

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25. März 1988 J 12/87\*)**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford  
Mitglieder: G. D. Paterson  
E. Persson

Anmelder: Hitachi, Ltd.

**Stichwort: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand/HITACHI**

Artikel: 122 EPÜ

Regel: 85a, 104b (1) EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (verneint) - Rechtsverlust bereits nach Regel 85a EPÜ behoben - vorbehaltlose Entrichtung der Zuschlagsgebühr" - "alternative Rechtsbehelfe"**

*Leitsatz*

*I. Werden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren für eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb der Grundfrist gemäß Regel 104b (1) EPÜ (d. h. innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist nach Artikel 22 (1) und (2) oder 39 (1) a) PCT) entrichtet, so können Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ sofort als alternative Rechtsbehelfe gegen einen bleibenden Rechtsverlust in Anspruch genommen werden.*

*II. Werden die erforderlichen Gebühren und die Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ vorbehaltlos entrichtet, so wird durch die Zahlung der Rechtsverlust mit sofortiger Wirkung behoben; danach gibt es keine verlorenen Rechte mehr, in die eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ erfolgen könnte.*

*III. Demgemäß sollte ein Anmelder, der sich die Möglichkeit einer Inanspruchnahme des Artikels 122 EPÜ offenhalten möchte, zuerst einen Antrag nach diesem Artikel stellen, bevor er die Gebühren nach Regel 85a EPÜ entrichtet, und/oder das EPA bei Zahlung davon unterrichten, daß er die Gebühren nach dieser Regel nur hilfsweise entrichtet und einer Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ den Vorzug geben würde.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 14. Dezember 1984 wurde in Japan eine internationale Anmeldung

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise wiedergegeben. 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.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 25 March 1988 J 12/87\*)**  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford  
Members: G.D. Paterson  
E. Persson

**Applicant: Hitachi, Ltd.**

**Headword: Re-establishment of rights/HITACHI**

Article: 122 EPC

Rule: 85a, 104b(1) EPC

**Keyword: "Re-establishment of rights (denied) - loss of rights already cured under Rule 85a EPC - unconditional payment of surcharge" - "Alternative remedies"**

*Headnote*

*I. If the national fee, search fee and designation fees due in respect of a Euro-PCT application are not paid within the basic time limit laid down in Rule 104b(1) EPC (i.e. within one month after the expiry of the time limit laid down in Article 22(1), (2) or 39(1)(a) PCT), Rule 85a EPC and Article 122 EPC are potentially immediately available as alternative remedies against the permanent loss of rights.*

*II. If the required fees and the surcharge are paid unconditionally within the period of grace provided by Rule 85a EPC, the payment is immediately effective to cure the loss of rights and thereafter there are no lost rights which could be re-established under Article 122 EPC.*

*III. Accordingly, an applicant who wishes to keep open his option to proceed under Article 122 EPC, should file an application under that Article before he makes payment under Rule 85a EPC and/or notify the EPO at the time of payment that the payment under the Rule is a supplementary measure and that he would prefer re-establishment under Article 122 EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. An international application was filed in Japan on 14 December 1984,

\*) 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.

## DÉCISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 25 mars 1988 J 12/87\*)**  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford  
Membres: G. D. Paterson  
E. Persson

**Demandeur: Hitachi, Ltd.**

**Référence: Restitutio in integrum/HITACHI**

Article: 122 CBE

Règle: 85bis, 104ter(1) CBE

**Mot clé: "Restitutio in integrum (non)- perte de droits à laquelle le demandeur a déjà remédié en faisant jouer la règle 85bis CBE- paiement de la surtaxe sans formulation de réserve" - "Choix des remèdes"**

*Sommaire*

*I. Si la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation exigibles au titre d'une demande euro-PCT n'ont pas été acquittées dans le délai normal prévu à la règle 104ter(1) CBE (c.-à-d. dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé à l'article 22.1) et 2) ou 39.1)a) PCT), la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE constituent deux remèdes dont dispose immédiatement le demandeur et entre lesquels il est susceptible de choisir pour éviter la perte définitive des droits.*

*II. Si les taxes dues et la surtaxe sont acquittées sans aucune réserve dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE, le paiement prend effet immédiatement de sorte qu'il est remédié à la perte des droits et qu'il ne peut dès lors exister plus aucune perte de droits à laquelle une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE pourrait s'appliquer.*

*III. En conséquence, un demandeur qui souhaite se réserver la possibilité de faire jouer l'article 122 CBE doit présenter une requête conformément à cet article avant d'acquitter les taxes dans les conditions prévues à la règle 85bis CBE, ou encore aviser l'OEB, lors de ce paiement, qu'il l'effectue par mesure de précaution et qu'il préférerait être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Une demande internationale pour laquelle était revendiquée la priorité

\*) 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.

eingereicht, für die die Priorität einer am 16. Dezember 1983 eingereichten japanischen Voranmeldung in Anspruch genommen wurde. In der internationalen Anmeldung waren das EPA sowie verschiedene Vertragsstaaten bestimmt. Ein Exemplar dieser Anmeldung ging ordnungsgemäß beim EPA ein.

II. Eine Übersetzung der Anmeldung in eine Amtssprache des EPA wurde innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (d. h. bis zum 16. August 1985) nicht eingereicht; ebensowenig wurden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren innerhalb von 21 Monaten nach dem Prioritätstag (d. h. bis zum 16. September 1985) entrichtet. In einer ersten Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 14. Oktober 1985 (Formblatt 1208) wurde die Beschwerdeführerin davon unterrichtet, daß die europäische Anmeldung als zurückgenommen gelte, da die erforderliche Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht worden sei. In einer zweiten, ebenfalls vom 14. Oktober 1985 datierten Mitteilung (Formblatt 1217) wurde sie darauf hingewiesen, daß die vorstehend genannten Gebühren nicht fristgerecht gezahlt worden seien, jedoch zusammen mit einer Zuschlagsgebühr noch innerhalb der zweimonatigen Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden könnten; falls dies nicht geschehe, gelte die Anmeldung als zurückgenommen.

III. Am 18. November 1985 wurden die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren zusammen mit der erforderlichen Zuschlagsgebühr nach Regel 85a EPÜ entrichtet.

Mit einem am 10. Dezember 1985 eingegangenen Schreiben reichte die Beschwerdeführerin eine englische Übersetzung der Anmeldung ein und stellte mehrere Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, die sich unter anderem auf

- (i) die Einreichung der Übersetzung und
- (ii) die Entrichtung der nationalen Gebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren bezogen.

...

IV. Mit Entscheidung vom 13. März 1986 wurde die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis gesetzt, daß einem ihrer Wiedereinsetzungsanträge vom 10. Dezember 1985 stattgegeben werde und daß damit die Übersetzung als fristgerecht eingereicht gelte, und die Mitteilung vom 14. Oktober 1985 (Formblatt 1208) gegenstandslos geworden sei.

V. In einem am 18. März 1986 eingegangenen Schreiben vom selben Tag erklärte die Beschwerdeführerin, daß die Entrichtung der am 16. September 1985 fälligen Gebühren aus denselben Gründen versäumt worden sei wie die Einreichung der Übersetzung; deshalb müsse dem Wiedereinsetzungsantrag in bezug auf diese Gebühren ebenfalls stattgegeben und die Zuschlagsgebühr

claiming priority from an earlier Japanese application which had been filed on 16 December 1983. The international application designated the EPO as well as various Contracting States. A copy of the international application was duly received by the EPO.

II. A translation of the application into an official language of the EPO was not filed within 20 months of the priority date (i.e. by 16 August 1985); and the national fee, the search fee and the designation fees were not paid to the EPO within 21 months of the priority date (i.e. by 16 September 1985). In a first communication under Rule 69(1) EPC dated 14 October 1985 (Form 1208), the Appellant was informed that because the required translation had not been filed in due time, the European application was deemed to be withdrawn. In a second communication also dated 14 October 1985 (Form 1217), the Appellant was informed that the above-mentioned fees had not been paid in due time but could still be paid, together with a surcharge, within the period of grace of two months provided by Rule 85a EPC, and that if the fees with surcharge were not duly paid the application would be deemed withdrawn.

III. On 18 November 1985, the national fee, the search fee and the designation fees were paid, together with the required surcharge under Rule 85a EPC.

By letter filed on 10 December 1985, the Appellant filed a translation of the application into English; he also filed applications under Article 122 EPC for re-establishment of his rights, inter alia in respect of

- (i) filing the translation;
- (ii) payment of the national, search and designation fees.

...

IV. By a Decision dated 13 March 1986, the Appellant was informed that one of his requests for re-establishment dated 10 December 1985 was allowed, with the effect that the translation was deemed to have been received within the prescribed period, and that the notification of 14 October 1985 (Form 1208) was set aside.

V. In a letter dated and filed on 18 March 1986, the Appellant stated that the failure to pay the above-mentioned fees by the due date of 16 September 1985 had been caused by the same reasons as had caused the failure to file the translation, and requested that the application for re-establishment in respect of such fees should therefore be allowed, with consequent

d'une demande japonaise antérieure déposée le 16 décembre 1983 a été déposée au Japon le 14 décembre 1984. La demande internationale désignait l'OEB et divers Etats contractants. L'OEB a dûment reçu une copie de la demande internationale.

II. La traduction de la demande dans l'une des langues officielles de l'OEB n'a pas été produite dans le délai de vingt mois à compter de la date de priorité (c.-à-d. au plus tard le 16 août 1985); la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation n'ont pas été acquittées auprès de l'OEB dans le délai de 21 mois à compter de la date de priorité (c.-à-d. au plus tard le 16 septembre 1985). Dans une première notification établie conformément à la règle 69(1) CBE, en date du 14 octobre 1985 (formulaire 1208), le requérant a été informé que la traduction exigée n'ayant pas été produite dans les délais, la demande européenne était réputée retirée. Dans une seconde notification, également en date du 14 octobre 1985 (formulaire 1217), le requérant a été informé que les taxes mentionnées ci-dessus, bien que n'ayant pas été acquittées dans les délais, pouvaient encore être acquittées moyennant versement d'une surtaxe dans le délai supplémentaire de deux mois prévu à la règle 85bis CBE et que la demande serait sinon réputée retirée.

III. Le 18 novembre 1985, la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation ont été acquittées ainsi que la surtaxe requise à la règle 85bis CBE.

Dans un courrier en date du 10 décembre 1985, le requérant a produit la traduction de la demande en anglais et présenté des requêtes en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE, concernant notamment:

- i) la production de la traduction
- ii) le paiement de la taxe nationale, de la taxe de recherche et des taxes de désignation.

...

IV. Par décision en date du 13 mars 1986, il a été fait droit à l'une des requêtes en restitutio in integrum présentées le 10 décembre 1985 par le requérant, avec pour effet que la traduction a été réputée avoir été reçue dans les délais prescrits et que la notification du 14 octobre 1985 (formulaire 1208) a été annulée.

V. Dans une lettre en date du 18 mars 1986, le requérant a déclaré que le défaut de paiement à la date d'exigibilité - le 16 septembre 1985 - des taxes mentionnées ci-dessus et la non-production de la traduction avaient eu seule et même cause, et il a demandé qu'il soit donc fait droit également à la requête en restitutio in integrum concernant le paiement des taxes, avec

nach Regel 85a zurückgezahlt werden. Zur Stützung dieses Antrags brachte sie mit Schreiben vom 22. Mai 1986 weitere Argumente vor.

Am 10. September 1986 erging eine Entscheidung der Eingangsstelle, in der diese feststellte, der Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Regel 104b (1) EPÜ vorgesehene Grundfrist für die Zahlung der genannten Gebühren sei abzuweisen, weil diese Gebühren innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ wirksam entrichtet worden seien.

VI. Die Beschwerdeführerin legte am 20. November 1986 Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. ...

### Entscheidungsgründe

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

2. Bei einer internationalen Anmeldung wie der vorliegenden verlangen verschiedene Bestimmungen des PCT in Verbindung miteinander und mit Regel 104b (1) EPÜ, daß bestimmte Gebühren, nämlich die nationale Gebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren, innerhalb eines Zeitraums, der als "Grundfrist" bezeichnet werden kann und 21 Monate<sup>1)</sup> nach dem Prioritätstag endet, an das EPA entrichtet werden.

Wenn die Gebühren (wie im vorliegenden Fall) nicht innerhalb dieser Frist gezahlt werden, kann dies den Verlust der europäischen Patentanmeldung nach sich ziehen. Allerdings bieten Regel 85a EPÜ und Artikel 122 EPÜ, wie aus der vorstehenden Darstellung des Sachverhalts hervorgeht, zwei Möglichkeiten, einen bleibenden Verlust der Rechte an der europäischen Patentanmeldung abzuwenden, wenn die Gebühren nicht innerhalb der Grundfrist entrichtet worden sind.

Was die Anwendbarkeit der Regel 85a EPÜ anbelangt, so ergibt sich nach Auffassung der Kammer aus der Entscheidung J 05/80 (ABl. EPA 1981, 343), daß diese Regel im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung wie der vorliegenden auf die Frist für die Zahlung jeder hier fälligen Gebühr anwendbar ist.

3. In der angefochtenen Entscheidung vom 10. September 1986 heißt es, daß nach Ablauf der Grundfrist "die Rechtsfolge (Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung wegen Nichtzahlung der Gebühren) erst mit Ablauf der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ wirksam wird" und "nach dem EPÜ das Recht nicht sofort mit Ablauf der Grundfrist verlorengeht, wenn der Anmelder den Rechtsverlust mittels des in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfs vermeiden kann". Der Verlust der Rechte an der Anmeldung ergebe sich somit nicht **unmittelbar** aus der Versäumung der Grundfrist, wie es für eine Anwendung des Artikels 122 (1) EPÜ erforderlich wäre; eine Zulassung der Wieder-

refund of the surcharge under Rule 85a. This request was supported by further submissions in a letter dated 22 May 1986.

A Decision dated 10 September 1986 was issued by the Receiving Section, in which it was held that the request for re-establishment into the basic time limit of Rule 104b(1) EPC for payment of the above-mentioned fees was rejected, because such fees had been validly paid within the period of grace of Rule 85a EPC.

VI. The Appellant filed a notice of appeal and paid the appeal fee on 20 November 1986. ...

### Reasons for the Decision

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

2. In the case of an international application such as the present, various combinations of provisions of the PCT and Rule 104b(1) EPC, require that particular fees, namely the national fee, the search fee and the designation fees, are all paid to the EPO within what can be called a "basic time limit", which expires 21 months<sup>1)</sup> after the priority date.

If (as in the present case) the fees are not paid within that time limit, loss of the European patent application may result. However, as is apparent from the history of the case as set out above, Rule 85a EPC and Article 122 EPC provide potentially two ways by which the permanent loss of rights in the European patent application may be avoided if the fees are not paid within the basic time limit.

As to the applicability of Rule 85a EPC, in the Board's view it follows from Decision J 05/80 (OJ EPO, 1981, 343) that in the case of a Euro-PCT application such as the present, this Rule is applicable to the time limit for the payment of each of the fees which was due.

3. In the Decision dated 10 September 1986 which is under appeal, it was held that after expiry of the basic time limit, "The legal consequence (of deemed withdrawal of the application due to non-payment of the fees) becomes effective only after expiry of the period of grace provided for in Rule 85a EPC", and that "if the applicant can save the loss of rights by means of the legal remedy provided by Rule 85a EPC, then under the EPC the right is not immediately lost on expiry of the basic time limit...". It was therefore held that loss of rights in the application was not a **direct** consequence of non-compliance with the basic time limit, as is required if Article 122(1) EPC is to be

pour conséquence le remboursement de la surtaxe prévue à la règle 85bis. A l'appui de cette requête, il a exposé d'autres arguments dans une lettre en date du 22 mai 1986.

La section de dépôt a rendu le 10 septembre 1986 une décision rejetant la requête en restitutio in integrum quant au délai normal prévu à la règle 104ter(1) CBE pour le paiement des taxes mentionnées ci-dessus, au motif que ces taxes avaient été valablement acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

VI. Le requérant a introduit un recours et acquitté la taxe de recours le 20 novembre 1986. ...

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Lorsqu'on a affaire à une demande internationale, telle que la présente demande, les dispositions du PCT et de la règle 104ter(1) CBE se combinent de telle manière que certaines taxes, à savoir la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation, doivent toutes être acquittées auprès de l'OEB dans ce que l'on peut appeler un "délai normal" de 21 mois<sup>1)</sup> à compter de la date de priorité.

Si (comme dans la présente espèce) les taxes ne sont pas acquittées dans ce délai, la perte de la demande de brevet européen peut s'ensuivre. Toutefois, comme le révèle la genèse des faits exposés ci-dessus, la règle 85bis CBE et l'article 122 CBE offrent virtuellement deux façons d'éviter la perte définitive de droits concernant la demande de brevet européen lorsque les taxes ne sont pas acquittées dans le délai normal.

S'agissant des dispositions de la règle 85bis CBE, la Chambre estime qu'en vertu de la décision J 05/80 (JO OEB 1981, 343) elles sont applicables, dans le cas d'une demande euro-PCT, telle que la présente demande, au délai de paiement de chacune des taxes exigibles.

3. Dans la décision en date du 10 septembre 1986 qui fait l'objet du présent recours, il a été dit qu'après expiration du délai normal "l'effet juridique (la fiction du retrait de la demande en raison du non-paiement des taxes) se produit seulement après expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE" et que "dans la mesure où le demandeur peut éviter la perte de droits au moyen du remède juridique offert par la règle 85bis CBE, la CBE ne prévoit pas de perte de droits immédiate à l'expiration du délai normal ...". Toujours selon cette décision, la perte de droits concernant la demande n'est donc pas une conséquence **directe** de la non-observation du délai

<sup>1)</sup> Zusammengesetzte Frist (s. Rechtsauskunft Nr. 5/80, ABl. EPA 1980, 149).

<sup>1)</sup> Aggregate time limit (see Legal Advice No. 5/80, OJ EPO 1980, 149).

<sup>1)</sup> Délais composés (voir Renseignements de nature juridique, n° 5/80, JO OEB 1980, 149).

einsetzung nach Artikel 122 EPÜ "käme in diesem Fall einer Umgehung der Regel 85a EPÜ gleich".

Wenn diese Argumentation richtig wäre, könnten die beiden Möglichkeiten zur Abwendung eines bleibenden Rechtsverlusts bei Ablauf der Grundfrist nur nacheinander in Anspruch genommen werden. Während der zweimonatigen Frist, die unmittelbar an die Grundfrist anschließt, wäre Regel 85a EPÜ, nicht jedoch Artikel 122 EPÜ anwendbar. Nach Ablauf dieser zwei Monate könnte dann Artikel 122 EPÜ in Anspruch genommen werden.

Nach Auffassung der Kammer führt jedoch bereits die Nichteinhaltung der Grundfrist für die Entrichtung der einschlägigen Gebühren dazu, daß die Anmeldung oder Benennung aufgrund der rechtlichen Vorschriften automatisch sofort als zurückgenommen gilt. Dies bedeutet, daß sich der Verlust der Rechte an der Anmeldung entgegen der Feststellung in der Entscheidung vom 10. September 1986 als direkte Folge aus der Nichteinhaltung der Grundfrist ergibt. Somit kann Artikel 122 EPÜ für die Wiedereinsetzung in diese Rechte in Anspruch genommen werden.

Die Kammer ist sich bewußt, daß das Formblatt 1217, das der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall zugegangen ist (s. Nr. II) insoweit nicht ganz im Einklang mit dieser Feststellung steht, als darin (im Gegensatz zu Formblatt 1208) nicht ausdrücklich angegeben wird, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil die einschlägigen Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden.

Parallel dazu kann auch Regel 85a EPÜ als Rechtsbehelf in Anspruch genommen werden, um einen bleibenden Rechtsverlust abzuwenden. Diese Regel sieht eine zweimonatige Nachfrist vor, innerhalb deren der bereits eingetretene Rechtsverlust durch Zahlung der erforderlichen Zuschlagsgebühr in Verbindung mit den Grundgebühren behoben werden kann (siehe hierzu auch die in ABI. EPA 1988, 119 veröffentlichte Entscheidung J 04/86 vom 4. März 1987, die sich mit Regel 85b EPÜ befaßt).

Somit standen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall bei Ablauf der Grundfrist sowohl Regel 85a als auch Artikel 122 EPÜ als alternative Rechtsbehelfe zur Abwendung eines bleibenden Rechtsverlusts zur Verfügung.

4. Im vorliegenden Fall lief die Grundfrist, wie unter Nummer II und III dargelegt, am 16. September 1985 ab. Die Beschwerdeführerin entrichtete die einschlägigen Gebühren und die Zuschlagsgebühr gemäß Regel 85a EPÜ am 18. November 1985 (dem letzten Tag der zweimonatigen Nachfrist); zu diesem Zeitpunkt war das EPA nicht davon unterrichtet, daß die Beschwerdeführerin einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ stellen und lieber diesen Rechtsbehelf in Anspruch nehmen wollte. Erst drei Wochen später reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. Dezember 1985 den Antrag nach Artikel 122

applicable, and that to allow re-establishment under Article 122 EPC in this case "would amount to a circumvention of Rule 85a EPC".

If this reasoning is correct, then it would follow that the two potential ways of avoiding permanent loss of rights upon expiry of the basic time limit are only available sequentially. During the two months period of grace immediately following expiry of the basic time limit Rule 85a EPC is applicable, but not Article 122 EPC. After expiry of that two months period, Article 122 EPC would become available.

However, in the Board's view, a failure to observe the **basic time limit** for the payment of the relevant fees results in the automatic and immediate deemed withdrawal of the application or designation by operation of law. In other words, contrary to the finding in the Decision dated 10 September 1986, loss of rights in the application is a direct consequence of non-compliance with the basic time limit. Article 122 EPC is therefore potentially available to re-establish such loss of rights.

The Board notes that Form 1217, which was sent to the Appellant in the present case (see paragraph II above), is not fully consistent with this finding of the Board, insofar as it does not state that because the relevant fees have not been paid in due time the application is deemed to be withdrawn (in contrast with Form 1208, which does so state).

Rule 85a EPC is also available as a parallel remedy in order to avoid a permanent loss of rights. This Rule provides a grace period of two months during which the loss of rights which has already occurred may be cured by the payment of the required surcharge in combination with the basic fees (in this connection Decision J 04/86 dated 4 March 1987, OJ EPO 1988, 119, which is concerned with Rule 85b EPC, is relevant).

Thus in the present case Rule 85a and Article 122 EPC were both available to the Appellant as alternative remedies for the avoidance of permanent loss of rights, at the time when the basic time limit expired.

4. In the present case, however, as set out in paragraph II and III above, the basic time limit expired on 16 September 1985. The Appellant paid the relevant fees and surcharge pursuant to Rule 85a EPC on 18 November 1985, (the final day of the two months period of grace), and the EPO was not notified at that time that the Appellant intended to file an application under Article 122 EPC and that he preferred the latter remedy. Three weeks later, by letter dated 10 December 1985, the Appellant filed the application under Article 122 EPC. In this letter reference was made to the fact that the relevant fees and

normal, comme cela doit être le cas pour appliquer l'article 122(1) CBE, et une restitution in integrum qui serait alors accordée conformément à l'article 122 CBE "reviendrait à tourner la règle 85bis CBE".

Si ce raisonnement est correct, il doit en découler que les deux moyens susceptibles de permettre d'éviter la perte définitive de droits à l'expiration du délai normal sont uniquement utilisables successivement. La règle 85bis CBE serait alors applicable au cours du délai de deux mois suivant immédiatement l'expiration du délai normal, mais pas l'article 122 CBE. L'article 122 CBE serait applicable après expiration de ce délai de deux mois.

La Chambre estime cependant que la non-observation du **délai normal** pour le paiement des taxes concernées entraîne automatiquement et immédiatement la fiction du retrait de la demande ou de la désignation. En d'autres termes, contrairement aux conclusions contenues dans la décision du 10 septembre 1986, la perte de droits concernant la demande est une conséquence directe de la non-observation du délai normal. L'article 122 CBE est donc dans ce cas susceptible d'application aux fins du rétablissement de l'intéressé dans ses droits.

Il y a lieu de faire observer que le formulaire 1217 qui a été envoyé au requérant (cf. point II supra) diffère quelque peu des conclusions de la Chambre, en ce sens qu'il ne précise pas que, les taxes concernées n'ayant pas été acquittées dans les délais, la demande doit être réputée retirée (alors que le formulaire 1208, par contre, fait clairement allusion à cette fiction).

Le demandeur peut également faire usage des possibilités offertes par la règle 85bis CBE considérées comme un remède parallèle pour éviter la perte définitive des droits. Cette règle prévoit un délai supplémentaire de deux mois au cours duquel il peut être remédié à la perte de droits qui s'est déjà produite, moyennant paiement d'une surtaxe venant s'ajouter à la taxe de base (cf. à ce propos la décision J 04/86 en date du 4 mars 1987, JO OEB 1988, 119, qui concerne la règle 85ter CBE).

Ainsi, dans la présente espèce, le requérant pouvait faire usage de l'un ou l'autre remède juridique offert par la règle 85bis ou l'article 122 CBE pour éviter la perte définitive de droits, à la date où le délai normal venait à expiration.

4. Toutefois, comme indiqué aux points II et III ci-dessus, le délai normal expirait le 16 septembre 1985. Le requérant a acquitté le 18 novembre 1985 (soit le dernier jour du délai supplémentaire de deux mois) les taxes concernées assorties de la surtaxe prévue à la règle 85bis CBE, et l'OEB n'a pas été avisé simultanément que le requérant avait l'intention de présenter une requête conformément à l'article 122 CBE et qu'il préférerait le second remède. Le requérant a présenté une telle requête trois semaines plus tard, dans une lettre en date du 10 décembre 1985, lettre qui attirait en outre l'attention sur

EPÜ ein, wobei sie darauf verwies, daß die einschlägigen Gebühren und die Zuschlagsgebühr am 18. November 1985 entrichtet worden waren.

Deshalb stellt sich des weiteren die Frage, ob der Antrag nach Artikel 122 EPÜ unter diesen Umständen als zulässig gelten kann.

Nach Regel 85a EPÜ können die betreffenden Gebühren innerhalb der Nachfrist von zwei Monaten nach Fristablauf zusammen mit der Zuschlagsgebühr "noch ... wirksam entrichtet werden". Nach Ansicht der Kammer ist diese Regel ganz offensichtlich so zu verstehen, daß die Entrichtung der erforderlichen Gebühren und der Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist den bei Ablauf der Grundfrist eingetretenen Rechtsverlust (die Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung und Benennung) mit **sofortiger** Wirkung (bei Abschluß der erforderlichen Zahlung) "behebt". Wenn die Zahlung den Rechtsverlust nicht mit sofortiger Wirkung behebt, wäre weder dem Wortlaut der Regel 85 EPÜ noch einer anderen Stelle ohne weiteres zu entnehmen, zu welchem anderen Zeitpunkt diese Wirkung eintritt. Im Interesse der Rechtssicherheit bezüglich des Rechtsstands einer Anmeldung muß der Rechtsverlust sofort bei Zahlung der erforderlichen Gebühren als behoben und die Rechte müssen als wiederhergestellt gelten. Durch diese Auslegung werden die Rechte Dritter geschützt.

Daraus folgt, daß im vorliegenden Fall der bei Ablauf der Grundfrist am 16. September 1985 eingetretene Rechtsverlust am 18. November 1985 behoben wurde, als die Entrichtung der erforderlichen Gebühren sowie der Zuschlagsgebühr abgeschlossen war. Somit gab es nach dem 18. November 1985 keine verlorenen Rechte mehr, in die aufgrund des später eingereichten Antrags nach Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung hätte erfolgen können: dieser Antrag kann deshalb nicht zugelassen werden.

Hätte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall einen Antrag gemäß Artikel 122 EPÜ gestellt, bevor sie die erforderlichen Gebühren zuzüglich der Zuschlagsgebühr entrichtete, und/oder dem EPA bei Zahlung der Gebühren mitgeteilt, daß sie diese nur hilfsweise entrichtete und lieber Artikel 122 EPÜ in Anspruch nehmen wolle, um einen bleibenden Rechtsverlust abzuwenden, so hätte sie die verlorenen Rechte möglicherweise nach Artikel 122 EPÜ statt nach Regel 85a EPÜ wiedererlangen können.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

surcharge had been paid on 18 November 1985.

The further question therefore arises whether or not in these circumstances the application under Article 122 EPC can be considered as admissible.

Rule 85a EPC provides that the relevant fees "may still be validly paid" within the period of grace of two months after expiry of the time limit, together with the surcharge. In the Board's view, the natural meaning of this Rule is that if the required fees together with the surcharge are paid within the period of grace, such payment is **immediately** effective (upon completion of the required payment) so as to "cure" the loss of rights (the deemed withdrawal of the application and designation) which occurred upon expiry of the basic time limit. If the payment is not immediately effective to cure the loss of rights, it is difficult to derive, either from the wording of Rule 85 EPC or otherwise, any other point in time when the payment would be effective to cure the loss of rights. It is in the interest of legal certainty as to the status of an application that the loss of rights should be considered as cured or restored immediately upon payment of the required fees. By this interpretation the rights of third parties are protected.

It follows that in the present case the loss of rights which occurred upon expiry of the basic time limit on 16 September 1985 was cured on 18 November 1985 when payment of the required fees plus surcharge was completed. Thus from 18 November 1985 onwards there were no longer any lost rights which could be re-established as a result of the subsequently filed application under Article 122 EPC, which application cannot therefore be admitted for consideration.

In the present case, if the Appellant had filed an application under Article 122 EPC before he paid the required fees plus surcharge, and/or if he had notified the EPO at the time of payment of the fees, that the fees were being paid as a supplementary measure to the preferred choice of Article 122 EPC as the means for avoiding any permanent loss of rights, it may be that the lost rights could have been re-established under Article 122 EPC rather than by Rule 85a EPC.

...

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

The appeal is dismissed.

le fait que les taxes concernées assorties de la surtaxe avaient été acquittées le 18 novembre 1985.

Il se pose alors la question de savoir si, étant donné les circonstances, la requête présentée conformément à l'article 122 CBE peut être considérée comme recevable ou non.

La règle 85bis CBE prévoit que les taxes concernées "peuvent être acquittées" assorties de la surtaxe dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai normal. De l'avis de la Chambre, la signification toute naturelle de cette règle est que si les taxes concernées augmentées de la surtaxe sont acquittées dans le délai supplémentaire, ce paiement prend effet **immédiatement** (dès qu'il est effectué) pour "remédier" à la perte de droits (entraînée par la fiction du retrait de la demande et de la désignation) survenue à l'expiration du délai normal. Si le paiement ne prend pas effet immédiatement pour remédier à la perte de droits, l'on ne voit guère de possibilité de déduire de l'énoncé de la règle 85bis CBE ou d'une autre manière à quel autre moment ce serait le cas. Aux fins de la sécurité juridique, il y a lieu, pour déterminer quelle est la situation d'une demande, de considérer qu'il est remédié à la perte de droits ou que l'intéressé est rétabli dans ses droits dès le moment où le paiement des taxes concernées est effectué. Cette interprétation assure la protection des droits des tiers.

Il s'ensuit que, dans la présente espèce, c'est le 18 novembre 1985, date à laquelle a été effectué le paiement des taxes concernées augmentées de la surtaxe, qu'il a été remédié à la perte de droits survenue le 16 septembre 1985 à l'expiration du délai normal. Ainsi, dès le 18 novembre 1985, il n'existait plus aucune perte de droits à laquelle la requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE présentée ultérieurement par le requérant ait pu s'appliquer, requête qui ne peut donc pas être prise en considération.

Dans la présente espèce, si le requérant avait présenté une requête conformément à l'article 122 CBE avant d'acquitter les taxes concernées et la surtaxe, ou encore s'il avait avisé l'OEB, lors de ce paiement, qu'il l'effectuait par mesure de précaution en plus du choix qu'il faisait d'utiliser l'article 122 CBE pour éviter toute perte définitive des droits, il se peut qu'il eût obtenu d'être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE plutôt qu'en faisant jouer la règle 85bis CBE.

...

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.