nach der Vertreterbestellung am 14. Mai 1985 keine Vollmacht eingereicht worden sei und daher der Prüfungsantrag als nicht gestellt gelte. Die Vollmacht sei erst am 10. Oktober 1985 eingegangen. Der Mangel könne noch innerhalb von zwei Monaten nach dem 30. September 1985 behoben werden, wenn gemäß Regel 85b EPÜ ein Zuschlag von 50 % zur Prüfungsgebühr gezahlt werde. Anderenfalls gelte die Anmeldung gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen.

VIII. Die Anmelderin zahlte den 50 %igen Zuschlag in Höhe von 280 GBP und beantragte mit Schreiben vom 12. November 1985 dessen Rückzahlung. Zur Begründung führte sie aus, daß ihr die Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ durchaus geläufig sei, daß aber durch den Bescheid vom 29. Juli 1985 eine neue dreimonatige Frist für die Einreichung der Vollmacht gesetzt worden sei, die die Frist nach Regel 101 (4) EPÜ verlängert habe.

IX. Durch bestätigtes Fernschreiben vom 29. November 1985 wiederholten die Vertreter der Anmelderin die Stellung des Prüfungsantrags.

X. In ihrer Entscheidung vom 9. Juli 1986 vertrat die Eingangsstelle die Auf-

representatives based in London, giving notice at the same time that the authorisation would be supplied in due time within the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC. The applicants also paid the fees due for the application, including the examination fee under Article 94 (2) EPC, on 10 May 1985.

IV. In a communication dated 29 July 1985 (EPO Form 1206) the applicants' representatives were informed that the requirements of Article 133 (2) EPC had not been met. The applicants were requested to file the missing authorisation for their representatives within three months of receiving that communication, failing which the application would be refused under Article 91 (3) EPC. At the same time the applicants' attention was drawn to the fact that under Rule 101 (4) EPC procedural steps such as filing the request for examination (Form 1200) are deemed not to have been taken if the authorisation is not filed within three months of the representatives' appointment being communicated.

V. In a letter dated 1 August 1985 the applicants' representatives stated that they would file their authorisation after receiving it from Australia.

VI. In a letter dated 8 October 1985 and received on 10 October 1985 the applicants filed an authorisation for their UK representatives.

VII. In a communication dated 7 November 1985 (EPO Form 1218) the applicants were informed that a valid request for examination had not been filed because an authorisation had not been filed within three months of the representatives' appointment on 14 May 1985, and that the request for examination was therefore deemed not to have been filed. The authorisation had not been received until 10 October 1985. The deficiency could be rectified within a period of two months from 30 September 1985 if a surcharge of 50% of the examination fee were paid under Rule 85b EPC. Otherwise the application would be deemed to have been withdrawn under Article 94 (3) EPC.

VIII. The applicants paid the 50% examination fee surcharge of 280 GBP and in a letter dated 12 November 1985 requested that it be reimbursed. They argued that, although they were absolutely familiar with the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC, the communication dated 29 July 1985 had set a new three-month time limit for filing the authorisation, extending the time limit under Rule 101 (4) EPC.

IX. In a telex dated 29 November 1985, which was confirmed, the applicants' representatives repeated the request for examination.

X. In a decision dated 9 July 1986 the Receiving Section held that the written

sant pour cela le formulaire OEB Form 1200 (4.82) qu'elle a daté du 10 mai 1985, tout en précisant que le pouvoir serait déposé dans le délai de trois mois fixé par la règle 101 (4) CBE. Le 10 mai 1985, la demanderesse a également acquitté les taxes requises, y compris la taxe d'examen prévue à l'article 94 (2) CBE.

IV. Par une notification en date du 29 juillet 1985 (formulaire OEB Form 1206), les mandataires de la demanderesse ont été informés que les conditions énoncées à l'article 133 (2) CBE n'avaient toujours pas été remplies. La demanderesse était invitée à déposer le pouvoir de ses mandataires dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification, faute de quoi la demande serait rejetée en application de l'article 91 (3) CBE. En même temps, l'attention de la demanderesse était attirée sur le fait que, en vertu de la règle 101 (4) CBE, les actes tels que la présentation de la requête en examen (formulaire OEB Form 1200) sont réputés non avenus si le pouvoir n'est pas déposé dans un délai de trois mois à compter de l'avis relatif à la constitution d'un mandataire.

V. Le 1^{er} août 1985, les mandataires de la demanderesse ont écrit à l'OEB qu'ils déposeraient leur pouvoir dès qu'ils l'auraient reçu d'Australie.

VI. Par un courrier daté du 8 octobre 1985 et reçu à l'OEB le 10 octobre 1985, la demanderesse a déposé un pouvoir pour ses mandataires établis au Royaume-Uni.

VII. Par une notification du 7 novembre 1985 (formulaire OEB Form 1218), la demanderesse a été informée que la requête en examen n'avait pas été valablement formulée, parce que le pouvoir n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois suivant l'avis relatif à la constitution des mandataires, reçu à l'OEB le 14 mai 1985; la requête en examen était donc réputée ne pas avoir été formulée. Le pouvoir n'était parvenu à l'Office que le 10 octobre 1985. Il était possible de remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois à compter du 30 septembre 1985, moyennant versement, conformément à la règle 85^{ter} CBE, d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe d'examen, faute de quoi, en application de l'article 94 (3) CBE, la demande serait réputée avoir été retirée.

VIII. La demanderesse a acquitté une surtaxe de 280 GBP, équivalant à 50% du montant de la taxe d'examen, et elle en a demandé le remboursement dans une lettre du 12 novembre 1985. Elle a fait valoir qu'elle était parfaitement au courant du délai de trois mois fixé par la règle 101 (4) CBE mais que, dans la notification du 29 juillet 1985, un nouveau délai de trois mois avait été imparti pour le dépôt du pouvoir, prolongeant ainsi le premier délai.

IX. Par un télex du 29 novembre 1985, qu'ils ont confirmé, les mandataires de la demanderesse ont renouvelé la requête en examen.

X. Le 9 juillet 1986, la Section de dépôt a décidé qu'en vertu de la règle 101 (4)

fassung, daß der schriftliche Prüfungsantrag vom 10. Mai 1985 gemäß Regel 101 (4) EPÜ als nicht gestellt gelte und der Antrag auf Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr zurückgewiesen werde. Zur Begründung wurde folgendes ausgeführt: Die Eingangsstelle habe als Formalerfordernis eine Anmeldung gemäß Artikel 91 (1) a) EPÜ darauf zu prüfen, ob die australische Anmelderin im Sinne des Artikels 133 (2) EPÜ durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sei. Dazu gehöre die Vorlage einer Vollmacht. Da diese gefehlt habe, sei dieser Mangel mit Bescheid vom 29. Juli 1985 gerügt und zu seiner Beseitigung eine Frist von drei Monaten gesetzt worden. Innerhalb dieser Frist sei eine Vollmacht eingereicht worden, so daß die Anmeldung nicht gemäß Artikel 91 (3) EPÜ habe zurückgewiesen werden können.

Unabhängig von der gesetzten Frist von drei Monaten laufe gemäß Regel 101 (4) EPÜ eine gesetzliche, nicht verlängerbare Frist von drei Monaten zur Vorlage der Vollmacht, die mit der Mitteilung der Vertreterbestellung beginne. Da die Vertreterbestellung am 14. Mai 1985 mitgeteilt worden sei, sei diese Frist am 14. August 1985 abgelaufen. Innerhalb dieser Frist sei keine Vollmacht eingereicht worden. Daher gälten nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ alle Verfahrenshandlungen des Vertreters als nicht erfolgt. Also gelte auch der vom Vertreter am 10. Mai 1985 für die Anmelderin gestellte und am 14. Mai 1985 eingegangene Prüfungsantrag als nicht gestellt. Da somit bei Ablauf der in Artikel 150 (2) EPÜ vorgesehenen Frist zur Stellung des Prüfungsantrags am 30. September 1985 kein wirksamer Prüfungsantrag vorgelegen habe und der Prüfungsantrag vom 29. November 1985 innerhalb der zweimonatigen Nachfrist nach Regel 85b EPÜ gestellt worden sei, sei die Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85b EPÜ fällig geworden und könne daher nicht zurückgezahlt werden.

XI. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Beschwerde ein und beantragte die Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. In der angefochtenen Entscheidung ist der Antrag auf Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr dann zu Recht zurückgewiesen worden, wenn die Anmelderin verpflichtet war, diese Zuschlagsgebühr zu entrichten. Das setzt voraus, daß gemäß Regel 85b EPÜ der Prüfungsantrag nicht innerhalb der in Artikel 94 (2) EPÜ vorgesehenen Frist, sondern erst innerhalb der in Regel 85b EPÜ vorgesehenen Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Prüfungsantragsfrist gestellt worden ist.

request for examination dated 10 May 1985 was deemed not to have been filed under Rule 101 (4) EPC and that the request for reimbursement of the examination fee surcharge was to be rejected. The reason given was that the Receiving Section was obliged by Article 91 (1) (a) EPC concerning formal requirements to examine whether the Australian applicants were represented by a professional representative as laid down in Article 133 (2) EPC. That included the filing of an authorisation. Since the latter had not been received, attention was drawn to this deficiency in a communication dated 29 July 1985 and a three-month time limit set. An authorisation had been filed within this time limit, so that it had not been possible to refuse the application under Article 91 (3) EPC.

Independently from this three-month time limit which had been set, Rule 101 (4) EPC laid down a non-extendable three-month time limit for filing the authorisation which began when the appointment of the representative was communicated. This three-month time limit expired on 14 August 1985 because the appointment of the representative had been communicated on 14 May 1985. No authorisation was filed within this time limit and all the representative's procedural steps were therefore deemed not to have been taken under Rule 101 (4), second sentence, EPC. Accordingly, the request for examination dated 10 May 1985, filed by the representative on behalf of the applicants and received on 14 May 1985 was deemed not to have been filed. Thus, since no valid request for examination had been made when the time limit for that request under Article 150 (2) EPC expired on 30 September 1985 and the request for examination dated 29 November 1985 had been made within the two-month period of grace under Rule 85b EPC, the surcharge under Rule 85b EPC had become due and could therefore not be reimbursed.

XI. The applicants have appealed against this decision, desiring reimbursement of the surcharge on the examination fee.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The request for reimbursement of the surcharge on the examination fee was correctly refused under the contested decision if the applicants were obliged to pay that surcharge. This presupposes that under Rule 85b EPC the request for examination was not filed within the time limit provided for in Article 94 (2) EPC but only within the period of grace of two months after the expiry of the time limit for the request for examination provided for in Rule 85b EPC.

CBE la requête en examen portant la date du 10 mai 1985 était réputée ne pas avoir été formulée et que la demande de remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen devait être rejetée. En effet, conformément à l'article 91 (1)a) CBE relatif à l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités, la Section de dépôt était tenue de vérifier si la demanderesse qui avait son siège en Australie était représentée par un mandataire agréé, ainsi que l'exige l'article 133 (2) CBE. Ceci impliquait le dépôt d'un pouvoir. Le 29 juillet 1985, ce pouvoir n'ayant toujours pas été reçu, une notification avait été émise afin d'attirer l'attention sur le fait qu'il faisait encore défaut, notification qui accordait un délai de trois mois pour y remédier. Le pouvoir ayant été déposé avant expiration de ce délai, l'article 91 (3) CBE n'avait plus pu jouer pour le rejet de la demande de brevet.

Indépendamment de ce délai de trois mois impartit par l'OEB, la règle 101 (4) CBE prévoyait que le pouvoir devait être déposé dans un délai non renouvelable de trois mois, qui avait commencé à courir à compter de l'avis relatif à la constitution du mandataire. L'OEB ayant été avisé de la constitution du mandataire le 14 mai 1985, ce délai était venu à expiration le 14 août 1985. A cette date, le pouvoir n'ayant pas été déposé, tous les actes du mandataire ont été réputés nonavenus, en application des dispositions énoncées à la deuxième phrase de la règle 101 (4) CBE. Par conséquent, la requête en examen du 10 mai 1985, formulée par le mandataire pour le compte de la demanderesse, et reçue le 14 mai 1985, a été réputée ne pas avoir été formulée. Ainsi, en l'absence d'une requête en examen valablement formulée à l'expiration du délai prévu à cet effet à l'article 150 (2) CBE, soit le 30 septembre 1985, et que la requête en examen du 29 novembre 1985 avait été formulée dans le délai supplémentaire de deux mois accordé en application de la règle 85ter CBE, la surtaxe prévue à la règle 85ter CBE était devenue exigible et ne pouvait donc pas être remboursée.

XI. La demanderesse s'est pourvue contre cette décision et a sollicité le remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen.

...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Il est donc recevable.

2. Dans la décision attaquée, le rejet de la demande de remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen était justifié si la demanderesse était effectivement tenue de payer cette surtaxe, condition qui, d'après la règle 85ter CBE, doit impliquer que la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94 (2) CBE, mais seulement dans le délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration de ce délai.

3. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, lief die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags am 30. September 1985 ab. Die Anmelderin hat den Antrag durch ihre englischen Vertreter mit dem Vordruck 1200 vom 10. Mai 1985 gestellt, der am 14. Mai 1985 eingegangen ist. Eine Vollmacht für die Vertreter war nicht beigefügt. Vielmehr erklärten die Vertreter in dem Vordruck, daß die Vollmacht rechtzeitig innerhalb der Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPA nachgereicht werde.

4. Bis zum Ablauf der Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ, also bis zum 14. August 1985, ist keine Vollmacht eingereicht worden; diese ging vielmehr erst am 10. Oktober 1985 zusammen mit einem vom 8. Oktober 1985 datierten Schreiben ein. Die verspätete Einreichung der Vollmacht hat nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ zur Folge, daß der Prüfungsantrag als nicht gestellt gilt, denn nach dieser Bestimmung gelten Handlungen des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

5. Mit Bescheid vom 29. Juli 1985 wurden die Vertreter der Anmelderin darauf hingewiesen, daß die Erfordernisse des Artikels 133 (2) EPU nicht erfüllt seien und die Anmeldung gemäß Artikel 91 (3) EPÜ zurückgewiesen würde, wenn die fehlende Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach Zustellung dieses Bescheides eingereicht werde. Im gleichen Bescheid wurde die Anmelderin auf die Regel 101(4) EPU und deren Folgen hingewiesen, daß nämlich jede Verfahrenshandlung wie die Einreichung der Übersetzung und des schriftlichen Prüfungsantrags (Vordruck 1200) als nicht erfolgt gelte, wenn die Vollmacht nicht innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung der Vertreterbestellung eingereicht werde.

6. Der Bescheid vom 29. Juli 1985 und die Bestimmungen in Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ hatten daher zu Folge, daß für dieselbe Verfahrenshandlung, nämlich die Einreichung der Vollmacht, zwei unterschiedliche Fristen von drei Monaten mit unterschiedlichem Beginn und unterschiedlicher Sanktion bestanden. Diese unübersichtliche Verfahrenssituation mußte unweigerlich zu Mißverständnissen und Irrtümern führen. Die Kammer hat immer die Auffassung vertreten, daß das Europäische Patentamt für eine klare und unmißverständliche Sachlage zu sorgen habe, damit Mißverständnisse beim Empfänger eines Bescheides ausgeschlossen sind (vgl. Entscheidungen J 13/84, ABI. EPA 1985, 34 und J 2/87 vom 20. Juli 1987, noch nicht veröffentlicht^{*)}). Dies ist besonders dann wichtig, wenn es - wie im vorliegenden Fall - in einem Bescheid um komplizierte Bestimmungen des EPÜ geht, die bei Nichterfüllung einen

3. As the department of first instance correctly established, the time limit for the request for examination expired on 30 September 1985. The applicants filed that request through their UK representatives using Form 1200, which was dated 10 May 1985 and received on 14 May 1985. No authorisation for the representatives was attached. Instead, the representatives stated on Form 1200 that the authorisation would be supplied in due time within the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC.

4. No authorisation was filed by the end of the three-month time limit under Rule 101 (4) EPC, i.e. by 14 August 1985; a letter containing an authorisation, dated 8 October 1985, was not received until 10 October 1985. Under Rule 101 (4), second sentence, EPC the request for examination is deemed not to have been filed if the authorisation is not filed in due time, since any procedural steps taken by a representative are deemed not to have been taken if that condition has not been fulfilled.

5. The applicants' representatives were informed in the communication dated 29 July 1985 that the requirements of Article 133 (2) EPC had not been met and that the application would be refused under Article 91 (3) EPC if the missing authorisation were not filed within three months of that communication's being received. The same communication drew the applicants' attention to Rule 101 (4) EPC and its consequences, namely that any procedural steps such as the filing of the translation and of the written request for examination (Form 1200) were deemed not to have been taken if the authorisation had not been filed within three months of the representatives' appointment being communicated.

6. The communication of 29 July 1985 and the requirements of Rule 101 (4), second sentence, EPC consequently caused two different three-month time limits beginning on different dates and involving different penalties to apply to the same procedural step, namely the filing of the authorisation. This situation was inevitably likely to cause confusion and mistakes. The Board has always regarded the European Patent Office as being obliged to ensure that the state of affairs in relation to a particular case is at all times stated clearly and unambiguously, thus ruling out any misunderstanding on the part of those to whom communications are addressed (cf. the Board's Decision J 13/84 of 16 November 1984, OJ EPO 1985, 34 and its Decision J 2/87 of 20 July 1987, due for publication^{*)}). This obligation is especially important when, as in the present case, a communication is dealing with complex provisions of the EPC which

3. Le service qui a rendu la décision attaquée a correctement établi que le délai pour formuler la requête en examen venait à expiration le 30 septembre 1985. La demanderesse a formulé cette requête par l'intermédiaire de ses mandataires au Royaume-Uni, qui ont utilisé à cet effet le formulaire OEB Form 1200, daté du 10 mai 1985 et reçu à l'OEB le 14 mai 1985. Il n'y était pas joint de pouvoir pour les mandataires. Par contre, les mandataires déclaraient sur ce même formulaire que le pouvoir serait déposé à temps, avant l'expiration du délai de trois mois fixé à la règle 101 (4) CBE.

4. A l'expiration du délai de trois mois selon la règle 101 (4) CBE, soit le 14 août 1985, le pouvoir n'avait pas été déposé; une lettre contenant un pouvoir et datée du 8 octobre 1985 n'a été reçue à l'OEB que le 10 octobre 1985. Conformément à la règle 101 (4) CBE, deuxième phrase, la requête en examen est réputée ne pas avoir été formulée si le pouvoir n'est pas déposé dans les délais, puisque les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus si cette condition n'est pas remplie.

5. Les mandataires de la demanderesse ont été informés par la notification du 29 juillet 1985 que les conditions énoncées à l'article 133 (2) CBE n'avaient pas encore été remplies et que la demande serait rejetée en application de l'article 91 (3) CBE si le pouvoir n'était pas déposé dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification. Dans la même notification, l'attention de la demanderesse était attirée sur les dispositions de la règle 101 (4) CBE et sur ses effets, à savoir que tous les actes tels que le dépôt de la traduction et de la requête en examen, formulée par écrit (formulaire OEB Form 1200), sont réputés non avenus si le pouvoir n'a pas été déposé dans le délai de trois mois suivant l'avis relatif à la constitution d'un mandataire.

6. Par conséquent, deux délais différents, de trois mois chacun, l'un résultant de la notification du 29 juillet 1985 et l'autre de l'application de la règle 101 (4) CBE, deuxième phrase, qui commençaient à courir à des dates différentes et dont la non-observation était susceptible d'entraîner des sanctions différentes, devaient être respectés pour l'accomplissement d'un même acte de procédure, à savoir le dépôt du pouvoir. Dans de telles conditions, des erreurs étaient pratiquement inévitables. La Chambre n'a cessé de considérer que l'Office européen des brevets est tenu de veiller toujours à indiquer en termes clairs et non équivoques de quoi il retourne dans chaque cas d'espèce, afin d'éviter tout risque de méprise dans l'esprit des destinataires des notifications (cf. décisions de la Chambre J 13/84 du 16 novembre 1984, JO OEB 1985, 34 et J 2/87 du 20 juillet 1987, destinée à être publiée^{*)}). Cette obliga-

^{*)} Zwischenzeitlich veröffentlicht in ABI EPA 1988, 330.

^{*)} Meanwhile published in OJ EPO 1988, 330.

^{*)} Publiée entre-temps dans le JO OEB 1988, 330.

Rechtsverlust nach sich ziehen.

may lead to loss of rights if they are not complied with.

tion est particulièrement importante lorsque, comme dans la présente espèce, une notification porte sur des dispositions complexes de la CBE, dont la non-observation peut entraîner une perte de droits.

7. Die Beschwerdeführerin hat behauptet, der Bescheid vom 29. Juli 1985 sei so irreführend gewesen, daß der Vertreter die tatsächliche verfahrensrechtliche Lage falsch eingeschätzt habe; deshalb sei die Vollmacht nicht, wie in Regel 101 (4) EPÜ gefordert, rechtzeitig eingereicht worden; die Rechtsfolgen, die ein Verstoß gegen die Regel 101 (4) EPÜ sonst nach sich ziehe, dürften deshalb im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung kommen.

7. The Appellant has alleged that the communication dated 29 July 1985 was so confusing that it misled the representative as to the true procedural situation in law, with the result that the authorisation was not filed in due time as required by Rule 101 (4) EPC; and he submits that the legal consequences which normally follow from non-compliance with Rule 101 (4) EPC should not be applied in these circumstances.

7. La requérante fait valoir que la notification du 29 juillet 1985 était si ambiguë que le mandataire s'était mépris quant à la véritable situation du point de vue de la procédure au regard des dispositions prévues par les textes et que, de ce fait, le pouvoir n'avait pas été déposé dans le délai fixé à la règle 101 (4) CBE; elle ajoute que, par conséquent, le non-respect des conditions énoncées à la règle 101 (4) CBE ne devrait pas entraîner les effets juridiques habituels.

Normalerweise darf von den Beteiligten an den Verfahren vor dem EPA und ihren zugelassenen Vertretern erwartet werden, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennen, selbst wenn diese - wie im vorliegenden Fall - kompliziert sind. Nach Auffassung der Kammer kann dem Antrag der Beschwerdeführerin nur stattgegeben werden, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

In all normal circumstances, parties to proceedings before the EPO - and their professional representatives - are expected to know the relevant provisions of the EPC, even when, as in the present case, such provisions are intricate. In the Board's view, the Appellant's submission can only be accepted if the Board is satisfied in respect of two matters which are pre-conditions:

Dans les circonstances normales, les parties à la procédure devant l'OEB - comme leurs mandataires agréés - sont toujours censées connaître les dispositions pertinentes de la CBE, même si, comme dans la présente espèce, ces dispositions sont complexes. La Chambre considère qu'elle ne peut accepter les arguments de la requérante qu'à condition d'être convaincue de deux faits:

a) Der Bescheid des EPA muß unmittelbar daran schuld gewesen sein, daß die Beschwerdeführerin die Regel 101 (4) EPÜ nicht erfüllt hat.

(a) it must be established that the communication from the EPO was the direct cause of the Appellant failing to comply with Rule 101 (4) EPC;

a) il doit être établi que la notification de l'OEB a été la cause directe du non-respect par la requérante des dispositions de la règle 101 (4) CBE;

b) Der Bescheid muß objektiv so irreführend gewesen sein, daß er die Beschwerdeführerin dazu verleiten mußte, die Regel 101 (4) EPÜ nicht zu erfüllen.

(b) it must also be established that, on an objective basis, it was reasonable that the Appellant was misled by the communication into a failure to comply with Rule 101 (4) EPC.

b) il doit être établi que la notification pouvait objectivement légitimer la conduite de la requérante, en l'amenant à ne pas se conformer aux dispositions de la règle 101 (4) CBE.

Zu a: Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Fall am 12. November 1985 ein vom zugelassenen Vertreter persönlich unterzeichnetes Schreiben eingereicht, aus dem klar hervorgeht, daß der Vertreter den Bescheid vom 29. Juli 1985 tatsächlich so verstanden hatte, daß damit "eine neue Frist von drei Monaten für die Einreichung der Vollmacht gesetzt wurde, die über die Frist von drei Monaten nach Regel 101 (4) EPÜ hinausging und damit den Fälligkeitstermin nach Regel 101 (4) Satz 2 EPÜ verlängert hat". In dem Schreiben heißt es folgerichtig weiter: "Ich habe daraus geschlossen, daß die Vollmacht zum neuen Termin vom 29. Oktober 1985 eingereicht werden mußte, und habe meinen australischen Geschäftspartner mit Schreiben vom 1. August 1985 und einem Erinnerungsschreiben vom 4. September 1985 entsprechend angewiesen". Dies ist nach Ansicht der Kammer Beweis genug, daß der Vertreter durch den Bescheid tatsächlich irregeführt wurde.

As to (a), in the present case the Appellant filed a letter dated 12 November 1985, which was signed personally by the professional representative, and which clearly states that the representative did in fact understand the communication dated 29 July 1985 as setting "a new 3 month period for filing the authorisation which goes beyond the period of 3 months laid down by Rule 101 (4) EPC and thereby extended the "due time" of the second sentence of Rule 101 (4) EPC". The letter also states that as a result of this understanding the representative "noted that the authorisation was due to be filed by a revised date of 29 October 1985 and so advised my Australian correspondent when I wrote to him on 1 August 1985 and in a reminder on 4 September 1985". The Board is fully satisfied by this evidence that the representative was in fact misled by the communication.

S'agissant du point a), la requérante a produit une lettre du 12 novembre 1985 signée par le mandataire agréé et de laquelle il ressort clairement que celui-ci avait effectivement compris que la notification du 29 juillet 1985 fixait "un nouveau délai de trois mois, allant au delà du délai de trois mois prévu par la règle 101 (4) CBE pour le dépôt du pouvoir, et que donc le "délai" au sens de la deuxième phrase de la règle 101 (4) CBE était prolongé". Il est également dit dans cette lettre que le mandataire, se fondant sur cette interprétation, a "noté que le pouvoir devrait désormais être déposé d'ici le 29 octobre 1985 au plus tard, et (qu'il en a) avisé (son) correspondant australien en lui écrivant le 1er août 1985, ainsi que dans une note de rappel le 4 septembre 1985". Pour la Chambre, cette lettre prouve incontestablement que le mandataire a effectivement été induit en erreur par la notification.

Zu b: Wie bereits ausgeführt, liegt hier eine komplizierte Kombination von Bestimmungen des EPÜ vor, die zu zwei verschiedenen Fristen von drei Monaten geführt hat, die jeweils zu verschiedenen Zeitpunkten zu laufen beginnen und im Falle ihrer Nichteinhaltung unterschiedliche Rechtsfolgen nach sich ziehen. Die Kammer hält es für bedauerlich, daß das EPÜ in seiner derzeitigen Fassung für einen so einfachen Verfahrensschritt wie die Vorlage einer Vollmacht eine derart komplizierte

As to (b), as already stated above there is an intricate combination of provisions of the EPC which led in the present case to two different three-month periods beginning on different dates and involving different penalties for non-compliance. In the Board's view it is unfortunate that the EPC currently provides such complexity in relation to such a simple procedural step as the filing of an authorisation. The Board notes that the communication dated 29 July 1985 was in fact a standard form

En ce qui concerne le point b), on a déjà souligné ci-dessus l'action conjuguée et complexe de dispositions de la CBE qui, dans la présente espèce, ont fait courir deux délais différents, de trois mois chacun, commençant à des dates différentes et dont la non-observation était susceptible d'entraîner des sanctions différentes. La Chambre déplore qu'en l'état actuel des choses un acte aussi simple que le dépôt d'un pouvoir soit réglé de façon aussi compliquée par la CBE. Elle observe qu'en fait la

Regelung vorsieht. Sie stellt fest, daß für den Bescheid vom 29. Juli 1985 ein Standard-Vordruck - Formblatt 1206 - verwendet wurde, was angesichts der Menge der Bescheide und Mitteilungen im EPA durchaus verständlich ist. Dieses Formblatt verweist durchaus richtig auf die verschiedenen Bestimmungen, die im vorliegenden Fall in Verbindung miteinander zur Anwendung kommen. Unter diesen Umständen hat die Kammer sorgfältig geprüft, ob der Vertreter der Beschwerdeführerin durch diesen Bescheid irreführt werden mußte, und zwar trotz der bei den Verfahrensbeteiligten vor dem EPA und ihren Vertretern vorzusetzenden Rechtskenntnisse (zumal der Vertreter im vorliegenden Fall erklärt hat, daß er sich vor Erhalt des Bescheides über die Bestimmungen der Regel 101 (4) EPÜ sehr wohl im klaren gewesen sei). Angesichts des ungewöhnlichen Zusammenstehens von komplizierten Bestimmungen des EPÜ und der Art der Formulierung des Bescheides lag nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall für den Empfänger die Schlußfolgerung nahe, daß für die Einreichung der Vollmacht nach Regel 78 (3) EPÜ eine neue Frist von drei Monaten, nämlich bis zum 8. November 1985, gesetzt worden sei. Diefehlende Vollmacht wurde innerhalb dieser Frist eingereicht. Da das EPA den Anmeldern Vertrauensschutz gewährt (vgl. Entscheidung J 2/87 vom 20. Juli 1987), muß die Vollmacht deshalb aufgrund des Bescheides vom 29. Juli 1985 als rechtzeitig eingereicht gelten. Somit besteht im vorliegenden Fall kein Anlaß zur Erhebung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr nach Regel 85b EPÜ; diese Gebühr ist daher zurückzuzahlen.

8. Die Beschwerdegebühr ist nach Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen, weil der Beschwerde stattgegeben worden ist und die Rückzahlung aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Ein Bescheid des EPA, der nicht so klar und unmißverständlich ist, wie er sein sollte, und dadurch einen vernünftigen Empfänger irreführt, stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn die Mißverständlichkeit des Bescheides teilweise auf eine unglückselige Rechtsbestimmung zurückzuführen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung des Zuschlags zur Prüfungsgebühr und der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

- Form 1206, which is understandable having regard to the scale of operations within the EPO. This form does in fact correctly refer to the different provisions which were concurrently applicable to the circumstances of the present case. In this situation, the Board has carefully considered whether it was reasonable for the Appellant's representative to have been misled by reading this communication - having regard to the knowledge of the law expected from parties before the EPO and their representatives (and in the present case the representative has stated that before receipt of the communication he was fully aware of the provisions of Rule 101 (4) EPC). Having regard to the exceptional combination of the complex provisions of the EPC and the way in which the contents of the communication were presented and formulated, in the Board's judgement it was reasonable in the present case for the recipient of that communication to infer that a new three-month time limit for filing the authorisation under Rule 78 (3) EPC, namely up to 8 November 1985 had been set. The missing authorisation was filed within this time limit.

Under the principles of good faith governing relations between the EPO and applicants (cf. Decision J 2/87 of 20 July 1987), the authorisation is therefore to be regarded as having been filed in due time on the strength of the communication dated 29 July 1985. In this case, therefore, there are no grounds for levying the surcharge on the examination fee under Rule 85b EPC, so that fee must be reimbursed.

8. The appeal fee is to be reimbursed under Rule 67 EPC because the appeal is allowable and reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation. If an EPO communication is not as clear and unambiguous as it ought to be, and leads a reasonable recipient into error, that amounts to a substantial procedural violation, even if the ambiguity of the communication is partly due to an unfortunate provision of the law.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. Reimbursement of the examination fee surcharge and the appeal fee is ordered.

notification du 29 juillet 1985 a été établie au moyen d'un formulaire standard, le formulaire OEB Form 1206, ce qui se comprend si l'on considère la multitude d'opérations à effectuer dans la procédure à l'OEB. Ce formulaire fait effectivement dûment référence aux différentes dispositions qui étaient applicables simultanément dans la présente espèce. La Chambre a soigneusement étudié la question de savoir si le mandataire de la requérante pouvait légitimement être conduit à se méprendre en lisant cette notification, en tenant compte du fait que les parties à la procédure devant l'OEB et leurs mandataires sont censés connaître les dispositions prévues par les textes (et, dans la présente espèce, le mandataire a déclaré que, avant de recevoir la notification, il était parfaitement au courant des dispositions de la règle 101 (4) CBE). Vu la combinaison exceptionnelle des dispositions concernées complexes de la CBE, ainsi que la façon dont le contenu de la notification était présenté et formulé, la Chambre considère que, dans la présente espèce, le destinataire de cette notification pouvait raisonnablement déduire qu'un nouveau délai de trois mois, s'étendant jusqu'au 8 novembre 1985 conformément à la règle 78 (3) CBE, avait été fixé pour le dépôt du pouvoir. Le pouvoir a été déposé dans ce délai.

En vertu du principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et les demandeurs (cf. décision J 2/87 en date du 20 juillet 1987), il faut donc considérer que le pouvoir a été déposé dans les délais eu égard à la notification du 29 juillet 1985. Aussi, dans la présente espèce, le versement de la surtaxe à la taxe d'examen prévue par la règle 85ter CBE est injustifié, et cette surtaxe doit donc être remboursée.

8. La taxe de recours doit être remboursée conformément à la règle 67 CBE, parce qu'il est fait droit au recours et que ce remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. Le fait qu'une notification de l'OEB n'est pas formulée en termes aussi clairs et exempts d'équivoque qu'elle le devrait, et qu'elle induit en erreur une personne sensée qui en est destinataire constitue un vice substantiel de procédure, même si l'ambiguïté de la notification est en partie due à une disposition malheureuse prévue par les textes.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le remboursement de la surtaxe à la taxe d'examen et de la taxe de recours est ordonné.