

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. Juli 1989
T 26/88 - 3.3.1*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
 Mitglieder: G. D. Paterson
 F. Antony

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Akzo N.V.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Pennwalt Corporation

Stichwort: Automatischer Widerruf/AKZO

Artikel: 68,102 (3), (4), (5), 106(1) EPÜ

Regel: 58(5) EPÜ

Schlagwort: "Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten- Druckkostengebühr und Übersetzung nicht fristgerecht entrichtet bzw. eingereicht - sofortiger automatischer Widerruf des Patents bei Ablauf der Frist" - "vom EPA ausgestellte Schriftstücke keine Entscheidungen - keine Beschwerde"

Leitsätze

I. Wird die Frist zur Erfüllung der Anforderungen des Artikels 102 (4), (5) EPÜ nicht eingehalten, so wird das Patent sofort bei Ablauf der Frist von Rechts wegen automatisch widerrufen; für den Eintritt des Widerrufs bedarf es keiner Entscheidung.

II. Ein nach Ablauf dieser Frist ausgestelltes Schriftstück, in dem der Widerruf des Patents festgestellt wird, ist in diesem Zusammenhang nicht als Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ anzusehen, sondern als Mitteilung über den bereits eingetretenen Widerruf des Patents. Ein solches Schriftstück ist nicht beschwerdefähig.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr 0 032 757 wurde auf die am 6 Januar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 200 005.7 erteilt. Gegen die Erteilung des Patents wurde am 23 Dezember 1983 Einspruch eingelegt. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurde der Einspruch zurückgewiesen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten. Am 14 August 1985 wurde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt. Am 17 März 1987 erging eine Entscheidung der Beschwerdekammer mit der Anordnung,

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 7 July 1989
T 26/88 - 3.3.1*
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K Jahn
 Members: G.D. Paterson
 F. Antony

Patent proprietor/Appellant:
Akzo N.V.

Opponent/Respondent: Pennwalt Corporation

Headword: Automatic Revocation/AKZO

Article: 68,102(3), (4), (5), 106(1) EPC

Rule: 58(5) EPC

Keyword: "Patent maintained in amended form" - "printing fee not paid and translation not filed within time limit" - "patent revoked automatically immediately upon expiry of time limit" - "documents issued by the EPO not decisions" - "non-existent appeal"

Headnote

I. If the time limit for carrying out the requirements of Article 102(4), (5) EPC is not observed, the patent is automatically revoked by operation of law immediately upon expiry of such time limit: no decision is required to cause revocation to occur.

II. A document issued after expiry of such a time limit and stating that the patent is revoked should not in its context be interpreted as a decision within the meaning of Article 106(1) EPC, but as a notification of the revocation of the patent which has already occurred. No appeal therefore lies from such a document

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 032 757 was granted on European patent application No 81 200 005.7 filed on 6 January 1981. A notice of opposition to the grant of the patent was filed on 23 December 1983. In the proceedings before the Opposition Division, the opposition was rejected and the patent was maintained in its form as granted. A notice of appeal against the Decision of the Opposition Division was filed on 14 August 1985. A decision of the Board of Appeal was issued on 17 March 1987, in which it was ordered that the patent be main-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 7 juillet 1989
T 26/88 -3.3.1*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K Jahn
 Membres: G.D. Paterson
 F. Antony

Titulaire du brevet/requérant:
Akzo N.V.

Opposant/intimé: Pennwalt Corporation

Référence: Révocation automatique/AKZO

Article: 68,102(3), (4), (5), 106(1) CBE

Règle: 58(5) CBE

Mot-clé: "Maintien du brevet sous une forme modifiée - non- respect des délais prévus pour acquitter la taxe d'impression et pour produire les traductions - révocation automatique du brevet dès l'expiration de ces délais" - "Documents établis par l'OEB non assimilables à des décisions- recours non avenu"

Sommaire

I. Siles délais dans lesquels doivent être réunies les conditions requises à l'article 102, paragraphes 4 et 5 CBE ne sont pas respectés, le brevet est automatiquement révoqué dès leur expiration, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision à cet effet

II. Un document que l'OEB établi après l'expiration de ces délais et dans lequel il déclare que le brevet est révoqué ne saurait, si on le replace dans son contexte, être considéré comme une décision au sens de l'article 106(1) CBE: il doit être interprété comme une notification de la révocation déjà intervenue et ne peut donc servir de base à un recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°81 200 005.7, déposée le 6 janvier 1981, a donné lieu à la délivrance d'un brevet européen portant le n°0 032 757. Le 23 décembre 1983, il a été fait opposition à ce brevet. La division d'opposition chargée de la conduite de la procédure a rejeté l'opposition et décidé de maintenir le brevet tel qu'il avait été délivré. Un acte de recours à l'encontre de cette décision a été produit le 14 août 1985. Par décision du 17 mars 1987, la Chambre a ordonné le maintien du brevet sur la base du texte modifié des revendica-

*) Siehe hierzu auch den Hinweis auf die Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 1/90). ABI EPA 1991.20

*) See in this connection referral to the Enlarged Board of Appeal (G 1/90). OJ EPO 1991.20.

*) Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours (G 1/90). JO OEB 1991. 20.

das Patentauf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Ansprüche und Beschreibung aufrechtzuerhalten.

II. Am 15. Juni 1987 teilte der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung der Patentinhaberin mit Vordruck 2328.2 gemäß Regel 58 (5) EPÜ mit, daß die Entscheidung der Beschwerdekammer rechtskräftig geworden sei, und forderte sie auf, innerhalb von drei Monaten nach dieser Mitteilung die Druckkostengebühr zu entrichten und die Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen. Das Formblatt enthielt folgende Erklärung: "Wird dieser Aufforderung nicht in vollem Umfang fristgerecht entsprochen, so wird das europäische Patent widerrufen (Artikel 102 (4) und (5) EPÜ)."

Am 25. September 1987 war die Druckkostengebühr noch nicht entrichtet und die Übersetzung noch nicht eingereicht worden

III. Am 27. Oktober 1987 gab der Formalsachbearbeiter zwei Schriftstücke heraus mit der Überschrift "Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (4) EPÜ" bzw. "... gemäß Artikel 102 (5) EPÜ" (Vordrucke 2332 und 2333). Unter der Überschrift "Entscheidungsgründe" wurde in dem Formblatt unter anderem festgestellt, daß die Druckkostengebühr nicht entrichtet und die Übersetzungen nicht eingereicht worden waren. Daran schloß sich entsprechend Regel 68 (2) EPÜ eine Belehrung darüber an, daß die Beschwerde nach den Artikeln 106 bis 108 EPÜ statthaft sei

IV. Am 22. Dezember 1987 stellte die Patentinhaberin einen Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ.

Am 29. Dezember 1987 legte sie gegen die vermeintliche Entscheidung vom 27. Oktober 1987 Beschwerde ein und entrichtete eine Beschwerdegebühr.

V. Am 28. Dezember 1987 richtete der Formalsachbearbeiter an die Patentinhaberin eine weitere Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ mit demselben Inhalt wie die erste. Am 8. Januar 1988 ergingen weitere Mitteilungen an die beiden Einspruchsbeteiligten, in denen es hieß, daß die zweite Mitteilung nach Regel 58 (5) EPÜ irrtümlich ergangen sei.

VI. Am 7. März 1988 reichte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) eine Beschwerdebeurteilung ein, Sie gab als einzigen Beschwerdegrund an, daß Vorschläge zur Änderung der Regel 58 EPÜ vorlägen, und beantragte, den Widerruf des Patents im Vorgriff auf die bevorstehende Änderung aufzuheben

tained on the basis of amended claims and description which were filed during the oral proceedings.

II. On 15 June 1987 the Formalities Officer of the Opposition Division issued a Communication under Rule 58(5) EPC (Form 2328.2) to the Patentee, informing him that the Decision of the Board of Appeal had become final, and requesting the Patentee within a period of three months from notification to pay the printing fee and to file translations of the amended claims. The form stated that "If this request is not complied with in full and in due time, the European patent will be revoked (Article 102(4) and (5) EPC)".

By 25 September 1987 the printing fee had not been paid and translations had not been filed

III. On 27 October 1987 the Formalities Officer issued documents respectively headed "Revocation of the European patent pursuant to Article 102(4) EPC" and "...pursuant to Article 102(5) EPC" (Forms 2332 and 2333). Under the heading "Grounds for the decision" the forms state *inter alia* that the printing fee was not paid and that the translations were not filed. Information is set out in accordance with Rule 68(2) EPC as to the possibility of appeal under Articles 106 to 108 EPC

IV. On 22 December 1987 the Patentee filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC.

On 29 December 1987 the Patentee filed a notice of appeal against what he considered to be the decision dated 27 October 1987, and paid an appeal fee.

V. On 28 December 1987 the Formalities Officer issued a further Communication under Rule 58(5) EPC to the Patentee in the same terms as the earlier Communication. On 8 January 1988 further Communications were sent to both parties to the opposition, stating that the further Rule 58(5) Communication had been sent erroneously.

VI. On 7 March 1988 the Patentee (the Appellant) filed a Statement of Grounds of Appeal. As the only ground of appeal, the Patentee referred to the fact that there are proposals to amend Rule 58 EPC, and requested that in anticipation of such a forthcoming amendment, the revocation of the patent should be set aside

tions et de la description, tel que déposé au cours de la procédure orale

II. Le 15 juin 1987, l'agent des formalités de la division d'opposition a adressé à la titulaire du brevet une notification établie conformément à la règle 58(5) de la CBE (formulaire 2328.2), l'informant que la décision de la Chambre était passée en force de chose jugée, et l'invitant à acquitter la taxe d'impression et à produire la traduction des revendications modifiées dans un délai de trois mois à compter de la signification de cette notification. Il était précisé dans ce formulaire: "s'il n'est pas déféré à cette invitation dans les délais, le brevet européen est révoqué (article 102(4) et (5) de la CBE)".

Le 25 septembre 1987, la taxe d'impression n'était toujours pas acquittée, et il n'avait pas été produit de traductions

III. Le 27 octobre 1987, l'agent des formalités a établi deux documents, intitulés l'un "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(4) de la CBE" (formulaire 2332) et l'autre "Révocation du brevet européen conformément à l'article 102(5) de la CBE" (formulaire 2333). Sous la rubrique "Motifs de la décision", il était notamment indiqué dans le premier document que la taxe d'impression n'avait pas été acquittée, et dans le second, que les traductions n'avaient pas été produites. Il était en outre précisé, conformément à la règle 68(2) CBE, que la décision était susceptible de recours en application des articles 106, 107 et 108 CBE

IV. Le 22 décembre 1987, la titulaire du brevet a présenté une requête en *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE

Le 29 décembre 1987, elle a produit un acte de recours contre ce qu'elle considérait être une décision en date du 27 octobre 1987, et elle a acquitté la taxe prescrite.

V. Le 28 décembre 1987, l'agent des formalités a envoyé à la titulaire du brevet une deuxième notification établie conformément à la règle 58(5) de la CBE, libellée dans les mêmes termes que la première. Le 8 janvier 1988, de nouvelles notifications ont été adressées aux deux parties à la procédure d'opposition, les informant que la deuxième notification établie conformément à la règle 58(5) CBE leur avait été envoyée par erreur.

VI. Le 7 mars 1988, la titulaire du brevet (requérante) a produit un mémoire de recours dans lequel elle faisait valoir comme seul motif qu'il avait été proposé de modifier la règle 58 CBE et demandait que la révocation du brevet soit annulée en prévision de ce changement

VII. In einem Bescheid der Kammer vom 6. Dezember 1988 wurde vorab festgestellt, daß Artikel 102 (4) und (5) EPÜ dahingehend auszulegen seien, daß bei Ablauf der betreffenden Frist (also am 25. September 1987) das Patent sofort automatisch widerrufen werde und daß es für den Eintritt des Widerrufs keiner Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ bedürfe. Dementsprechend seien die am 27. Oktober 1987 herausgegebenen Schriftstücke als Mitteilung nach Regel 69 EPÜ über den Widerruf und nicht als Entscheidungen im Sinne des Artikels 106(1) EPÜ zu betrachten; die Beschwerde gelte als nicht eingelegt. Der Wiedereinsetzungsantrag sei zur Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß durch den Erlaß einer Entscheidung möglicherweise die Anwendung des Artikels 122 EPÜ ausgeschlossen werde

In ihrer Erwiderung vom 14. März 1989 bestritt die Patentinhaberin diese Ausführungen.

i) Sie bestritt insbesondere, daß Artikel 102 (4) und (5) in der in dem Bescheid angegebenen Weise auszulegen sei, und zwar im wesentlichen aus folgenden Gründen:

a) Der Begriff des automatischen Widerrufs sei neu und im EPÜ nicht verankert. Selbst bei der bekannten Zurücknahmefiktion werde die fiktive Zurücknahme erst bei Ablauf der Frist nach Regel 69 (2) EPÜ und nicht bereits bei Ablauf der versäumten Grundfrist wirksam. In der Entscheidung J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) sei die Beschwerde denn auch für zulässig erklärt worden.

b) Eine solche Auslegung hätte die unerwünschte Folge, daß selbst im Falle einer unzutreffenden Feststellung des EPA - z. B., daß die Druckkostengebühr nicht entrichtet worden sei -, keine Möglichkeit bestünde, Beschwerde einzulegen, um diese unrichtige Feststellung aufzuheben. Das Schriftstück vom 27. Oktober 1987 solle zumindest als Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ ausgelegt werden, damit dann die Beschwerde zulässig wäre.

c) Artikel 102 (4) und (5) EPÜ mache den Erlaß einer Widerrufsentscheidung erforderlich, damit Artikel 68 EPÜ zur Anwendung kommen könne. Artikel 68 EPÜ ermächtige das EPA ausnahmsweise, in erteilte nationale Patentrechte einzugreifen.

d) Aus den Vorentwürfen und vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ gehe hervor, daß nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ eine Widerrufsentscheidung erforder-

VII. In a communication from the Board dated 6 December 1988, it was provisionally indicated that Article 102(4) and (5) EPC should be interpreted as providing that upon expiry of the relevant time limit (i.e. 25 September 1987), the patent immediately becomes revoked automatically, and that no decision within Article 106(1) EPC is required in order that revocation shall occur. On that basis, it was indicated that the documents issued on 27 October 1987 should be considered as notification under Rule 69 EPC of such revocation, and not as decisions within Article 106(1) EPC, and the appeal should be considered as not having existed. The application for re-establishment should be remitted to the Opposition Division for decision.

In this connection it was pointed out that the issue of a decision could preclude operation of Article 122 EPC.

In his observations in reply dated 14 March 1989, the above matters were contested by the Patentee.

(i) In particular, he contested that Article 102(4) and (5) EPC should be interpreted as suggested in the communication, essentially for the following reasons:

(a) The idea of automatic revocation is new and finds no support in the EPC. Even with the known legal fiction of "deemed withdrawal", the deemed withdrawal becomes effective from the day of expiration of the term under Rule 69(2) EPC, not from expiry of the unobserved underlying term. As to Decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280), the appeal was effectively declared admissible.

(b) Such an interpretation would lead to an undesirable result, namely that, even if a finding by the EPO, for example that the printing fee had not been paid, was incorrect, there would be no possibility of an appeal in order to rectify such incorrect finding. At most, the document dated 27 October 1987 should be interpreted as a decision under Rule 69(2) EPC, so that the appeal would then be admissible.

(c) Article 102(4) and (5) EPC require a decision of revocation to be issued, in order to allow Article 68 EPC to become effective. Article 68 EPC is an exceptional power of the EPO to interfere with granted national patent rights.

(d) The preliminary drafts and working papers leading to the EPC indicate that a decision of revocation is required under Article 102(4) and (5) EPC:

VII. Dans un avis provisoire daté du 6 décembre 1988, la Chambre a fait savoir que l'article 102, paragraphes 4 et 5 CBE devait être interprété comme prévoyant la révocation automatique du brevet dès l'expiration du délai en cause (en l'occurrence, le 25 septembre 1987), sans qu'il soit nécessaire pour cela de rendre une décision au sens de l'article 106(1) CBE. De ce fait, les documents datés du 27 octobre 1987 devaient être considérés non pas comme des décisions au sens de l'article 106(1) CBE, mais comme des notifications de la révocation du brevet, établies conformément à la règle 69 CBE, et par conséquent le recours devait être réputé nul et non avenue, et la requête en *restitutio in integrum* renvoyée pour décision à la division d'opposition.

La Chambre faisait par ailleurs observer à ce propos que dans le cas d'une révocation intervenue à la suite d'une décision, les dispositions de l'article 122 CBE risquaient d'être inapplicables.

La titulaire du brevet a réfuté ces arguments dans les observations qu'elle a présentées le 14 mars 1989.

(i) Elle a notamment contesté l'interprétation de l'article 102(4) et (5) CBE esquissée dans la notification, en faisant valoir essentiellement les raisons suivantes:

a) La notion de révocation automatique est nouvelle et n'a aucun fondement dans la CBE. Même dans le cas où l'on fait jouer la fiction juridique bien connue de la "demande réputée retirée", la demande n'est effectivement réputée retirée qu'à l'expiration du délai visé à la règle 69(2) CBE, et non pas à la date d'expiration du premier délai qui n'a pas été respecté. D'ailleurs, dans l'affaire J 22/86 (JO OEB 1987, 280), le recours avait bien été jugé recevable.

b) Une telle interprétation pourrait avoir des conséquences fâcheuses en ce sens que même dans le cas où ce serait à tort que l'OEB aurait constaté, par exemple, que la taxe d'impression n'a pas été acquittée, il n'y aurait pas de recours possible pour faire rectifier cette erreur. Le document daté du 27 octobre 1987 devait être considéré non comme une notification, mais tout au plus comme une décision au sens de la règle 69(2) CBE, et le recours devait donc être recevable.

c) L'article 102, paragraphes 4 et 5 CBE exige que l'OEB rende une décision de révocation pour que l'article 68 CBE puisse produire des effets. L'article 68 CBE confère à titre exceptionnel à l'OEB le pouvoir de faire échec aux droits découlant des brevets nationaux délivrés.

d) Il ressort des avant-projets et des documents de travail ayant conduit à la CBE que la révocation d'un brevet en vertu de l'article 102(4) et (5) CBE doit

lich sei: Ein automatischer Widerruf sei nach der Entstehungsgeschichte des EPÜ ausgeschlossen

ii) Hinsichtlich des weiteren Verfahrens beantragte die Patentinhaberin, daß zuerst der Wiedereinsetzungsantrag von der Einspruchsabteilung geprüft und entschieden, und daß das Beschwerdeverfahren für zulässig erklärt, aber während dieser Prüfung ausgesetzt werden solle, weil der Antrag nach Artikel 122 EPÜ vor der Beschwerde eingereicht worden sei und ein solches Vorgehen verfahrensökonomischer sei.

Falls der Antrag nicht an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen werde, beantragte die Patentinhaberin hilfsweise, daß die Beschwerdekammer den Antrag nach Artikel 122 EPÜ prüfen und entscheiden solle. Sie berief sich auf die Entscheidungen T 13/82 (ABI. EPA 1983, 411), J 16/82 (ABI. EPA 1983, 262) und J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280). Der der Entscheidung J 22/86 zugrunde liegende Fall sei bis auf den Umstand, daß es sich dabei um eine Anmeldung und nicht um ein Patent gehandelt habe, unmittelbar vergleichbar.

In diesem Zusammenhang räumte die Patentinhaberin ein, daß die Beschwerde unter anderem im Hinblick auf die Bestimmung in Artikel 122 (6) eingereicht worden sei, wonach demjenigen, der die Erfindung nach einem Rechtsverlust in gutem Glauben benutzt oder Veranstaltungen zu ihrer Benutzung getroffen habe, ein Weiterbenutzungsrecht eingeräumt werde.

iii) Hilfsweise beantragte die Patentinhaberin, daß die Beschwerdekammer im Hinblick auf die in der Beschwerdebegründung erwähnte bevorstehende Änderung der Regel 58 EPÜ zu ihren Gunsten entscheiden solle.

VIII. Auf einen weiteren Bescheid hin reichte die Patentinhaberin weiteres Vorbringen zur Stützung ihrer Behauptung ein, daß die Beschwerde zulässig sei und einen gleichzeitigen Antrag auf Wiedereinsetzung nicht ausschließe ...

Abschließend wurden die Anträge der Patentinhaberin wie folgt zusammengefaßt:

1. In Anbetracht der Materialien zum Übereinkommen und insbesondere zu Artikel 102 EPÜ sei die Auffassung der Beschwerdekammer falsch, der Widerruf wegen Nichtentrichtung der Druckkostengebühr und Nichteinreichung einer Übersetzung der Ansprüche erfolge nicht im Wege einer beschwerdefähigen Entscheidung.

2 Die Kammer müsse die Verwendung des Imperativs "shall be" in der

automatic revocation is precluded by the history of the EPC.

(ii) As to procedure, the Patentee requested that the application for re-establishment be examined and decided first by the Opposition Division, and that the appeal proceedings be declared admissible but suspended pending such examination, because the application under Article 122 EPC was filed before the appeal, and because this course would lead to economy of procedure

Alternatively, if the application is not remitted to the Opposition Division, the Patentee requested that the Board of Appeal should examine and decide upon the application under Article 122 EPC. Reliance was placed upon Decisions T 13/82 (OJ EPO 1983, 411), J 16/82 (OJ EPO 1983, 262) and J 22/86 (OJ EPO 1987, 280) Decision J 22/86 was directly comparable, except that it was concerned with an application rather than a patent

In this connection, the Patentee admitted that the appeal was filed in view *inter alia* of the provisions of Article 122(6) EPC, giving continuing rights of use to a person who in good faith has used or prepared to use the invention following a loss of rights

(iii) Alternatively, the Patentee requested that the Board of Appeal should decide in his favour having regard to the anticipated amendment to Rule 58 EPC, as referred to in the Statement of Grounds of Appeal.

VIII. Following a further communication, the Patentee filed further observations in support of his contention that the appeal was admissible and did not preclude a parallel application for re-establishment,...

In conclusion, the Patentee's submissions were summarised as follows:

1 In the light of the history of the Convention and that of Article 102 EPC in particular, the Board's suggestion that revocation following failure to pay the printing fee and file the translated claims is not by way of an appealable decision is incorrect.

2 The Board should interpret the use of the imperative "shall be" in Article

faire l'objet d'une décision: Les travaux préparatoires à la CBE montrent que la notion de révocation automatique est à exclure.

(ii) Par ailleurs, pour rationaliser la conduite de la procédure, la titulaire du brevet demandait d'abord l'examen par la division d'opposition de la requête en *restitutio in integrum* qu'elle avait présentée au titre de l'article 122 CBE, son recours devant être déclaré recevable, mais rester en instance en attendant que la division d'opposition statue au sujet de ladite requête, puisque celle-ci avait été présentée avant que n'ait été formé le recours.

Pour le cas où la requête présentée en vertu de l'article 122 CBE ne serait pas renvoyée devant la division d'opposition, la titulaire du brevet a demandé à titre subsidiaire qu'elle soit examinée par la Chambre et que celle-ci statue à ce sujet. Elle s'est référée à ce propos aux décisions T 13/82 (JO OEB 1983, 411), J 16/82 (JO OEB 1983, 262) et J 22/86 (JO OEB 1987, 280). La décision J 22/86 avait trait à un cas tout à fait comparable, à ceci près qu'il s'agissait d'une demande de brevet, et non d'un brevet.

La titulaire du brevet reconnaissait d'ailleurs à ce propos que, parmi les motifs qui l'avaient incitée à former son recours, figurait entre autres la crainte de voir s'appliquer les dispositions de l'article 122(6) CBE, qui prévoient que quiconque a de bonne foi commencé à exploiter l'invention ou fait des préparatifs pour l'exploiter à la suite de la perte d'un droit a le droit de poursuivre cette exploitation.

iii) Au cas où il ne serait pas fait droit à ces deux premières requêtes, la titulaire du brevet demandait à la Chambre de statuer en sa faveur, étant donné que la règle 58 CBE allait être modifiée, comme elle l'avait indiqué dans son mémoire de recours.

VIII. En réponse à une nouvelle notification, la titulaire du brevet a fait valoir de nouveaux arguments tendant à montrer que son recours était recevable et que rien ne lui interdisait de présenter parallèlement une requête en *restitutio in integrum*. ...

En conclusion, la titulaire du brevet avait résumé ses observations comme suit:

1. Vu les travaux préparatoires à la Convention, et notamment ceux relatifs à l'article 102 CBE, c'est à tort que la Chambre a suggéré que la révocation pour non-respect des délais de paiement de la taxe d'impression et de production de la traduction des revendications ne constitue pas une décision susceptible de recours.

2. La Chambre devrait interpréter l'auxiliaire à valeur d'impératif "shall

englischen Fassung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ im Sinne einer Verpflichtung zum Erlaß einer beschwerdefähigen Entscheidung auslegen.

3 Das Übereinkommen enthalte keinerlei Bestimmungen, aufgrund deren es zulässig wäre, daß die Einspruchsabteilung den Beteiligten lediglich mitteile, daß das Patent nicht mehr bestehe

4 Es sei weder mit den Begriffen "Entscheidung" und "abschließende Entscheidung" in den beiden oben genannten Textstellen der Richtlinien noch mit dem Formblatt EPA Form 2333 09.83 vereinbar, daß der Widerruf nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ lediglich als nicht beschwerdefähige Feststellung ausgelegt werde.

5 Es sei nicht vereinbar mit Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988, daß der Widerruf nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ lediglich als nicht beschwerdefähige Feststellung ausgelegt werde.

IX. Für den Fall, daß die Kammer die Beschwerde nicht für zulässig erachte, beantrage die Patentinhaberin ferner, daß die Frage der Zulässigkeit gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werde. Entsprechend der Entscheidung J 5/81 (ABl. EPA 1982, 155, Nr. 11 der Entscheidungsgründe) müsse die Kammer die Frage der Großen Beschwerdekammer vorlegen, wenn sich die Beantwortung nicht unmittelbar aus dem EPÜ ableiten lasse.

X In der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 1989, zu der die Einsprechende ordnungsgemäß geladen war, aber nicht erschien, wurden die Streitfragen weiter erörtert. ...

In der mündlichen Verhandlung wurden anstelle der früheren Anträge folgende neue Anträge gestellt:

Hauptantrag

Es wird beantragt, daß die Beschwerde für zulässig erklärt und die Sache an die Einspruchsabteilung zur Entscheidung über die noch offenen Fragen zurückverwiesen wird.

1. Hilfsantrag

Falls beabsichtigt ist, die Beschwerde für unzulässig zu erklären, wird beantragt, daß der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vorgelegt wird:

"Sieht Artikel 102 (4) und (5) den Widerruf des europäischen Patents im Wege einer nach Artikel 106 (1) EPÜ beschwerdefähigen Entscheidung vor?"

102(4) and (5) EPC as an obligation to issue an appealable decision.

3 The Convention does not provide any basis for allowing the Opposition Division just to notify the parties that a patent is deemed not to exist anymore.

4. To interpret revocation under Article 102(4) and (5) EPC as a mere, non-appealable observation is inconsistent with the words "decision" and "final decision" in the two Guidelines passages referred to above, and with EPO Form 2333 09.83.

5. To interpret revocation under Article 102(4) and (5) EPC as a mere, non-appealable observation is inconsistent with the Decision of the Administrative Council of 8 December 1988, Article 2.

IX. The Patentee also requested that, if this Board did not consider the appeal to be admissible, the question of admissibility should be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC. He submitted that according to Decision J 5/81 (OJ EPO 1982, 155, reason 11) this Board would have to refer the question to the Enlarged Board if the question cannot be answered by direct reference to the EPC. ...

X. During oral proceedings held on 7 July 1989, to which the Opponent was duly summoned, but at which he did not appear, the issues were further discussed. ...

During the oral proceedings, the following requests were filed in place of those that had previously been filed:-

Main request

It is requested that the appeal is declared admissible and the file be remitted to the Opposition Division to decide on the outstanding issues.

1st auxiliary request

If the appeal is intended to be declared inadmissible, it is requested that the following question is presented to the Enlarged Board of Appeal:

"Does Article 102(4) and (5) EPC provide for revocation of the European patent by the way of a decision which is open to appeal under Article 106(1) EPC?"

be" (est révoqué) utilisé dans la version anglaise de l'article 102(4) et (5) CBE comme exigeant la prise d'une décision susceptible de recours

3 Rien dans la Convention ne permet d'affirmer que la division d'opposition peut se borner à notifier aux parties que le brevet est réputé ne plus exister.

4 L'interprétation selon laquelle la révocation au titre de l'article 102(4) et (5) est simplement notifiée dans un avis non susceptible de recours est en contradiction avec les termes "decision" et "final decision" ("décision" - "adoption de la décision") utilisés dans les passages précités des Directives, ainsi qu'avec le formulaire OEB Form 2333 09.83.

5 L'interprétation selon laquelle la révocation au titre de l'article 102(4) et (5) CBE est simplement notifiée dans un avis non susceptible de recours est également en contradiction avec l'article 2 de la décision du Conseil d'administration en date du 8 décembre 1988.

IX La titulaire du brevet a également demandé, au cas où la Chambre jugerait le recours irrecevable, que la question de la recevabilité soit soumise à la Grande Chambre de recours en application de l'article 112(1)a) CBE. Elle a fait valoir que pour être fidèle à la jurisprudence antérieure (point 11 des motifs de la décision J 5/81, publiée au JO OEB 1982, 155), la Chambre devrait soumettre cette question à la Grande Chambre de recours, puisque la Convention ne permet pas d'y répondre directement. ...

X. Ces problèmes ont été à nouveau examinés lors de la procédure orale du 7 juillet 1989; l'opposante, bien que dûment convoquée à cette procédure, n'a pas comparu. ...

Au cours de ladite procédure, la titulaire du brevet a remplacé les requêtes qu'elle avait précédemment formulées par de nouvelles requêtes, à savoir:

Requête principale

Il est demandé que le recours soit déclaré recevable et que le dossier soit renvoyé à la division d'opposition afin que celle-ci statue sur les questions en suspens.

1^{ère} requête subsidiaire

Dans le cas où la Chambre aurait l'intention de déclarer le recours irrecevable, il lui est demandé de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours:

"L'article 102(4) et (5) CBE prévoit-il que le brevet européen est révoqué par décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE?"

2. Hilfsantrag

Es wird beantragt, die Sache vor der Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

3. Hilfsantrag

Falls die Beschwerde für unzulässig erklärt wird, wird beantragt, die Sache zur Entscheidung über die noch offenen Fragen an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen."

Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung, daß dem dritten Hilfsantrag stattgegeben wird.

Entscheidungsgründe

1 In dieser Beschwerde geht es um die Frage, ob der Beschwerdeführerin, die es - wie sie selbst einräumt - versäumt hat, der Aufforderung (nach Regel 58 (5) EPÜ) zur Zahlung der Druckkostengebühr und zur Einreichung von Übersetzungen der Ansprüche innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Aufforderung nachzukommen, ein Rechtsmittel offensteht, und wenn ja, welcher Art dieses Rechtsmittel ist - Beschwerde, Wiedereinsetzungsantrag oder beides?

Hierbei stellt sich zunächst die Frage, ob bei richtiger Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) die Versäumung der entsprechenden Fristen Erlaß einer Entscheidung erforderlich macht, in der der Widerruf des Patents verfügt wird, oder ob das Versäumnis auch ohne eine solche Entscheidung automatisch zum Widerruf des Patents führt. In diesem Zusammenhang heißt es in Artikel 106 (1) EPÜ, daß die Entscheidungen eines erstinstanzlichen Organs wie der Einspruchsabteilung "mit der Beschwerde **anfechtbar**" sind. Daraus ergibt sich, daß eine Beschwerde **außer** gegen die Entscheidungen der ersten Instanz nicht möglich ist. Wenn also Artikel 102 (4) und (5) EPÜ für den Widerruf des Patents eine Entscheidung erforderlich macht, dann ist diese Entscheidung mit der Beschwerde anfechtbar; ist jedoch für den Widerruf des Patents keine Entscheidung erforderlich, so kann auch keine Beschwerde eingelegt werden.

Diese Auslegungsfrage soll am Beispiel des hier vorliegenden Falles, in dem kein Zweifel über die Versäumung der betreffenden Frist nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ besteht, geprüft werden. Wie sich die Rechtslage darstellt, wenn die Versäumung strittig ist, wird nachstehend eigens behandelt.

2. Die entsprechenden Absätze des Artikels 102 EPÜ lauten wie folgt:

"(4) Wird die Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet, so wird das

2nd auxiliary request

It is requested to remit the file to the Opposition Division prior to deciding on the admissibility of the appeal.

3rd auxiliary request

If the appeal is declared inadmissible, it is requested to remit the file to the Opposition Division to decide on the outstanding issues."

At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced to be in accordance with the 3rd auxiliary request

Reasons for the Decision

1. This appeal raises the question as to whether the Appellant has a remedy available to him in respect of his admitted failure to comply with the request (pursuant to Rule 58(5) EPC) to pay the printing fee and to file translations of the claims within three months of notification of the request, and if so by what route? - by way of appeal, or by an application for re-establishment of rights, or by both?

As to this, the first question is whether on the proper interpretation of Article 102(4) and (5) EPC, non-observance of the relevant time limit requires the issue of a decision ordering revocation of the patent, or whether such non-observance automatically results in the patent being revoked without such a decision. In this connection, Article 106(1) EPC provides that an "appeal **shall lie**" from a decision of a first instance department such as the Opposition Division. The corollary of this provision is that an appeal does not lie **except** from a decision of a first instance department. It follows that if a decision ordering revocation of the patent is required under Article 102(4) and (5) EPC, an appeal from such a decision is possible, but if no such decision is required in order that the patent be revoked, the filing of an appeal is not possible.

This question of interpretation will be considered in the context of a case such as the present, in which the fact of non-observance of the relevant time limit under Article 102(4) and (5) EPC is not in dispute. The legal situation when such fact is in dispute will be considered separately below.

2 The relevant wording of Article 102 EPC is as follows:

"(4) If the fee for the printing of a new specification is not paid in due time, the patent shall be revoked" (German

2^{ème} requête subsidiaire

La Chambre est invitée à renvoyer le dossier devant la division d'opposition avant de se prononcer sur la recevabilité du recours.

3^{ème} requête subsidiaire

Si la Chambre déclare le recours irrecevable, il lui est demandé de renvoyer le dossier devant la division d'opposition afin que celle-ci statue sur les questions en suspens."

A l'issue de la procédure orale, il a été annoncé que la Chambre ferait droit à la 3^{ème} requête subsidiaire

Motifs de la décision

1 La question qui se pose dans la présente espèce est celle de savoir si la requérante, qui admet ne pas avoir acquitté la taxe d'impression ni produit les traductions des revendications dans le délai de trois mois à compter de la date de signification de la notification l'invitant, conformément à la règle 58(5) CBE, à accomplir ces actes, peut remédier à cette omission, et si oui, de quelle manière: en formant un recours, en présentant une requête en *restitutio in integrum* ou en effectuant parallèlement ces deux démarches?

Pour répondre à cette question, il convient d'abord d'examiner l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 102(4) et (5) CBE: en cas de non-respect des délais fixés, l'OEB doit-il rendre une décision ordonnant la révocation du brevet ou le brevet est-il automatiquement révoqué dès l'expiration de ces délais, sans que cette révocation fasse l'objet d'une décision? Il est stipulé à l'article 106(1) CBE que les décisions rendues en première instance, par exemple celles des divisions d'opposition, "**sont susceptibles de recours**". Cette disposition a pour corollaire qu'il ne peut sinon être formé de recours. Par conséquent, si l'article 102(4) et (5) CBE signifie que la révocation d'un brevet doit obligatoirement faire l'objet d'une décision, il est possible de former un recours contre cette décision; par contre, s'il n'est pas nécessaire de rendre une décision pour révoquer un brevet, il n'y a pas de recours possible.

La Chambre se propose d'examiner tout d'abord cette question d'interprétation dans un cas comme celui dont il est question ici, où il n'a pas été contesté que les délais prévus à l'article 102(4) et (5) CBE n'ont pas été respectés, puis d'analyser à part la situation juridique dans le cas où il est contesté que les délais n'ont pas été respectés.

2 Les dispositions pertinentes de l'article 102 CBE sont les suivantes:

"(4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le

europäische Patent widerrufen" (englische Fassung: "the patent shall be revoked"; französische Fassung: "le brevet est révoqué").

"(5) Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so wird das europäische Patent widerrufen."

Nach allen drei Fassungen ist der Widerruf des Patents ohne Frage zwingend vorgeschrieben, wenn die Frist nicht eingehalten wird. Nach der unkomplizierteren Aussage der englischen und der französischen Fassung würde die Versäumung der Frist automatisch zum Widerruf des Patents führen, ohne daß dazu eine Entscheidung notwendig wäre (obwohl der Wortlaut den Erlaß einer Widerrufsentscheidung nicht ausdrücklich ausschließt). Die deutsche Fassung läßt die Vermutung zu, daß eine Amtshandlung in irgendeiner Form (z. B. Erlaß einer Entscheidung) erfolgen sollte, damit das Patent widerrufen wird. Die drei Fassungen sind gleichermaßen verbindlich (Art. 177(1) EPÜ).

Die Rechtsfolge bei Versäumung der Frist - nämlich der Widerruf des Patents - ist jedoch, wie bereits gesagt, zwingend vorgeschrieben. Unter diesen Umständen gibt es nichts mehr zu entscheiden; der Erlaß einer Entscheidung ist unnötig und ohne Belang.

Der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ ist dem des Artikels 102(1) EPÜ vergleichbar und kann ihm gegenübergestellt werden; dort muß die Einspruchsabteilung unter den genannten Umständen und nach einer Beurteilung der Frage, ob die Einspruchsgründe dem Patent entgegenstehen, dieses durch eine Entscheidung widerrufen. Im Gegensatz dazu bedarf es nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ keiner Beurteilung, um festzustellen, ob die erforderliche Gebühr entrichtet und/oder die Übersetzungen eingereicht worden sind.

Der Wortlaut der Regel 69 (1) EPÜ, der konkret davon spricht, daß "ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist, ohne daß eine Entscheidung über ... den **Widerruf** des europäischen Patents ergangen ist", steht voll und ganz im Einklang mit der Feststellung, daß es für den Widerruf eines Patents nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ keiner Entscheidung bedarf. Die Regel 69 (1) EPÜ wäre überflüssig, wenn dies nicht die richtige Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ wäre, wenn also in jedem Falle eine Entscheidung erforderlich wäre, um ein Patent nach Artikel 102 EPÜ zu widerrufen.

3 Die folgenden Überlegungen sind ebenfalls von Bedeutung

3.1 Wird von einem erstinstanzlichen Organ des EPA eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106(1) EPÜ wirksam

text: "so wird das europäische Patent widerrufen"; French text: "Le brevet est révoqué").

"(5) If the translation has not been filed in due time, the patent shall be revoked".

According to all three texts, revocation of the patent is clearly mandatory if the time limit is not observed. According to the more natural meaning of the English and French texts, non-observance of the time limit would result in the patent being revoked automatically without the need for a decision (although the wording does not specifically exclude the issue of a decision ordering revocation). The German text carries an implication that some form of official action (such as the issue of a decision) should take place in order to cause the patent to be revoked. The three texts are equally authentic (Article 177(1) EPC).

However, as already stated, the legal consequence of non-observance of the time limit is mandatory - revocation of the patent. In this circumstance, there is nothing left to be decided, and the issue of a decision is unnecessary and pointless.

The wording of Article 102(4) and (5) EPC can be compared and contrasted with that of Article 102(1) EPC, where in the circumstances there set out, involving the exercise of judgment as to whether the grounds of opposition prejudice the patent, the Opposition Division is required to revoke the patent by means of a decision. In contrast, no exercise of judgment is required under Article 102(4) and (5) EPC if the required fee has not been paid and/or no translations have been filed.

The wording of Rule 69(1) EPC, which specifically refers to the "loss of any right (which) results from the Convention, without any decision concerning the ... **revocation**... of the European patent", is fully consistent with a decision not being necessary in order that a patent shall be revoked under Article 102(4) and (5) EPC. Such wording of Rule 69(1) EPC would be redundant if that was not the proper interpretation of Article 102(4) and (5) EPC, and a decision was always required in order that a patent should be revoked under Article 102 EPC.

3. The following considerations are also relevant.

3.1 If a decision within the meaning of Article 106(1) EPC is validly issued by any department of the EPO at first

brevet est révoqué" (en allemand: "so wird das europäische Patent widerrufen"; en anglais: "the patent shall be revoked").

"(5) ... Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué".

Quelle que soit la version à laquelle on se réfère, il est clair que le brevet est obligatoirement révoqué lorsque les délais prévus ne sont pas respectés. Il est plus naturel d'interpréter les versions anglaise et française comme signifiant que le non-respect des délais entraîne automatiquement la révocation du brevet, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision à ce sujet (mais rien, dans la formulation employée, n'interdit expressément à l'OEB de rendre une décision ordonnant la révocation du brevet). Le texte allemand semble quant à lui impliquer qu'un acte officiel quelconque (une décision par exemple) est nécessaire pour que le brevet soit révoqué. Les trois textes font également foi (article 177(1) CBE).

Toutefois, comme cela a déjà été indiqué, la sanction prévue par la Convention en cas de non-respect des délais est obligatoirement la révocation du brevet. Dans ces conditions, il n'y a plus à statuer à ce sujet, et une décision serait à la fois superflue et vide de sens.

Il y a lieu à cet égard de comparer le texte des paragraphes 4 et 5 de l'article 102 CBE avec celui du premier paragraphe de ce même article qui prévient dans des circonstances déterminées, définies dans ce paragraphe, que la division d'opposition, exerçant son pouvoir d'appréciation afin de déterminer si les motifs d'opposition font obstacle au maintien du brevet, rend une décision de révocation du brevet. Au contraire, dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5, la division d'opposition n'a pas à faire usage de son pouvoir d'appréciation si la taxe d'impression requise n'a pas été acquittée et/ou si les traductions n'ont pas été produites.

L'interprétation selon laquelle il n'y a pas lieu de rendre une décision lorsqu'un brevet doit être révoqué en application de l'article 102(4) et (5) CBE est tout à fait en accord avec le texte de la règle 69(1) CBE, qui vise expressément les cas de "perte d'un droit, quel qu'il soit, (découlant) de la Convention sans qu'une décision ... **de révocation**... du brevet ait été prise." Si telle n'était pas la véritable signification de l'article 102(4) et (5) CBE, et si la révocation d'un brevet au titre de l'article 102 nécessitait toujours la prise d'une décision, la règle 69(1) CBE n'aurait pas de raison d'être.

3. La Chambre juge bon d'ajouter également les remarques suivantes

3.1 Si une décision au sens de l'article 106(1) CBE a été valablement rendue en première instance par l'OEB,

erlassen, so ist der Inhalt dieser Entscheidung endgültig und für das Organ des EPA verbindlich, das sie getroffen hat. Die Entscheidung wird sofort nach ihrem Erlaß wirksam und kann danach von einem Verfahrensbeteiligten nur im Wege der Beschwerde nach Artikel 106 EPU angefochten werden; wird keine Beschwerde eingelegt, so kann die Entscheidung von dem Organ, das sie getroffen hat, nicht geändert werden: Sie kann nur im Wege einer Beschwerde geändert ("aufgehoben") werden (s. in diesem Zusammenhang die Entscheidung T 222/85 "Unzulässigkeit/PPG", ABI EPA 1988, 128, Nr 3 der Entscheidungsgründe). Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens kann eine erstinstanzliche Entscheidung nur im Wege der Abhilfe nach Artikel 109 EPU oder durch eine Entscheidung einer Beschwerdekammer aufgehoben werden.

Durch den Erlaß einer Entscheidung entsteht ein Beschwerderecht nach Artikel 106 (1) EPU. Da jedoch, wie bereits erwähnt, der Widerruf des Patents zwingend eintritt, wenn die Frist nicht eingehalten wird, ist eine Beschwerde auch deshalb zwecklos, weil sie zwangsläufig zum Scheitern verurteilt wäre: Da sich nämlich am Tatbestand der Fristversäumung nichts ändern läßt, kommt es zwangsläufig zum Widerruf.

Somit ist eine Entscheidung nicht nur an sich zwecklos; sie kann auch eine ebenso zwecklose Beschwerde nach sich ziehen, was wiederum mit einer Zeit- und Geldverschwendung für die Beteiligten und das EPA verbunden ist.

3.2 Eine Entscheidung wird - wie unter Buchstabe a festgestellt - sofort nach ihrem Erlaß wirksam; natürlich kann sie aber erst dann wirksam werden, wenn sie erlassen worden ist. Wenn also nach Artikel 102 (4) und (5) EPU eine Entscheidung erforderlich wäre, um das Patent zu widerrufen, entsteht nach Ablauf der betreffenden Frist Unsicherheit darüber, wann das Patent durch eine Entscheidung widerrufen würde.

Ist hingegen keine Entscheidung erforderlich, so wird das Patent nach dem Übereinkommen bei Ablauf der betreffenden Frist von Rechts wegen automatisch widerrufen; damit ist (im Gegensatz zum Vorbringen der Patentinhaberin) die Gewißheit über den Zeitpunkt des Widerrufs für die Zwecke des Artikels 68 EPU gewährleistet. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidungen J 4/86 (ABI EPA 1988, 119) und J 12/87 (ABI EPA 1989, 366) verwiesen, in denen es um den analogen Wortlaut der Artikel 90 (3), 91 (4) und 94 (3) EPU ging; dort wurde die Auffassung vertreten, daß in jedem

instance, its contents in relation to what it has decided are final and binding upon the department of the EPO which has issued it. Such a decision becomes effective immediately it is issued, and thereafter it may only be challenged by a party to the proceedings by way of appeal, under Article 106 EPC, and in the absence of an appeal it may not be changed by the department which issued it: it can only be changed ("set aside") by way of appeal (in this connection see Decision T 222/85 "Inadmissibility/PPG", OJ EPO 1988, 128, Reasons, paragraph 3). Within appeal proceedings a decision at first instance may only be set aside by way of interlocutory revision under Article 109 EPC, or by a decision of a Board of Appeal.

The issue of a decision would bring into being a right of appeal under Article 106(1) EPC. However, since, as discussed above, revocation of the patent is mandatory if the time limit is not observed, such an appeal is also pointless because it would necessarily fail: the fact of non-observance of the time limit cannot be altered, and revocation necessarily follows from such fact.

Thus the issue of a decision is not only pointless in itself, but may also bring in its train a pointless appeal, this being a waste of time and money for the parties and the EPO.

3.2 As stated in (a) above, if a decision is issued it becomes effective immediately it is issued; obviously, however, a decision cannot become effective until it is issued. Thus, if Article 102(4) and (5) EPC were to require the issue of a decision for the patent to become revoked, this would cause uncertainty once the relevant time limit had expired as to when the patent would be revoked by the issue of a decision.

In contrast, if no decision is required, the patent becomes automatically revoked under the Convention by operation of law immediately upon expiry of the relevant time limit, thus (and contrary to the Patentee's submissions) providing certainty as to the date of revocation for the purpose of Article 68 EPC. In this connection, reference is made to Decisions J 4/86 (OJ EPO 1988, 119) and J 12/87 (OJ EPO 1989, 366) which are concerned with analogous wording in Articles 90(3), 91(4) and 94(3) EPC, and which held that in each case the relevant loss of rights in a patent application occurs

son contenu est définitif et lie l'instance qui l'a rendue, quelle qu'elle soit. Ses effets sont immédiats, et par la suite, les parties à la procédure ne peuvent l'attaquer que par voie de recours en application de l'article 106 CBE; s'il n'est pas formé de recours, l'instance qui a rendu la décision ne peut plus rien y changer, la modification ("annulation") d'une telle décision ne pouvant être obtenue que par la voie d'un recours (cf. à cet égard la décision T 222/85 "Irrecevabilité/PPG", JO OEB 1988, 128, point 3 des motifs). L'annulation sur recours d'une décision rendue en première instance ne peut intervenir que dans le cadre d'une révision préjudicielle en application des dispositions de l'article 109 CBE ou que par décision d'une chambre de recours.

Si la révocation du brevet intervenait par voie de décision, le titulaire du brevet aurait le droit, en vertu de l'article 106(1) CBE, de former un recours à l'encontre de cette décision. Etant donné toutefois que, comme la Chambre l'a expliqué plus haut, le brevet est obligatoirement révoqué en cas de non-observation des délais, ce recours n'aurait aucun sens, car il serait nécessairement voué à l'échec: la non-observation des délais est un fait auquel on ne peut rien changer et qui a automatiquement pour conséquence la révocation du brevet.

Une décision de révocation n'aurait donc en elle-même aucun sens; qui plus est, elle risquerait de donner lieu à un recours absurde dans lequel aussi bien les parties concernées que l'OEB perdraient leur temps et leur argent.

3.2 Comme indiqué ci-dessus sous le point a), si une décision est rendue, elle produit effet dès qu'elle a été rendue, mais il va de soi qu'elle ne peut produire d'effet avant d'avoir été rendue. Dans ces conditions, s'il fallait considérer que l'article 102(4) et (5) CBE prévoit que la révocation d'un brevet doit faire l'objet d'une décision, il en résulterait une insécurité juridique, car une fois les délais fixés venus à expiration, l'on ne connaîtrait pas avec précision la date de la révocation du brevet par décision de l'OEB.

En revanche, si l'on considère qu'une décision n'est pas nécessaire, le brevet est automatiquement révoqué par le jeu des dispositions de la Convention, dès l'expiration du délai concerné; ainsi (contrairement à ce que prétend le titulaire du brevet) il n'y a plus d'incertitude juridique en ce qui concerne la date de révocation du brevet aux fins de l'article 68 CBE. La Chambre renvoie à cet égard aux décisions J 4/86 (JO OEB 1988, 119) et J 12/87 (JO OEB 1989, 366), qui font référence à trois articles de la CBE de rédaction similaire, à savoir les articles 90(3), 91(4) et 94(3) CBE; la Cham-

Falle der Verlust der betreffenden Rechte an der Patentanmeldung sofort nach Ablauf der im EPÜ vorgeschriebenen Grundfrist eintritt

3.3 Eine (beschwerdefähige) Widerspruchsentscheidung kann auch in den Fällen, in denen der Patentinhaber geltend machen will, daß er trotz aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Frist nicht einhalten konnte, Unsicherheit darüber entstehen lassen, ob mit dieser Begründung im Wege einer Beschwerde Abhilfe gesucht werden kann oder ob ein Antrag nach Artikel 122 EPÜ gestellt werden sollte und - wenn ja - ob dieser Antrag zusätzlich zur Beschwerde oder allein eingereicht werden sollte

In diesem Zusammenhang schließt, wie in dem Bescheid vom 6. Dezember 1988 dargelegt, der Erlaß einer Widerspruchsentscheidung möglicherweise einen Rechtsbehelf im Wege des Artikels 122 EPÜ aus

3.4 In der Entscheidung J 22/86 "Nicht-einverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" (ABl. EPA 1987, 280) legte die Juristische Beschwerdekammer die analog formulierten Artikel 97 (3) und (5) EPÜ aus. Artikel 97 (3) EPÜ sieht folgendes vor: "Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen": und in Artikel 97 (5) EPÜ heißt es: "Wird die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen". Unter Nummer 8 und 9 der Entscheidung wurden diese Bestimmungen untersucht; unter Nummer 9 vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß der Rechtsverlust sofort nach Ablauf der Frist für die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung der Übersetzung automatisch eintrete, weil die Anmeldung von Rechts wegen automatisch als zurückgenommen zu betrachten sei.

Die Entscheidung J 22/86 erging vor der Änderung der (die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 97 (2) EPÜ enthaltenden) Regel 51 EPÜ zum 1. September 1987, was jedoch ihre Relevanz nicht berührt.

3.5 Nach Auffassung der Kammer sollten diejenigen Bestimmungen des EPÜ, die vergleichbare Sachverhalte betreffen und ähnlich abgefaßt sind, einheitlich ausgelegt werden. Die Artikel 90 (3) und 91 (4) EPÜ sehen eine automatische Zurücknahme der Anmeldung vor, wenn die Anmelde- und die Recherchegebühr oder die Benennungsgebühren nicht rechtzeitig entrichtet werden

immediately upon expiry of the basic time limit provided under the EPC.

3.3 The issue of an (appealable) decision of revocation can also cause confusion in a case where the Patentee wishes to contend that he was unable to observe the time limit in spite of all due care required by the circumstances having been taken, as to whether a remedy is available on this ground by way of appeal, or whether an application under Article 122 EPC should be made, and if so, whether such application should be in addition to an appeal or on its own.

In this connection, as pointed out in the communication dated 6 December 1988, it is possible that the issue of a decision of revocation could preclude relief by way of Article 122 EPC.

3.4 In Decision J 22/86 "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" (OJ EPO 1987, 280), the Legal Board of Appeal interpreted analogous wording in Article 97(3) and (5) EPC. Article 97(3) EPC provides that "If the fees for grant and printing are not paid in due time the application shall be deemed to be withdrawn", and Article 97(5) EPC provides that "if the translation has not been filed in due time the application shall be deemed to be withdrawn". At paragraphs 8 and 9 of the Decision these provisions are considered, and in paragraph 9 the Legal Board held that as soon as the time limit for paying the fees and filing the translation expired, loss of rights automatically occurred, in that the application automatically became "deemed to be withdrawn" by operation of law

Decision J 22/86 was issued before Rule 51 EPC (which implements Article 97(2) EPC) was amended with effect from 1 September 1987, but this does not affect its relevance.

3.5 In the Board's view, provisions of the EPC which use similar wording in connection with comparable situations should be interpreted consistently. Articles 90(3) and 91(4) EPC provide for automatic withdrawal of an application if the filing and search fees, or the designation fees, are not paid in due time.

bre avait estimé dans chacune de ces affaires que la perte des droits afférents à une demande de brevet intervient dès que le délai normal prévu par la CBE est venu à expiration.

3.3 Si la révocation du brevet doit faire l'objet d'une décision (susceptible de recours), cette décision peut également créer une situation confuse dans le cas où le titulaire du brevet souhaite faire valoir que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances, il n'a pas été en mesure d'observer les délais qui lui avaient été impartis; en effet, il peut hésiter sur le remède qu'il doit choisir: doit-il former un recours pour ce motif, ou doit-il présenter une requête au sens de l'article 122 CBE, et, dans ce cas, la requête doit-elle être présentée parallèlement au recours ou indépendamment ?

Il se pourrait en effet à cet égard, comme cela a été signalé dans la notification du 6 décembre 1988, que la prise d'une décision de révocation interdise l'octroi de la *restitutio in integrum* par le jeu de l'article 122 CBE.

3.4 Dans la décision J 22/86 "Désaccord/Medical Biological" (JO OEB 1987, 280), la chambre de recours juridique a donné une interprétation des paragraphes 3 et 5 de l'article 97 CBE, de formulation analogue. L'article 97(3) CBE dispose que "si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée", et l'article 97(5) "si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée". La chambre de recours juridique a examiné ces dispositions aux points 8 et 9 des motifs de sa décision et a conclu au point 9 que dès l'expiration du délai imparti pour le paiement de la taxe d'impression et pour la production des traductions, la perte des droits est automatique, la demande étant d'office "réputée retirée".

Bien que la décision J 22/86 soit antérieure à la modification de la règle 51 CBE (concernant l'application de l'article 97(2)) qui a pris effet le 1^{er} septembre 1987, elle n'en demeure pas moins pertinente pour la présente espèce.

3.5 La Chambre est d'avis que les dispositions de la CBE de formulation analogue régissant des situations comparables doivent être interprétées de manière uniforme. Les articles 90(3) et 91(4) CBE prévoient que la demande est automatiquement réputée retirée, lorsque la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais

Artikel 97 (3) und (5) sieht die automatische Zurücknahme der Anmeldung vor, wenn sie zwar erteilungsreif ist, aber die Erteilungs- und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet oder die Übersetzung der Ansprüche nicht fristgerecht eingereicht worden sind. Es ist sicherlich zutreffend, wenn Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in ähnlicher Weise ausgelegt wird, weil in allen diesen Fällen nicht beurteilt zu werden braucht, ob ein Rechtsverlust eintreten sollte: Wenn die betreffenden Gebühren nicht rechtzeitig entrichtet und/oder die Übersetzungen nicht fristgerecht eingereicht werden, muß es zum Rechtsverlust kommen.

Die Rechtsfiktion "gilt als zurückgenommen" in den Artikeln 90, 91 und 97 EPÜ ist zutreffend, weil es sich im EPÜ hier um eine Anmeldung und nicht um ein erteiltes Patent handelt. Eine Anmeldung gilt theoretisch als **vom Anmelder zurückgenommen**, wenn dieser die Frist zur Entrichtung einer vorgeschriebenen Gebühr oder zur Einreichung von Übersetzungen versäumt, und nicht als vom EPA zurückgewiesen.

Daß es in Artikel 102 (4) und (5) EPÜ nicht um Patentanmeldungen, sondern um erteilte Patente geht, ändert an der Rechtslage nichts. In jedem Falle tritt bei Versäumung der Frist ein Rechtsverlust ein. Es stimmt zwar, daß das europäische Patent nach der Erteilung aufgrund der Artikel 2 (2) und 64 (1) EPÜ in der Regel dem nationalen Recht unterliegt; das Einspruchsverfahren bildet diesbezüglich eine Ausnahme. Dennoch sollte das EPÜ so ausgelegt werden, daß alle Verfahren vor dem EPA einheitlich gehandhabt werden, wenn dies auch sonst angebracht ist.

3.6 Die Kammer hat die einschlägigen Vorentwürfe und vorbereitenden Arbeiten, die zu den betreffenden Bestimmungen des EPÜ geführt haben, sorgfältig geprüft. Nach ihrer Auffassung ist eine Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ, wonach der Widerruf eines Patents bei Versäumung der betreffenden Frist sofort automatisch eintritt, entstehungsgeschichtlich nicht ausgeschlossen. Die Entwürfe und Unterlagen geben hierüber keinerlei Aufschluß.

Außerdem sollte nach Auffassung der Kammer die Bedeutung der Vorentwürfe und vorbereitenden Arbeiten zum Übereinkommen nicht überbewertet werden, wenn es um die Auslegung des Übereinkommens geht.

Article 97(3) and (5) EPC provide for automatic withdrawal of an application if it is ready to be granted but the grant and printing fees are not paid, or the translations of the claims are not filed, in due time. It is clearly appropriate to interpret Article 102(4) and (5) EPC in a similar way, because in each of these situations there is no need for exercising judgment as to whether loss of rights should occur; loss of rights must follow if the relevant fees are not paid and/or the translations are not filed in due time.

The use of "deemed to be withdrawn" as a legal fiction in Articles 90, 91 and 97 EPC is appropriate because the EPC is there concerned with an application, not a granted patent. An application is considered to have been notionally **withdrawn by the applicant** when he fails to observe a time limit for paying a required fee or filing translations, rather than refused by the EPO.

The fact that Article 102(4) and (5) EPC is concerned with a granted patent rather than a patent application does not otherwise affect the legal situation. In each case a loss of rights is provided for upon non-observance of a time limit. It is, of course, true that after grant, by virtue of Articles 2(2) and 64(1) EPC a European patent is generally governed by national laws, and opposition proceedings are exceptional in this respect. Nevertheless, the EPC should be interpreted so that the procedure in all proceedings before the EPO is consistent when this is otherwise appropriate.

3.6 The Board has carefully considered the relevant preliminary drafts and working papers which led to the relevant provisions of the EPC discussed above. In the Board's view, an interpretation of Article 102(4) and (5) EPC by which revocation of a patent automatically and immediately occurs upon non-observance of the relevant time limit is not precluded by this history. Such drafts and working papers are inconclusive.

Furthermore, in the Board's view the importance of preliminary drafts and working papers leading to the Convention should not be over-emphasised when considering how the Convention should be interpreted.

En vertu de l'article 97(3) et (5) CBE, une demande sur le point d'aboutir à la délivrance d'un brevet est automatiquement réputée retirée si, à l'expiration des délais prescrits, les taxes d'impression et de délivrance n'ont pas été acquittées ou si les traductions des revendications n'ont pas été produites. Il est clair que les paragraphes 4 et 5 de l'article 102 CBE doivent être interprétés de la même manière; en effet, dans chacune des situations visées, il n'est pas nécessaire que l'OEB fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour déterminer si une perte de droits doit ou non intervenir: l'inobservation des délais fixés pour le paiement des taxes en cause et/ou pour la production des traductions entraîne obligatoirement la perte des droits.

La mise en oeuvre dans les articles 90, 91 et 97 CBE de la fiction juridique de la "demande réputée retirée" se justifie dans la mesure où il est question dans ces dispositions de la Convention non pas de brevets déjà délivrés, mais de demandes de brevet. Lorsque les délais fixés pour le paiement d'une taxe ou pour la production des traductions ne sont pas respectés, l'OEB, plutôt que de rejeter la demande de brevet, la traite comme si elle avait été **retirée par son auteur**.

Le fait que les dispositions de l'article 102(4) et (5) CBE s'appliquent aux brevets déjà délivrés, et non pas aux demandes de brevet, ne change rien sinon du point de vue juridique. Dans les deux cas, la perte des droits intervient dès que les délais fixés n'ont pas été respectés. Il est vrai bien entendu qu'après la délivrance, en vertu des articles 2(2) et 64(1) CBE, les brevets européens sont régis d'une manière générale par les législations nationales, les procédures d'opposition faisant exception à cet égard. Il convient néanmoins d'interpréter la CBE de telle sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre les différentes procédures se déroulant devant l'OEB, s'il n'y a pas par ailleurs de contradiction entre les situations.

3.6 Après avoir soigneusement examiné les avant-projets et les documents de travail qui sont à l'origine de l'article 102(4) et (5) CBE, la Chambre estime que rien dans la genèse de ces dispositions n'interdit de les interpréter comme prévoyant la révocation automatique et immédiate du brevet dès que les délais fixés ne sont pas respectés. Les avant-projets et documents de travail en question ne permettent pas de tirer de conclusions à cet égard.

De surcroît, la Chambre est d'avis que lorsqu'il s'agit de savoir de quelle manière la Convention doit être interprétée, il ne faut pas surestimer l'importance des avant-projets et des documents de travail qui ont conduit à la Convention.

Nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (ABI. EPA 1984, 192), das die allgemein anerkannte internationale Praxis bei der Auslegung internationaler Verträge kodifizieren soll, lautet die allgemeine Auslegungsregel in Artikel 31 (1) wie folgt: "Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen **in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes** auszulegen" (Hervorhebung durch die Kammer). Unter anderem werden die vorbereitenden Arbeiten zu einem Vertrag in Artikel 32 als "ergänzende Auslegungsmittel" bezeichnet, die zur Bestätigung oder immer dann herangezogen werden **können**, wenn die allgemeine Auslegungsregel die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder zu einem sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

Diese Auffassung entspricht eindeutig dem gesunden Menschenverstand; danach ist der Text eines Vertrages die vorrangige Rechtsquelle, die dem Fachmann und der Öffentlichkeit sagt, was rechtens ist. Die Arbeitsunterlagen sind nicht allgemein zugänglich. Gelangt man bei vernünftiger Auslegung des Übereinkommens selbst zu einem klaren, annehmbaren und praktisch durchführbaren Ergebnis, das im Einklang mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens steht, so erübrigt sich normalerweise der Rückgriff auf die Arbeitsunterlagen. In jedem Falle ist festzuhalten, daß Textstellen aus den vorbereitenden Arbeiten zu einem Vertragswerk zuweilen von der richtigen Auslegung des Vertrages in der endgültigen Fassung wegführen können.

Es ist festzustellen, daß der Europäische Gerichtshof bei seinen Urteilen nur sehr selten auf die vorbereitenden Arbeiten zu den Verträgen und Übereinkommen zurückgreift, mit deren Auslegung er befaßt wird.

Entsprechend der oben genannten allgemein anerkannten internationalen Praxis legt der Europäische Gerichtshof Verträge wie die Römischen Verträge gemeinhin im Lichte ihres Zieles und Zweckes aus. Nach Auffassung der Kammer sollte auch bei der Auslegung des EPÜ in der Regel so verfahren werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie hier - zwischen den drei Fassungen geringe Bedeutungsabweichungen bestehen (s. Nr. 2).

3.7 Zwar **könnte** der Wortlaut des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ für sich genommen sowohl dahingehend ausgelegt werden, daß eine Widerrufsentscheidung erforderlich ist, als auch da-

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties (OJ EPO, 1984, 192), which is a codification intended to reflect the generally recognised international practice relating to the interpretation of international treaties, the general rule of interpretation is set out in Article 31(1) as follows: "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty **in their context and in the light of its object and purpose**" (emphasis added). Reference is made *inter alia* to the preparatory work of a treaty as a "supplementary" means of interpretation in Article 32, to which recourse **may** be had, either as a means of confirmation, or if the general rule of interpretation leads to ambiguity, obscurity, or an absurd or unreasonable result.

This approach obviously accords with common sense, in that the text of a treaty is the primary source of law, and that is what tells practitioners and the public what the law is. The working papers are not widely available. If the Convention itself can be sensibly interpreted so as to lead to a clear, fair and practically workable result which is in accordance with its object and purpose, recourse to the working papers is normally unnecessary. In any event, it is to be recognised that passages in the working papers leading up to a treaty may sometimes be misleading in relation to the proper interpretation of that treaty as finally agreed.

It is to be noted that the European Court of Justice has very rarely had recourse in its judgments to the working papers leading to the various treaties and conventions which it has to interpret

In accordance with the generally accepted international practice referred to above, judgments of the European Court of Justice commonly interpret treaties such as the Treaty of Rome in the light of its object and purpose. In the Board's view, this approach should normally be followed when interpreting the EPC. This is particularly the case when, as here, there are minor differences of emphasis between the three texts, as mentioned in paragraph 2 above

3.7 While it would be **possible** to interpret the wording of Article 102(4) and (5) EPC when considered in isolation either so as to require a decision of revocation to be issued or so as to

La Convention de Vienne sur le droit des traités (JO OEB 1984, 192), qui vise à codifier les pratiques admises universellement dans le monde pour l'interprétation des traités internationaux, donne à l'article 31(1) la règle générale d'interprétation suivante: "Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité **dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but**" (c'est la Chambre qui souligne). Parmi les moyens "complémentaires" d'interprétation auxquels il **peut** être fait appel soit pour confirmer l'interprétation ainsi obtenue, soit pour dégager le sens lorsque l'application de la règle générale d'interprétation est source d'ambiguïté ou d'obscurité, ou conduit à un résultat déraisonnable ou absurde, l'article 32 de cette Convention cite, entre autres, les travaux préparatoires.

Une telle approche est manifestement l'expression du bon sens, puisque c'est le texte d'un traité qui constitue la principale source du droit et qui indique aussi bien aux juristes qu'au public ce qu'est le droit. Les documents de travail ne sont pas accessibles au grand public. Lorsque l'on peut raisonnablement donner du texte même de la Convention une interprétation claire et juste, d'application aisée dans la pratique et en accord avec l'objet de la Convention et avec le but qu'elle poursuit, il n'est pas nécessaire normalement de se référer aux documents de travail. En tout état de cause, il faut bien être conscient du fait que certains passages des documents de travail ayant conduit à un traité peuvent parfois induire en erreur lorsqu'il s'agit de dégager l'interprétation correcte du texte définitif d'un traité.

Il convient également de signaler à ce propos que dans ses arrêts, la Cour européenne de Justice fait très rarement référence aux documents de travail qui ont conduit aux différents traités et conventions qu'elle doit interpréter.

Dans les arrêts de la Cour européenne de Justice, les traités tels que le Traité de Rome sont normalement interprétés à la lumière de leur objet et de leur but, conformément à la règle précitée, universellement admise dans le monde. La Chambre estime que c'est là la méthode qu'il convient normalement de suivre pour interpréter la CBE, notamment dans un cas tel que celui dont il est question ici, où, ainsi qu'elle l'a déjà signalé ci-dessus au point 2, il existe des différences mineures, de l'ordre de la nuance, entre les trois versions de la Convention.

3.7 Coupées de leur contexte, les dispositions de l'article 102(4) et (5) CBE **peuvent** signifier soit que l'OEB est tenu de rendre une décision lorsqu'il révoque un brevet, soit que la révoca-

hingehend, daß der Widerruf sofort und automatisch eintritt; nach Auffassung der Kammer ist jedoch bei richtiger Auslegung dieses Wortlauts im Gesamtzusammenhang des EPÜ der Erlaß einer Widerrufsentscheidung nicht erforderlich. Eingedenk der allgemeinen Auslegungsregel nach dem Wiener Übereinkommen ist die Kammer der Auffassung, daß die tatsächliche Absicht des EPÜ nicht darin bestand, eine Entscheidung zu verlangen, die ohnehin gegenstandslos ist (s. Nr. 2), zu Unsicherheit führt (s. Nr. 3.2) und Verwirrung stiften kann (s. Nr. 3.3). Unter diesen Umständen besteht wirklich keine Notwendigkeit, auf die vorbereitenden Arbeiten zum EPÜ überhaupt zurückzugreifen.

3.8 Wie unter Nummer VII b) dargelegt, hat die Patentinhaberin behauptet, daß es ohne eine Widerrufsentscheidung nicht möglich wäre, eine unrichtige Feststellung des EPA betreffend die Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren oder die Einreichung der Übersetzungen mit der Beschwerde anzufechten. Diese Behauptung beruht auf einer Fehleinschätzung der Wirkung der Regel 69 EPÜ.

Wie bereits erwähnt, hat die Patentinhaberin eingeräumt, daß die betreffende Frist tatsächlich nicht eingehalten worden ist. Erhält jedoch ein Patentinhaber vom EPA eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, daß die Druckkostengebühr nicht entsprechend Artikel 102 (4) fristgerecht entrichtet und/oder die Übersetzung nicht gemäß Artikel 102 (5) EPÜ fristgerecht eingereicht worden ist und das Patent deshalb nach Ablauf der Frist widerrufen worden ist, und will er diese Feststellung des EPA anfechten, weil sie seines Erachtens unrichtig ist, so kann er gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine Entscheidung des EPA beantragen. Der Patentinhaber könnte z. B. in diesem Falle behaupten, daß er tatsächlich die Druckkostengebühr entrichtet und/oder die Übersetzung eingereicht hat, und Beweise für seine Behauptung vorlegen. In diesem Falle braucht dann von der Einspruchsabteilung nur die Tatfrage entschieden zu werden, ob die Gebühr entrichtet oder die Übersetzung eingereicht worden ist. In einigen Fällen muß dabei vielleicht auch beurteilt werden, ob tatsächlich ein ausreichender Gebührenbetrag rechtzeitig eingezahlt oder ob eine brauchbare Übersetzung eingereicht worden ist. Sobald die Einspruchsabteilung eine Entscheidung über diese Tatfrage getroffen hat, kann natürlich nach Artikel 106 (1) EPÜ Beschwerde eingelegt werden. Es muß jedoch betont werden, daß diese Entscheidung (oder eine anschließende Beschwerdeentscheidung) nur die oben genannte Tatfrage behandelt: Je nach der in der Entscheidung über die Tatfrage getrof-

provide for immediate automatic revocation, in the Board's view the proper interpretation of such wording when considered in its context in the EPC as discussed above does not require a decision of revocation to be issued. Having regard to the general rule of interpretation as set out in the Vienna Convention, in the Board's view the true intention of the EPC was not to require the issue of a decision which is pointless (see 2 above), and which leads to uncertainty (see 3.2 above), and which can cause confusion (see 3.3 above). In this circumstance, there is really no need to refer to the working papers leading up to the EPC at all.

3.8 As set out in paragraph VII(b) above, the Patentee has contended that without the issue of a decision of revocation it would not be possible to challenge an incorrect factual finding of the EPO as regards payment of the required fees or filing of translations, by way of appeal. This contention results from a misunderstanding of the effect of Rule 69 EPC.

As previously stated, in the present case the Patentee has accepted that the relevant time limit was not in fact observed. However, in a case where a Patentee receives a notification from the EPO pursuant to Rule 69(1) EPC, to the effect that the printing fee has not been paid in due time as required by Article 102(4) EPC and/or the translation has not been filed in due time as required by Article 102(5) EPC, and that the patent has therefore been revoked upon the expiry of the time limit, and he wishes to dispute this finding of the EPO because he contends that it is inaccurate, he may then apply for a decision on the matter by the EPO pursuant to Rule 69(2) EPC. In a case such as that set out above, the Patentee may wish to contend that he has in fact paid the printing fee and/or filed the translation, and he may file evidence in support of such contention. In such a case, what has then to be decided by the Opposition Division is simply the question of fact - whether or not the fee has been paid or the translation filed. In some cases this may involve the exercise of judgment as to whether or not a sufficient amount of money has in fact been paid in due time, or as to whether an adequate translation has been filed. Once a decision on this factual question has been issued by the Opposition Division, it is of course open to appeal under Article 106(1) EPC. It must be emphasised, however, that such a decision (or a subsequent decision on appeal) is only concerned with the question of fact set out above: depending upon the finding in the decision upon the question of fact, revo-

tion est automatique et immédiate; mais, de l'avis de la Chambre, si on les interprète correctement en les replaçant dans le contexte de la CBE, comme indiqué ci-dessus, elles signifient qu'une décision de révocation n'est pas nécessaire. Eu égard à la règle générale d'interprétation énoncée dans la Convention de Vienne, la Chambre est d'avis que l'intention véritable des auteurs de la CBE n'était pas d'obliger l'OEB à prendre une décision vide de sens (cf. point 2), qui serait source d'insécurité juridique (cf. point 3.2) et pourrait prêter à confusion (cf. point 3.3). Dans ces conditions, il n'est réellement pas nécessaire de se référer aux documents de travail qui ont conduit à la CBE.

3.8 Comme indiqué ci-dessus sous VIIb), la titulaire du brevet a prétendu que si la révocation du brevet ne fait pas l'objet d'une décision, il ne serait pas possible dans le cas où l'OEB aurait constaté à tort que les délais de paiement des taxes prescrites ou de production des traductions n'ont pas été respectés de contester ces constatations par la voie d'un recours. De telles allégations témoignent d'une mauvaise compréhension des effets produits par la règle 69 CBE.

Comme la Chambre l'a déjà rappelé, la titulaire du brevet a reconnu en l'occurrence ne pas avoir respecté en fait les délais qui lui avaient été impartis. Toutefois, dans le cas où un titulaire de brevet reçoit une notification de l'OEB au titre de la règle 69(1) CBE, l'informant qu'il n'a pas acquitté la taxe d'impression dans le délai fixé à l'article 102(4) CBE ni produit de traductions dans le délai fixé à l'article 102(5), et que de ce fait son brevet a été révoqué dès l'expiration de ces délais, s'il veut contester les conclusions de l'OEB parce qu'il estime qu'elles ne sont pas fondées, il peut, comme le prévoit la règle 69(2) CBE, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Le titulaire du brevet peut en effet souhaiter faire valoir en pareil cas qu'il a bel et bien payé la taxe d'impression et/ou produit les traductions et fournir des preuves à l'appui de ses allégations. La division d'opposition doit alors uniquement statuer sur les faits, et déterminer si la taxe a été acquittée ou non ou si les traductions ont été produites ou non. Ceci peut parfois l'amener à apprécier si le demandeur a acquitté ou non dans les délais un montant suffisant ou produit ou non des traductions acceptables. Une fois que la division d'opposition a statué sur ces faits, il est naturellement possible de former un recours à l'encontre de cette décision, en application de l'article 106(1) CBE. Il convient toutefois de souligner que la décision de la division d'opposition (de même que toute décision rendue ultérieurement à la suite d'un recours) ne porte que sur la question de

fenen Feststellung wird dann das Patent entweder automatisch widerrufen oder nicht widerrufen

Dank dieses Verfahrens kann die Tatfrage entsprechend den üblichen Rechtsgrundsätzen von zwei Instanzen geprüft werden

3.9 Wie unter Nummer VII ii) und X dargelegt, ist der wahre Grund, weshalb die Patentinhaberin die Kammer dazu drängt, die Schriftstücke vom 27. Oktober 1987 für eine beschwerdefähige Entscheidung zu erklären, folgender: Sie will verhindern, daß festgestellt wird, daß die Rechte an dem europäischen Patent zu irgendeinem Zeitpunkt verlorengegangen sind. Damit hofft sie gleichzeitig verhindern zu können, daß Dritte Rechte auf Weiterbenutzung der Erfindung geltend machen, wie dies in Artikel 122(6) EPÜ vorgesehen ist. Mit anderen Worten, die Patentinhaberin möchte lieber im Wege einer Beschwerde als über eine Wiedereinsetzung in die verlorenen Rechte zum Ziel gelangen. Der Kammer liegen keine einschlägigen Informationen über Tätigkeiten eines solchen Dritten vor; sie wären auch für ihre Entscheidung nicht relevant.

An der Tatsache, daß die Patentinhaberin die Frist zur Entrichtung der Druckkostengebühr und zur Einreichung der Übersetzung versäumt hat, ist jedoch nicht zu rütteln. In ihrem gesonderten Antrag nach Artikel 122 EPÜ hat sie geltend gemacht, daß sie die Frist trotz aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt nicht einhalten konnte.

Nach Auffassung der Kammer stehen für den Fall, daß ein Patentinhaber die Frist nach Artikel 102(4) und (5) EPÜ versäumt, nur zwei Möglichkeiten offen: Entweder wird das Patent, wie zwingend vorgeschrieben, widerrufen, und es bleibt bei diesem Widerruf; oder das Patent wird zuerst widerrufen, und der Patentinhaber wird dann, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 122 EPÜ erfüllt sind, in die verlorenen Rechte an seinem Patent wieder eingesetzt. (Nach der neuen Regel 58 EPU - siehe Nummer 8 - gibt es noch die dritte Möglichkeit, daß das Patent zuerst widerrufen und dann mittels Entrichtung einer Zuschlagsgebühr wieder in Kraft gesetzt wird.)

Wenn ein Dritter nach der Versäumung der betreffenden Frist durch den Patentinhaber **in gutem Glauben** (wie es in Artikel 122(6) EPÜ heißt) die Erfindung, die Gegenstand eines europäischen Patents ist, in der Zeit zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts und der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat, so darf er die Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen. Arti-

cation of the patent either does or does not follow automatically.

This procedure enables the question of fact to be considered by two instances, in accordance with normal principles.

3.9 As stated in paragraphs VII(ii) and X above, the real reason why the Patentee has strongly urged the Board to hold that the documents dated 27 October 1987 constitute an appealable decision is because the Patentee wishes to avoid a finding that the rights in the European patent have ever in fact been lost. If he can avoid such a finding, then he hopes to avoid the possibility of any person claiming continuing rights to use the invention, as provided for in Article 122(6) EPC. In other words, the Patentee wishes to be allowed to succeed by way of appeal rather than by way of re-establishment of rights which have previously been lost. The Board has no knowledge of the relevant facts concerning the activities of any such person, nor are such facts relevant to this Board's decision.

However, the undisputed fact is that the Patentee failed to observe the time limit for paying the printing fee and filing the translation. In his separate application under Article 122 EPC, he has contended that he was unable to observe the time limit in spite of all due care required by the circumstances having been taken.

In the Board's view, if a Patentee fails to observe the relevant time limit under Article 102(4) and (5) EPC, there are only two possibilities: either the patent is revoked, this being mandatory, and it remains revoked; or, the patent is first revoked and then, if the conditions set out in Article 122 EPC are satisfied, the Patentee's rights in the patent which have already been lost may be re-established. (Under the new Rule 58 EPC - see paragraph 8 below - a further possibility is provided, that the patent is first revoked and then validated by payment of a surcharge).

If, following the failure by the Patentee to observe the relevant time limit, any other person has (to follow the wording used in Article 122(6) EPC) **in good faith** used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a European patent in the course of the period between the loss of rights and their re-establishment, such person may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof. Thus, in the Board's view the intention behind Article 122(6)

fait exposée ci-dessus: suivant la décision qui aura été rendue à ce propos, la révocation pourra intervenir automatiquement le cas échéant.

Ladite question de fait peut ainsi être examinée par deux instances, comme c'est normalement la règle.

3.9 Comme indiqué supra sous les points VII(ii) et X, l'insistance avec laquelle la titulaire du brevet demande à la Chambre de considérer que les documents datés du 27 octobre 1987 constituaient une décision susceptible de recours s'explique en réalité par son désir d'éviter que l'OEB ne constate qu'il y a eu effectivement perte des droits afférents au brevet européen, et d'empêcher ainsi qu'un tiers ne puisse revendiquer le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention, comme le prévoit l'article 122(6) CBE. Autrement dit, la titulaire du brevet souhaite obtenir satisfaction par la voie d'un recours plutôt que par la voie d'un rétablissement dans les droits qu'elle a perdus. Or, la Chambre ne sait pas si un tiers a exercé de telles activités, et de toute façon, elle n'a pas à tenir compte de cette éventualité dans sa décision.

Une chose demeure néanmoins, il n'est pas contesté que la titulaire du brevet n'a pas acquitté la taxe d'impression ni produit les traductions dans les délais prévus. Dans la requête qu'elle a présentée à part au titre de l'article 122 CBE, elle a prétendu que, bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances, elle n'avait pas été en mesure de respecter ces délais.

De l'avis de la Chambre, lorsque le titulaire d'un brevet ne respecte pas les délais fixés à l'article 102(4) et (5) CBE, il n'y a que deux solutions: le brevet peut être révoqué, c'est obligatoire, et il le reste; ou bien il peut être révoqué dans un premier temps, quitte à ce que le titulaire du brevet soit par la suite rétabli dans ses droits si les conditions requises par l'article 122 CBE sont remplies. (La nouvelle règle 58 CBE offre une possibilité supplémentaire: le brevet peut être révoqué dans un premier temps, puis rétabli moyennant paiement d'une surtaxe - cf ci-dessous point 8).

Aux termes de l'article 122(6) CBE, si, à la suite du non respect par le titulaire du brevet des délais prévus, un tiers a, **de bonne foi**, au cours de la période comprise entre la perte des droits et le rétablissement desdits droits, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'un brevet européen, ce tiers peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise. Donc, de l'avis de la Chambre, l'intention qui se profile derrière

kel 122 (6) EPÜ liegt somit nach Auffassung der Kammer die Absicht zugrunde, demjenigen, der infolge des Fristversäumnisses des Patentinhabers in dem Glauben war, daß dieser seine Rechte an dem Patent "endgültig" verloren habe, einen angemessenen Schutz zu gewähren. Mit anderen Worten, nachdem der Willen des EPÜ soll derjenige, auf den der in Artikel 122(6) EPÜ genannte Fall zutrifft, angemessen geschützt werden

Es stünde somit der Absicht des EPÜ entgegen, wenn dem Patentinhaber, der die Frist nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ tatsächlich versäumt hat, die Möglichkeit gegeben würde, den einem Dritten im Rahmen des Artikels 122 (6) EPÜ zustehenden Schutz mit der Begründung zu umgehen, daß die Rechte an dem Patent tatsächlich erst verloren sind, wenn eine Widerspruchsentscheidung erlassen oder - im Falle einer Beschwerde gegen diese Entscheidung - die Beschwerde zurückgewiesen worden ist

4. Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Kammer die Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ richtig, derzufolge das Patent bei Versäumung der Frist nach Artikel 102 (3) EPÜ und Regel 58 (5) EPÜ (vorbehaltlich eines Antrags nach Artikel 122 EPÜ) bei Fristablauf automatisch widerrufen wird.

Angesichts dieser Auslegung bedarf es keiner Entscheidung darüber, ob durch eine Widerspruchsentscheidung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen wird

5. Es ist festzuhalten, daß diese Auslegung mit der "Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 des EPA über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter vom 15. Juni 1984" (ABl. EPA 1984, 319) in Einklang steht. Gemäß den Nummern 10 und 11 dieser Mitteilung sind die Formalsachbearbeiter mit folgenden Aufgaben betraut:

"Widerruf des europäischen Patents gemäß Artikel 102 (4) und (5) EPÜ"

Es ist also nicht vom Erlaß einer Entscheidung über den Widerruf des Patents die Rede; vgl. hierzu auch die Nummer 8 der Mitteilung, in der die Formalsachbearbeiter ausdrücklich mit dem "Erlaß der Entscheidung über die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang nach Artikel 102 (3) EPÜ" betraut werden. Der Erlaß einer Entscheidung ist auch in den Nummern 6, 12 und 19 bis 21 der Mitteilung konkret genannt

6. Wie bereits erwähnt, zog die Patentinhaberin zur Stützung ihrer Behauptung, daß eine Widerspruchsentscheidung

EPC is to give appropriate protection to a person who, as a result of the Patentee's failure to observe the time limit, has been led to believe that the Patentee's rights in the patent have been "finally" lost. In other words, if a person falls within the situation set out in Article 122(6) EPC, the intention of the EPC is that he should be appropriately protected.

It would thus be contrary to the intention of the EPC to allow a Patentee who has in fact failed to observe the time limit under Article 102(4) and (5) EPC to circumvent the protection which is given to a person who falls within Article 122(6) EPC, on the basis that no rights in the patent are in fact lost unless and until a decision of revocation has been issued, and in the event of an appeal from such decision, unless and until the appeal has been dismissed

4. For the above reasons, in the Board's judgment the proper interpretation of Article 102(4) and (5) EPC is that if the time limit under Article 102(3) EPC and Rule 58(5) EPC is not observed, the patent is automatically revoked upon expiry of such time limit (subject to any application under Article 122 EPC).

In view of this interpretation it is not necessary to decide whether the possibility of re-establishment of rights under Article 122 EPC is precluded by the issue of a decision of revocation.

5. It is to be noted that this interpretation is consistent with the wording of the "Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 concerning the entrustment to Formalities Officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO, dated 15 June 1984" (OJ EPO 1984, 319). Paragraphs 10 and 11 of this Notice entrust Formalities Officers with the following duties:

"Revocation of the European patent in accordance with Article 102(4) and (5) EPC"

Thus the duties are not described as the issuing of a decision revoking the patent; cf. paragraph 8 of the Notice, for example, which specifically entrusts Formalities Officers with "Issue of a decision for the maintenance of the European patent as amended under Article 102(3) EPC". The duty to issue a decision is also specifically referred to in paragraphs 6, 12 and 19 to 21 of the Notice.

6. As stated previously, the Patentee relied in particular upon the following passages in the Guidelines, in support

l'article 122(6) CBE, c'est de conférer une protection appropriée à toute personne qui, à la suite de la non-observation de délais par le titulaire du brevet, a été amenée à croire que celui-ci avait "définitivement" perdu ses droits. En d'autres termes, dans le cas prévu à l'article 122(6) CBE, la CBE vise à assurer une protection adéquate à la personne en question

Ce serait donc aller à l'encontre du but visé par la CBE que de permettre à un titulaire de brevet qui n'a en fait pas respecté les délais prévus à l'article 102(4) et (5) CBE d'empêcher la protection des personnes se trouvant dans la situation visée à l'article 122(6) CBE, sous prétexte qu'il n'y a pas en réalité perte des droits afférents au brevet tant qu'il n'a pas été rendu de décision de révocation, et, dans le cas où la décision de révocation fait l'objet d'un recours, tant que le recours n'a pas été rejeté.

4. Pour les raisons précitées, la Chambre est d'avis que, interprété correctement, l'article 102(4) et (5) CBE signifie que lorsque les délais prévus à l'article 102(3) et à la règle 58(5) CBE ne sont pas respectés, le brevet est automatiquement révoqué dès l'expiration desdits délais (à moins qu'il ne soit présenté une requête au sens de l'article 122 CBE)

Si l'on retient cette interprétation, il n'est pas nécessaire d'examiner si la prise d'une décision de révocation exclut l'octroi de la *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE.

5. Il convient de noter que cette interprétation de la Chambre est dans la logique du "Communiqué du Vice-Président de la direction générale 2, en date du 15 juin 1984, visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1984, 319). Aux points 10 et 11 de ce communiqué, il est indiqué que les agents des formalités peuvent être chargés de la tâche suivante:

"révocation du brevet européen, conformément à l'article 102, paragraphes 4 et 5 de la CBE",

tâche qui n'est donc pas décrite comme consistant à rendre une décision de révocation du brevet, alors qu'au point 8, par exemple, il est prévu expressément que les agents des formalités peuvent se voir confier "la décision portant maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102, paragraphe 3 de la CBE". De même, les points 6, 12, 19, 20 et 21 de ce communiqué font référence à la tâche qui consiste à rendre une décision.

6. Comme indiqué plus haut, la titulaire du brevet, pour montrer qu'il faut une décision pour révoquer un brevet, a fait

erforderlich sei, die Richtlinien an, und zwar aus

Teil D, Kapitel VIII: "Entscheidungen der Einspruchsabteilung", Abschnitt 1 "Abschließende Entscheidungen über einen zulässigen Einspruch" insbesondere folgende Stellen:

Nummer 1.2.2: Hat der Patentinhaber innerhalb der in Regel 58 (5) EPÜ vorgeschriebenen Frist von drei Monaten die Druckkostengebühr nicht entrichtet oder die Übersetzung nicht eingereicht, "so wird das europäische Patent widerrufen".

Nummer 1.2.4: "Der Widerruf des europäischen Patents ist in den in VIII, 1.2.2 ... genannten Fällen auch dann auszusprechen, wenn zwischen dem Ablauf der Frist und dem Erlaß der Entscheidung die versäumte Handlung nachgeholt worden ist, es sei denn, daß ein Wiedereinsetzungsantrag vorliegt. Dann ist zunächst über diesen zu entscheiden."

Nummer 1.2.4 scheint davon auszugehen, daß der Widerruf des Patents bei Versäumung der Frist zwingend eintritt. Die Kammer vermag jedoch nicht nachzuvollziehen, welche Überlegungen hinter dem letzten Teil dieser Nummer stehen, in dem es heißt, daß die Entscheidung über den Widerruf erst nach der Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag getroffen wird. Es erscheint ihr unlogisch, daß über einen Antrag des Patentinhabers auf Wiedereinsetzung in seine Rechte an dem Patent entschieden wird, wenn er diese Rechte nicht vorher verloren hat. Ist aber der Rechtsverlust bereits eingetreten, dann besteht aus den oben dargelegten Gründen keine Veranlassung, eine Widerrufsentscheidung überhaupt zu erlassen.

In jedem Falle hält die Kammer die oben zitierten Textstellen in den Richtlinien aus den genannten Gründen insofern für falsch, als sie verlangen, daß nach einem Versäumnis der Frist nach Regel 58 (5) EPÜ eine Widerrufsentscheidung erlassen wird.

7. Der Kammer sind die nachstehend genannten Entscheidungen anderer Beschwerdekammern bekannt, die sich mit Entscheidungen der Einspruchsabteilung zu befassen hatten, welche im Anschluß an eine angebliche Versäumung der Frist nach Artikel 102 (4) oder (5) EPÜ durch den Patentinhaber ergangen waren:

7.1 Aus der Entscheidung T 387/88 vom 28. November 1988 geht hervor, daß der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung in einem Schriftstück, bei dem es sich vermeintlich um eine Entscheidung handelte, die Feststellung traf, daß die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden sei und das Patent deshalb widerrufen werde. Der Patentinhaber legte

of his contention that a decision of revocation was required:

Part D, Chapter VIII, headed "Decisions of the Opposition Division", Section 1 of this Chapter, headed "Final decisions on an admissible opposition", in particular the following passages:-

Paragraph 1.2.2. - which states that in the event that the printing fee is not paid or a translation is not filed within the 3-month period laid down in Rule 58(5) EPC, "the European patent will be revoked"

Paragraph 1.2.4, which states: "In the cases referred to in VIII, 1.2.2. ..., the European patent will be revoked even if the omitted acts have been completed during the period between expiry of the time limit and the taking of a final decision, unless an application for *restitutio in integrum* has been filed, in which case a decision must first be given on the application."

As to paragraph 1.2.4, this appears to accept that revocation of the patent is mandatory in the event of non-observance of the time limit. However, the Board is not able to understand the reasoning behind the final part of this paragraph, which states that a decision of revocation will not be given until after a decision upon the application for re-establishment has been given. In the Board's view it would appear to be illogical to decide upon an application for re-establishment of the Patentee's rights in the patent, unless such rights have previously been lost. If they have already been lost, then for the reasons set out above there is no need for a decision of revocation to be issued at all.

In any event, in the Board's view the above passages in the Guidelines, insofar as they require a decision of revocation to be issued following non-compliance with the time limit under Rule 58(5) EPC, are incorrect for the reasons already stated.

7. The Board is aware of the following decisions of other Boards of Appeal which have been concerned with decisions of the Opposition Division following alleged failure by the Patentee to observe the relevant time limit under Article 102(4) or (5) EPC:

7.1 In Decision T 387/88 dated 28 November 1988 it appears that a document purporting to be a decision was issued by the Formalities Officer of the Opposition Division, stating that the printing fee had not been paid in due time and that the patent was therefore revoked. The Patentee filed an appeal referring to an earlier letter enclosing evidence to the effect that

valoir les Directives, notamment les passages suivants:

Partie D, chapitre VIII intitulé "Décisions de la division d'opposition", point 1 "Décisions finales relatives à une opposition recevable", et plus particulièrement:

le point 1.2.2, où il est précisé que si la taxe d'impression n'est pas acquittée ou si la traduction n'est pas produite dans le délai de trois mois prévu par la règle 58(5) CBE, "le brevet européen est révoqué".

Le point 1.2.4, aux termes duquel "dans les cas visés aux points VIII, 1.2.2 ..., la révocation du brevet européen doit également être prononcée lorsqu'un acte non accompli dans les délais l'a été entre l'expiration du délai imparti et l'adoption de la décision, à moins qu'une requête en *restitutio in integrum* n'ait été présentée. Dans ce cas, il convient de prendre en premier lieu une décision sur cette requête."

Il ressort semble-t-il du point 1.2.4 que le brevet est obligatoirement révoqué en cas de non-respect des délais. Toutefois, la Chambre ne parvient pas à comprendre le raisonnement suivi dans la dernière phrase du point 1.2.4, où il est dit que la décision de révocation n'est prise qu'après qu'il a été statué sur la requête en *restitutio in integrum*. Pour la Chambre, il semble illogique de statuer sur une requête en *restitutio in integrum* si le titulaire du brevet n'a pas déjà été déchu de ses droits, et si les droits afférents au brevet sont déjà perdus, il n'est nullement nécessaire de rendre une décision de révocation du brevet, ainsi que la Chambre l'a expliqué.

En tout état de cause, la Chambre considère pour les raisons indiquées plus haut que les passages précités des Directives sont erronés dans la mesure où ils prévoient que la révocation du brevet doit être prononcée par voie de décision en cas de non-respect des délais prévus par la règle 58(5) CBE.

7. La Chambre rappelle que d'autres chambres de recours ont eu à connaître de décisions prises par la division d'opposition au motif que le titulaire du brevet n'avait pas respecté les délais prévus au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 102 de la CBE:

7.1 C'est ainsi que dans l'affaire T 387/88 (décision du 28 novembre 1988), l'agent des formalités de la division d'opposition, dans un document se présentant comme une décision, avait constaté que la taxe d'impression n'avait pas été acquittée dans les délais et prononcé en conséquence la révocation du brevet. Le titulaire du brevet avait formé un recours

hiergegen Beschwerde ein und bezog sich auf ein früheres Schreiben, aus dem glaubhaft hervorging, daß die Druckkostengebühr tatsächlich rechtzeitig entrichtet worden war. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daß die Beschwerde zulässig sei, und hob die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgrund dieses Beweismittels auf.

Nach Auffassung der Kammer ist in diesem Fall dem unter Nummer 3.8 dargelegten Verfahren der Vorzug zu geben. Wenn also die Einspruchsabteilung (anstatt einer Entscheidung) eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erlassen hätte, daß die Druckkostengebühr nicht entrichtet worden sei und das Patent deshalb nach Artikel 102 (4) EPÜ widerrufen werde, hätte der Patentinhaber nachweisen können, daß die Gebühr tatsächlich entrichtet worden war, und eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen können. Die Einspruchsabteilung hätte dem Patentinhaber nach Erhalt dieses Nachweises wahrscheinlich darin recht gegeben, daß die Gebühr tatsächlich entrichtet worden ist, und ihm dies entsprechend Regel 69 (2) letzter Satz EPÜ mitgeteilt. Dies hätte eine Entscheidung oder Beschwerde überflüssig gemacht und wäre für alle Beteiligten verfahrenswirtschaftlich gewesen.

Falls die Einspruchsabteilung den Nachweis des Patentinhabers nicht hätte gelten lassen oder auch sonst nicht seiner Auffassung gewesen wäre, hätte sie eine entsprechende, beschwerdefähige Entscheidung erlassen, so daß beide Instanzen die Tatfrage hätten prüfen können.

7.2 In der Entscheidung T 35/88 vom 9. Dezember 1988 war die Sachlage ähnlich; nur hatte hier der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung in einem als Entscheidung ausgegebenen Schriftstück behauptet, daß keine Übersetzung eingereicht worden sei, und deshalb das Patent widerrufen. Auch hier wurde Beschwerde eingelegt und gleichzeitig der Nachweis erbracht, daß die Übersetzung eingereicht worden war. Die Entscheidung wurde von der Beschwerdekammer aufgehoben.

Auch hier gelten die obigen Bemerkungen.

7.3 Weder in der Entscheidung T 387/88 noch in der Entscheidung T 35/88 scheint untersucht worden zu sein, ob Artikel 102 (4) und (5) EPÜ den Erlaß einer Widerrufsentscheidung verlangt; sie enthalten deshalb diesbezüglich keine Begründung.

7.4 In dem der Entscheidung T 14/89 vom 12 Juni 1989 (ABI. EPA 1990, 432) zugrunde liegenden Fall versäumte es der Patentinhaber, rechtzeitig eine Übersetzung einzureichen. In einem

the printing fee had in fact been paid in due time. The Board of Appeal held that the appeal was admissible, and set aside the decision of the Opposition Division on the basis of such evidence

In the Board's view, in such a case the procedure discussed in paragraph 3.8 above is to be preferred. Thus, if the Opposition Division had issued a notification under Rule 69(1) EPC (rather than a decision) to the effect that the printing fee had not been paid and that the patent was revoked under Article 102(4) EPC, the Patentee could have filed the evidence to the effect that the fee had in fact been paid, and asked for a decision pursuant to Rule 69(2) EPC. It appears likely that upon receipt of such evidence the Opposition Division would have agreed with the Patentee that the fee had in fact been paid, and would have so informed the patentee in accordance with the final sentence of Rule 69(2) EPC. There would then have been no need for a decision or an appeal, with consequent simplification of the procedure for all concerned

In the event that the Opposition Division did not accept the evidence of the Patentee, or otherwise did not share the opinion of the Patentee, an appealable decision would have been issued to that effect, thus enabling both instances to consider the question of fact.

7.2 In Decision T 35/88 dated 9 December 1988, the facts were similar except that in a document purporting to be a decision the Formalities Officer of the Opposition Division alleged that no translation had been filed and he therefore revoked the patent. Again an appeal was filed, together with evidence that the translation had been filed. The decision was set aside by the Board of Appeal.

The same comments apply.

7.3 Neither of Decisions T 387/88 and T 35/88 appear to have considered whether or not Article 102(4) and (5) EPC requires a decision of revocation to be issued, and they are therefore both unreasoned in this respect.

7.4 In Decision T 14/89 dated 12 June 1989 (OJ EPO 1990, 432), the Patentee failed to file a translation in due time. A document purporting to be a decision was issued by the Opposition Division,

en citant une lettre plus ancienne qui tendait à prouver que la taxe d'impression avait bel et bien été acquittée dans les délais. La chambre de recours avait jugé le recours recevable et, sur la base de cette preuve, avait annulé la décision de la division d'opposition.

De l'avis de la Chambre, il est préférable en pareil cas de suivre la procédure décrite ci-dessus au point 3.8. Ainsi, si la division d'opposition (au lieu de rendre une décision) avait, par une notification établie conformément à la règle 69(1) CBE, fait savoir que le brevet était révoqué en application des dispositions de l'article 102(4) CBE parce que la taxe d'impression n'avait pas été acquittée, le titulaire du brevet aurait pu apporter la preuve que la taxe d'impression avait bien été payée, et requérir une décision en l'espèce au sens de la règle 69(2) CBE. Il est probable qu'à la réception de cette preuve, la division d'opposition aurait reconnu que la taxe avait effectivement été payée et qu'elle en aurait avisé le titulaire du brevet, comme cela est stipulé à la dernière phrase de la règle 69(2) CBE. Ceci aurait permis d'éviter décision et recours, et la procédure aurait été beaucoup plus simple pour toutes les parties concernées.

Si la division d'opposition n'avait pas accepté la preuve fournie par le titulaire du brevet ou si, pour une raison quelconque, elle n'avait pas partagé son point de vue, elle aurait rendu une décision susceptible de recours, ce qui aurait permis l'examen par deux instances de la question de fait.

7.2 Dans la décision T 35/88, en date du 9 décembre 1988, les faits étaient similaires, à ceci près que, dans un document se présentant comme une décision, l'agent des formalités de la division d'opposition avait prétendu qu'il n'avait pas été produit de traduction et avait pour cette raison révoqué le brevet. Là encore, un recours avait été formé, et il avait été prouvé que les traductions avaient été produites. La décision de révocation du brevet avait été annulée par la chambre de recours.

Cette affaire appelle les mêmes commentaires que la précédente.

7.3. La question de savoir si les dispositions de l'article 102(4) et (5) CBE exigent que la révocation d'un brevet fasse l'objet d'une décision ne semble avoir été abordée ni dans la décision T 387/88 ni dans la décision T 35/88, et c'est pourquoi, dans ces décisions, l'exposé des motifs est muet sur ce point.

7.4 Dans l'affaire T 14/89 (décision en date du 12 juin 1989, publiée au JO 1990, 432), le titulaire du brevet n'avait pas produit de traductions dans les délais prévus. La division d'opposi-

Schriftstück der Einspruchsabteilung, der sogenannten Entscheidung, wurde das Patent deshalb widerrufen und dem Patentinhaber mitgeteilt, daß er nach Artikel 106 EPÜ Beschwerde einlegen könne.

Der Patentinhaber tat dies unter Angabe von Gründen, die eher einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ gerechtfertigt hätten. Er entrichtete jedoch keine Wiedereinsetzungsgebühr und machte auch nicht die zur Begründung eines Wiedereinsetzungsantrags dienenden Tatsachen glaubhaft.

Es handelt sich hier nach Auffassung der Kammer um einen typischen Fall, bei dem der Erlaß einer Widerrufsentscheidung beim Patentinhaber Unsicherheit darüber entstehen ließ, ob er im Wege einer Beschwerde oder im Wege eines Wiedereinsetzungsantrags vorgehen sollte. In der Entscheidung T 14/89 scheint die Kammer die Auffassung vertreten zu haben, daß beide Wege zu beschreiten sind; sie konnte so das Problem des Patentinhabers lösen, das darin bestand, daß die verfahrensrechtlichen Anforderungen des Artikels 122 EPÜ formal nicht erfüllt waren. Nach Auffassung der hier befaßten Beschwerdekammer ist es nicht richtig, für nur einen möglichen Rechtsbehelf zwei verschiedene Verfahren mit zwei verschiedenen Gebühren zu verlangen.

Die Kammer scheint damals nicht geprüft zu haben, ob Artikel 102 (4) und (5) EPÜ den Erlaß einer Widerrufsentscheidung erforderlich macht, und führt deshalb keine diesbezügliche Begründung an.

7.5 Die Gründe, weshalb die Kammer hier von der in den genannten Entscheidungen vertretenen Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ abweicht, sind oben dargelegt worden.

8. Die unter Nummer 4 angegebene Auslegung des Artikels 102 (4) und (5) EPÜ steht in Einklang mit der geänderten Fassung der Regel 58 EPÜ, die in dem am 1. April 1989 in Kraft getretenen Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Dezember 1988 enthalten ist. Der in Regel 58 EPÜ hinzugefügte neue Absatz 6 sieht bei nicht rechtzeitiger Vornahme der erforderlichen Handlungen (Entrichtung einer Druckkostengebühr und Einreichung einer Übersetzung) vor, daß diese "noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden" können, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

Nach der Auslegung, die die Kammer Artikel 102 (4) und (5) EPÜ gibt, führt

which revoked the patent because of this omission, and which contained a notification of the possibility of appeal under Article 106 EPC

The Patentee therefore filed an appeal, his grounds of appeal being grounds suitable for an application under Article 122 EPC. However, he did not pay a fee for an application for re-establishment and he did not substantiate the facts supporting an application for re-establishment.

This case is, in the Board's view, a typical case where the issue of a decision of revocation has caused confusion to the Patentee as to whether he should proceed by way of appeal or by way of an application for re-establishment. The Board in Decision T 14/89 appears to have considered that both courses were necessary; and it was able to overcome the Patentee's difficulty that the procedural requirements of Article 122 EPC had not been formally met. In this Board's view it is inappropriate to require two different procedures with two different fees in respect of only one potential remedy.

That Board does not appear to have considered whether or not Article 102(4) and (5) EPC requires a decision of revocation to be issued, and it is therefore unreasoned in this respect.

7.5 Grounds for this Board deviating from the interpretation of Article 102(4) and (5) EPC, which was accepted in the above Decisions, have been set out above.

8. The interpretation of Articles 102(4) and (5) EPC set out in paragraph 4 above is consistent with the amended version of Rule 58 EPC set out in a Decision of the Administrative Council of 8 December 1988, which entered into force on 1 April 1989. The addition of a new paragraph, Rule 58(6) EPC, provides that if the acts requested (payment of printing fee and filing of a translation) are not performed in due time, "they may still be validly performed within two months of notification of a communication pointing out the failure to observe the time limit" - provided a surcharge is paid within such two-month period.

According to this Board's interpretation of Article 102(4) and (5) EPC.

tion, dans un document se présentant comme une décision, avait fait savoir que du fait de cette omission, le brevet était révoqué, et signalé à la titulaire qu'elle avait la possibilité de former un recours en application de l'article 106 CBE.

La titulaire du brevet avait donc formé un recours, et les motifs qu'elle avait fait valoir auraient également pu être invoqués à l'appui d'une requête au titre de l'article 122 CBE. Néanmoins elle n'avait pas acquitté de taxe de *restitutio in integrum* ni prouvé les faits qu'elle avait invoqués pour justifier la présentation d'une requête en *restitutio in integrum*.

Pour la Chambre, cette affaire est un exemple typique d'un cas dans lequel la prise d'une décision de révocation a placé le titulaire du brevet devant un dilemme, celui-ci ne sachant pas s'il doit attaquer cette décision par voie de recours, ou présenter une requête en *restitutio in integrum*. Dans ladite décision T 14/89, la chambre de recours avait considéré semble-t-il que la titulaire devait accomplir les deux démarches; elle était parvenue par ailleurs à tourner la difficulté que constituait pour le titulaire du brevet le fait de ne pas avoir satisfait aux conditions de forme requises à l'article 122 CBE. La Chambre estime dans la présente affaire qu'il ne convient pas d'exiger de la titulaire du brevet qu'elle engage deux procédures distinctes en vue de bénéficier d'un seul remède.

Dans la décision T 14/89, la chambre de recours ne paraît pas s'être demandée si l'article 102(4) et (5) prévoit que la révocation d'un brevet doit faire l'objet d'une décision, et ce problème n'est donc pas abordé dans l'exposé des motifs.

7.5 La Chambre a exposé plus haut pour quelles raisons elle a été amenée dans la présente espèce à s'écarter de l'interprétation qui avait été donnée de l'article 102(4) et (5) CBE dans les affaires précitées.

8. L'interprétation donnée de l'article 102(4) et (5) CBE au point 4 ci-dessus est en accord avec le texte modifié de la règle 58 CBE, adopté le 8 décembre 1988 par décision du Conseil d'administration, avec effet à compter du 1^{er} avril 1989. Dans le nouveau paragraphe inséré dans cette règle, il est stipulé que si les actes requis (paiement de la taxe d'impression et production d'une traduction) ne sont pas accomplis dans les délais, "ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé" - à condition qu'une surtaxe soit acquittée dans ce délai de deux mois.

Selon l'interprétation que la Chambre a donnée de l'article 102(4) et (5) CBE,

die Versäumung der dreimonatigen Grundfrist von Artikel 58 (5) EPÜ zum sofortigen, automatischen Widerruf des Patents. Nach dem neuen Absatz 6 der Regel 58 EPÜ können diese Handlungen noch innerhalb der folgenden zwei Monate unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr "wirksam" vorgenommen werden; das heißt, das widerrufen Patent wird dadurch im Wege eines der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ähnlichen, aber einfacheren Verfahrens wieder in Kraft gesetzt.

9 Für den vorliegenden Fall heißt dies, daß das europäische Patent nach Artikel 102 (4) und (5) am 25. September 1987 automatisch widerrufen wurde und daß danach keine Entscheidung über den Widerruf des Patents mehr erforderlich war.

Wie unter Nummer III dargelegt, gab der Formalsachbearbeiter am 27. Oktober 1987 zwei Schriftstücke gemäß Artikel 102(4) bzw. (5) EPÜ heraus. Insbesondere die Überschrift "Entscheidungsgründe" und die Aufnahme einer "Rechtsmittelbelehrung" mit der Angabe "Diese Entscheidung ist beschwerdefähig" in jedem der beiden Schriftstücke lassen keinen Zweifel daran, daß diese von ihrer Form her als Entscheidungen im Sinne des Artikels 106(1) EPÜ gedacht waren. Ob jedoch "ein vom Europäischen Patentamt herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab" (s. Entscheidung J 08/81, ABI. EPA 1982, 10). Was die Substanz eines Dokuments ausmacht, muß aus dem Zusammenhang heraus festgestellt werden.

Wie bereits gesagt, wurden die Schriftstücke vom 27. Oktober 1987 im Zusammenhang damit erlassen, daß das Patent (nach Artikel 102 (4) und (5) EPÜ in der Auslegung der Kammer) am 25. September 1987 bereits automatisch widerrufen worden war. Unter diesen Umständen sollten sie von ihrer Substanz her nicht als Entscheidung über den Widerruf des Patents im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ verstanden werden. Nach Auffassung der Kammer sind die Schriftstücke richtigerweise als Mitteilung über den bereits eingetretenen Widerruf des Patents anzusehen.

10 Aus dieser Auslegung der am 27. Oktober 1987 herausgegebenen Schriftstücke folgt, daß der vorliegenden Beschwerde die Rechtsgrundlage fehlt, weil eine als solche beschwerdefähige Entscheidung über den Widerruf des Patents im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ nicht vorliegt. Die Kammer hat jedoch zuständigkeitshalber die Befugnis, Fragen zu behan-

failure to observe the basic three-month time limit of Rule 58(5) EPC results in the immediate automatic revocation of the patent. According to the new paragraph of Rule 58(6) EPC, performance of such acts together with payment of the surcharge within the subsequent two-month period as defined is a "valid performance" of such acts, and the revoked patent is thereby resuscitated, analogously to the re-establishment of a revoked patent under Article 122 EPC, but by a simpler procedure.

9. In the present case, it follows that the European patent was revoked automatically under Article 102(4) and (5) EPC on 25 September 1987, and no decision revoking the patent was thereafter necessary.

As set out in paragraph III above, on 27 October 1987 the Formalities Officer issued two documents pursuant to Article 102(4) and (5) EPC respectively. Having regard in particular to the heading "Grounds for the Decision" and to the inclusion of "Information as to means of redress" stating "This Decision is open to appeal" in each of these documents, there is no doubt that each document is by its form purporting to be a decision within Article 106(1) EPC. However, as was stated in Decision J 08/81 (OJ EPO 1982, 10), "whether a document issued by the EPO constitutes a decision or a communication depends on the substance of its contents, not upon its form." Furthermore, what constitutes the substance of a document must be determined having regard to its context.

As just stated, the documents dated 27 October 1987 were issued in the context that (on the Board's interpretation of Article 102(4) and (5) EPC) the patent had already been automatically revoked on 25 September 1987. In this circumstance, the contents of these documents should not be interpreted as constituting a decision revoking the patent within the meaning of Article 106(1) EPC. In the Board's view, the documents should properly be interpreted as a notification of the revocation of the patent which had already occurred.

10. Having regard to such interpretation of the documents issued on 27 October 1987, it follows that there is no basis for the present appeal, because there has been no decision revoking the patent, within the meaning of Article 106(1) EPC, from which an appeal could lie. Nevertheless, the Board has inherent power to deal with matters arising

l'inobservation du délai normal de trois mois prévu par la règle 58(5) CBE a automatiquement pour conséquence la révocation immédiate du brevet. Aux termes du nouveau paragraphe 6 de la règle 58 CBE, les actes en question sont réputés "valablement accomplis" s'ils sont accomplis dans le délai supplémentaire de deux mois qui a été fixé, etsi une surtaxe est acquittée dans ce délai; le titulaire du brevet est alors rétabli dans ses droits de la même manière que lorsque c'est l'article 122 CBE qui s'applique, mais la procédure est plus simple.

9. Il découle de ce qui précède que, dans la présente espèce, le brevet européen a été révoqué automatiquement le 25 septembre 1987 par le jeu de l'article 102(4) et (5) CBE, et qu'il n'était pas nécessaire passé cette date de rendre une décision de révocation.

Comme indiqué plus haut sous le point III, le 27 octobre 1987, l'agent des formalités a émis deux documents, établis l'un conformément au paragraphe 4, l'autre conformément au paragraphe 5 de l'article 102 CBE. Chacun de ces documents comportant notamment une rubrique intitulée "Motifs de la décision", et précisant, sous le titre "Indication des voies de recours", que "la décision est susceptible de recours", il ne fait pas de doute que, de par leur forme, ils se présentaient l'un et l'autre comme des décisions au sens de l'article 106(1) CBE. Néanmoins, ainsi qu'il a été constaté dans la décision J 08/81 (JO OEB 1982, 10), dans le cas d'un document établi par l'OEB, "c'est le contenu et non pas la forme qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision ou d'une notification". De plus, pour déterminer ce qui constitue le contenu d'un document, il convient de replacer celui-ci dans son contexte.

Il a déjà été indiqué que les documents datés du 27 octobre 1987 ont été établis alors que (selon l'interprétation donnée par la Chambre de l'article 102(4) et (5) CBE), le brevet avait déjà été automatiquement révoqué, le 25 septembre 1987. Dans ces conditions, le contenu de ces documents ne doit pas être interprété comme constituant une décision de révocation au sens de l'article 106(1) CBE. Selon la Chambre, si l'on veut interpréter correctement les documents en question, il convient de les considérer comme des notifications de la révocation qui était déjà intervenue.

10. Si l'on retient cette interprétation des documents établis le 27 octobre 1987, le présent recours est dénué de fondement, puisque la révocation du brevet n'a pas fait l'objet d'une décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE. Néanmoins, la Chambre peut d'elle-même décider d'examiner les questions soulevées dans la requête qui lui a été présentée.

deln, die sich aus dem ihr im Wege einer sogenannten Beschwerde vorgelegten Antrag ergeben.

11 Die Kammer stellt fest, daß es angesichts der Formulierung des am 27. Oktober 1987 ausgestellten Schriftstücks und insbesondere der darin enthaltenen Rechtsmittelbelehrung nicht überrascht, daß die Patentinhaberin dieses für eine Entscheidung im Sinne des Artikels 106(1) EPÜ hielt. Nach ihrer Auffassung war das am 27. Oktober 1987 ausgestellte Schriftstück nicht der Sachlage entsprechend formuliert. Stattdessen hätte eine förmliche Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ gehen sollen.

Die Sachlage rechtfertigt es jedoch nicht, daß die Kammer die sogenannte Beschwerde der Patentinhaberin so behandelt, als habe diese eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragt, worauf antragsgemäß eine Entscheidung zu treffen war. Wie unter Nummer 3.8 dargelegt, wäre es ohne Belang gewesen, wenn die Patentinhaberin die Richtigkeit der Feststellung des EPA, sie habe die betreffende Frist nicht eingehalten, angezweifelt hätte, da sie dies selbst zugibt.

12. Nun bleibt noch die von der Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung vom 4. März 1988 gestellte Frage zu prüfen, nämlich ob die Änderung der Regel 58 EPÜ, auf die sich die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegründung bezieht, die aber damals noch nicht abschließend formuliert war, zur Wirkung kommt. Der Beschluß zur Änderung der Regel 58 EPÜ ist, wie bereits erwähnt, am 1. April 1989 in Kraft getreten (s. Nr. 8)

Nach Auffassung der Kammer liegt der wesentliche Zweck einer Beschwerde im Rahmen des in Teil VI des Übereinkommens beschriebenen "Beschwerdeverfahrens" darin, zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig ist - siehe insbesondere Artikel 106 (1) EPU. Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt werden. Auf den Grundsatz der Entscheidung in zwei Instanzen ist in vielen früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern hingewiesen worden.

Im vorliegenden Fall besteht der einzige von der Patentinhaberin in der Beschwerdebegründung genannte "Grund" in der Behauptung, daß die Beschwerde **im Vorgriff** auf die bevorstehende Änderung der Regel 58 EPÜ zugelassen werden sollte. Nach Auffassung der Kammer war diese Behauptung zum damaligen Zeitpunkt rechtlich unhaltbar, da eine Entscheidung - sowohl vor der ersten Instanz

from the application which was made to it by way of a purported appeal.

11. The Board observes that having regard to the wording of the document issued on 27 October 1987, in particular as to the possibility of appeal, it is not surprising that the Patentee interpreted this document as being a decision within the meaning of Article 106(1) EPC. In the Board's view, in the circumstances of this case the wording of the document issued on 27 October 1987 was not appropriate. A formal communication under Rule 69(1) EPC should have been sent instead.

Nevertheless, the circumstances of this case do not justify the Board treating the Patentee's purported appeal as implying that a request for a decision under Rule 69(2) EPC had been made by the Patentee, with the consequent issue of a decision, as requested by the Patentee. Having regard to paragraph 3.8 above, there would have been no point in the Patentee contesting the accuracy of the EPO's finding that the relevant time limit was not observed, since he accepts that it was not observed.

12. The matter which was raised by the Patentee in his Statement of Grounds of Appeal dated 4 March 1988 remains to be considered - namely the effect of the amendment to Rule 58 EPC, which the Patentee had envisaged in his Grounds of Appeal, but which had not at that date been finally formulated. The Decision amending Rule 58 EPC entered into force on 1 April 1989, as previously stated - see paragraph 8 above

In the Board's view, within the scheme provided by the "Appeals Procedure" set out in Part VI of the EPC, the essential function of an appeal is to consider whether a decision which has been issued by a first instance department is correct on its merits - see in particular Article 106(1) EPC. It is not normally the function of a Board of Appeal in appeal proceedings to examine and decide upon issues in the case which have been raised for the first time during appeal proceedings. The principle of having two instances of decision has been referred to in many previous decisions by the Boards of Appeal.

In the present case the only "ground" raised by the Patentee in the Statement of Grounds of Appeal was the contention that the appeal should be allowed on the basis of **anticipated future** amendments to Rule 58 EPC. In the Board's view such contention was at its date unsustainable as a matter of law, in that a decision, whether at first instance or on appeal, can only be made on the basis of grounds which

par le biais de ce qui se voulait un recours.

11. La Chambre observe à cet égard que vu la façon dont était rédigé le document du 27 octobre 1987, et vu notamment l'indication des voies de recours qui y figurait, il n'est pas surprenant que la titulaire du brevet l'ait interprété comme une décision au sens de l'article 106(1) CBE. La Chambre considère dans ces conditions que ce document n'a pas été rédigé comme il aurait convenu. C'est une notification en bonne et due forme qui aurait dû être envoyée, comme le prévoit la règle 69(1) CBE.

Néanmoins, quelle que soit la situation en l'occurrence, il n'y a pas lieu pour la Chambre de conclure de ce qui a été présenté comme un recours par la titulaire du brevet que celle-ci a requis une décision en l'espèce au sens de la règle 69(2) CBE, et qu'une décision doit être rendue en conséquence, comme le demande la titulaire du brevet. Si l'on se réfère à ce qui a été indiqué plus haut au point 3.8, il aurait été absurde que la titulaire du brevet conteste l'exactitude des conclusions de l'OEB au sujet de l'inobservation des délais, puisqu'elle reconnaît elle-même ne pas les avoir respectés.

12. Reste à examiner le problème soulevé par la titulaire du brevet dans son mémoire de recours du 4 mars 1988 - à savoir celui des effets produits par la modification de la règle 58 CBE, à laquelle la titulaire avait fait allusion dans son mémoire, mais qui n'était pas encore devenue définitive à cette date. En effet, comme la Chambre l'a déjà fait observer, la décision portant modification de la règle 58 CBE n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1^{er} avril 1989 (cf. supra, point 8).

La Chambre est d'avis que dans le système de "procédure de recours" institué dans la sixième partie de la CBE, la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance (cf. en particulier à ce propos l'article 106(1) CBE). Normalement, les chambres de recours n'ont pas à examiner les questions qui ont été soulevées pour la première fois pendant la procédure de recours, ni à statuer à leur sujet. Le principe qui veut que les décisions soient prises par deux instances a été rappelé dans de nombreuses décisions antérieures des chambres de recours.

Dans la présente espèce, le seul "motif" invoqué par la titulaire du brevet dans son mémoire était que le recours devait être déclaré recevable **en prévision** des modifications qui allaient être apportées à la règle 58 CBE. La Chambre considère que ce point de vue était à l'époque juridiquement indéfendable dans la mesure où une décision, que ce soit en première ou en seconde instance, ne peut s'appuyer que sur des

als auch im Beschwerdeverfahren - nur auf Gründe gestützt werden kann, die auf dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht fußen. Zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerdebeurteilung lag somit kein triftiger Beschwerdegrund vor; deshalb könnte die Beschwerdebegründung für unzulässig erachtet werden.

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung zum vorliegenden Fall und damit zum Entscheidungszeitpunkt war jedoch der Beschluß zur Änderung der Regel 58 EPÜ zusammen mit einer in Artikel 2 des Beschlusses enthaltenen Übergangsbestimmung tatsächlich bereits in Kraft getreten. Nach Auffassung der Kammer hat die Patentinhaberin Anrecht auf eine Entscheidung des EPA darüber, ob die geänderte Regel 58 EPÜ von Rechts wegen auf den vorliegenden Fall anwendbar ist.

Unter Bezugnahme auf Nummer 8 vertritt die Kammer die Auffassung, daß es sich bei dem Antrag der Patentinhaberin auf Erlass einer Entscheidung über die Anwendbarkeit der geänderten Regel 58 EPÜ nicht um einen Antrag auf Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ handelt, dem eine nach Auffassung der Patentinhaberin unrichtige Feststellung des EPA zugrunde liegt.

Die zweimonatige Frist nach Regel 69 (2) EPÜ kommt deshalb nicht zur Anwendung.

Die Kammer hält es unter den gegebenen Umständen für richtig, die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen, damit diese darüber entscheidet, ob die geänderte Regel 58 EPÜ auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist.

13. Über den nach Artikel 122 EPÜ gestellten Wiedereinsetzungsantrag vom 22. Dezember 1987 sollte "das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat", entscheiden (Art. 122 (4) EPÜ), in diesem Falle also der Formalsachbearbeiter der Einspruchsabteilung. Diese Verfahrensweise steht in Einklang mit dem unter Nummer 12 dargelegten Grundsatz der Entscheidung in zwei Instanzen.

Bei den Entscheidungen T 13/82 und J 16/85, die die Patentinhaberin zur Stützung ihres Antrags, die Kammer solle selbst über den Wiedereinsetzungsantrag entscheiden, angezogen hatte (s. Nr. VII ii)), ging es in beiden Fällen um eine im Beschwerdeverfahren "versäumte Handlung": Hier ist die Beschwerdekammer das "Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat" (Artikel 122 (4) EPÜ); sie ist deshalb für die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zuständig. In diesen Fällen ist eine Entscheidung in zwei Instanzen ausnahmsweise nicht möglich.

rely upon the law which is actually in force. At the date when the Statement of Grounds of Appeal was filed, there was therefore no proper ground of appeal, and for this reason the Statement of Grounds could have been held to be inadmissible.

Nevertheless, before the date of the oral hearing in this case and therefore of this Decision, the Decision containing the amended Rule 58 EPC had in fact entered into force, together with a transitional provision set out in Article 2 of the Decision. In the Board's view, the Patentee is entitled to a decision from the EPO as to whether the amended Rule 58 EPC is applicable as a matter of law to the present case.

With reference to paragraph 8 above, in the Board's view the Patentee's application for a decision on the applicability of the amended Rule 58 EPC is not a request for a decision under Rule 69(2) EPC on the basis that he considers a previous finding of the EPO to be inaccurate.

The two-month time limit in Rule 69(2) EPC is not therefore applicable.

In the Board's judgement, the proper course in this circumstance is for the case to be remitted to the first instance for a decision as to whether the amended Rule 58 EPC is applicable to the present case.

13. The application for re-establishment under Article 122 EPC dated 22 December 1987 should be decided by "the department competent to decide on the omitted act" (Article 122(4) EPC), which in this case is the Formalities Officer of the Opposition Division. This course is also consistent with the considerations concerning two instances set out in paragraph 12 above.

Decisions T 13/82 and J 16/85, which were relied upon by the Patentee in support of his request that the Board should itself decide upon the application for re-establishment (see paragraph VII(ii) above) are both cases in which the "omitted act" took place during appeal proceedings: the Board of Appeal is in such a case "the department competent to decide upon the omitted act" under Article 122(4) EPC, and is therefore competent to decide the application for re-establishment. Such cases exceptionally do not allow for two instances of decision.

motifs fondés sur les dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est rendue. Par conséquent, il n'existait pas de véritable motif de recours à la date à laquelle le mémoire a été produit, et, pour cette raison, le mémoire aurait pu être jugé irrecevable.

Toutefois, la décision portant modification de la règle 58 CBE, et avec elle une disposition transitoire énoncée à l'article 2 de la décision du Conseil d'administration, est en fait entrée en vigueur avant que ne se tienne la procédure orale dans la présente espèce, et donc antérieurement à la date à laquelle la Chambre rend la présente décision. La Chambre estime donc que la titulaire du brevet est en droit d'attendre de l'OEB qu'il décide si la règle 58 CBE telle que modifiée est applicable de plein droit dans la présente espèce.

La Chambre, renvoyant à ce qu'elle a exposé au point 8, considère que la requête en décision que la titulaire du brevet a présentée au sujet de l'applicabilité de la règle 58 CBE modifiée ne peut être considérée comme une requête en décision présentée conformément à la règle 69(2) pour contester comme non fondées les conclusions tirées par l'OEB.

Par conséquent, le délai de deux mois prévu par la règle 69(2) CBE n'est pas applicable en l'occurrence.

La Chambre considère dans ces conditions qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance afin qu'elle décide si les dispositions de la règle 58 CBE modifiée sont applicables dans la présente espèce.

13. C'est à "l'instance compétente pour statuer sur l'acte non accompli" (article 122(4) CBE), en l'occurrence, à l'agent des formalités de la division d'opposition, qu'il incombe de statuer sur la requête en *restitutio in integrum* présentée le 22 décembre 1987 au titre de l'article 122 CBE, ce qui est d'ailleurs dans la logique des considérations développées au point 12 ci-dessus au sujet du principe selon lequel les décisions doivent être rendues par deux instances.

Les deux décisions T 13/82 et J 16/85, que la titulaire du brevet a fait valoir lorsqu'elle a demandé que la Chambre statue elle-même sur la requête en *restitutio in integrum* (cf. point VII (ii) ci-dessus), concernaient des affaires dans lesquelles c'était au cours de la procédure de recours qu'un acte n'avait pas été accompli: en pareil cas, "l'instance compétente pour statuer sur l'acte non accompli", visée à l'article 122(4) CBE, est la chambre de recours, qui est donc compétente pour statuer sur la requête en *restitutio in integrum*. Dans ces cas, exceptionnellement, la décision ne peut être rendue par deux instances.

Von der Patentinhaberin wurde in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung J 22/86 angezogen. Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Fall war jedoch ganz anders gelagert als der hier vorliegende und rechtfertigte es, daß die Kammer damals ausnahmsweise im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig wurde und über den Wiedereinsetzungsantrag entschied.

14 Da keine beschwerdefähige Entscheidung vorliegt, gilt die Beschwerde nach Auffassung der Kammer als nicht eingelegt. Demnach muß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden.

Da die Beschwerde als nicht eingelegt gilt, ist sie auch nicht zulässig.

15. Schließlich wird der Antrag der Patentinhaberin auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückgewiesen. Da die geänderte Regel 58 EPÜ inzwischen in Kraft getreten ist, dürfte sich das bei dieser Entscheidung zu prüfende Problem künftig nur noch sehr selten stellen; deshalb ist nach Ansicht der Kammer die Rechtsfrage nicht so wichtig, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer gerechtfertigt wäre.

Die Patentinhaberin hat bei ihrem in Nummer IX dargelegten Vorbringen aus der Entscheidung J 5/81 nicht die richtigen rechtlichen Schlüsse gezogen. Ob die Große Beschwerdekammer befaßt werden soll, muß von der betreffenden Beschwerdekammer im Hinblick auf Artikel 112(1) a) EPÜ geprüft und entschieden werden. Die Gründe der Kammer für die Zurückweisung des Antrags der Patentinhaberin sind oben dargelegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage wird zurückgewiesen.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, über die folgenden, noch ungeklärten Sachverhalte zu entscheiden, nämlich
 - i) die Frage, ob die Regel 58 EPÜ in der mit Beschluß des Verwaltungsrats geänderten und am 1. April 1989 in Kraft getretenen Fassung auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist;
 - ii) den am 22. Dezember 1987 gestellten Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzahlen.

Decision J 22/86 was also relied upon by the Patentee in this connection. However, the circumstances of Decision J 22/86 were quite different from the present case and justified the Board there exceptionally exercising the power of the Examining Division to decide upon the application for re-establishment.

14 As there is no decision to form the basis for an appeal, in the Board's view the appeal should be considered as not having existed. Consequently, the appeal fee should be refunded.

Since the appeal is considered as not having existed, it is clearly not admissible.

15. Finally, the Patentee's request for referral of a question of law to the Enlarged Board is rejected. Having regard to the entering into force of the amended Rule 58 EPC, the problem which has been considered in the present Decision is likely to arise very rarely in future, and for this reason the question is in the Board's judgment not sufficiently important to justify such a referral.

The Patentee's submission set out in paragraph IX above is not the correct legal inference to be derived from Decision J 5/81. The question of referral to the Enlarged Board is a matter for consideration and decision by the Board having regard to the matters set out in Article 112(1)(a) EPC. The Board's reasons for rejection of the Patentee's request are set out above.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request for referral of a question of law to the Enlarged Board is rejected.
2. The case is remitted to the Opposition Division in order that the following outstanding issues be decided, namely:
 - (i) The question whether the amended Rule 58 EPC set out in the Decision of the Administrative Council which entered into force on 1 April 1989 is applicable to the present case;
 - (ii) the application for re-establishment under Article 122 EPC filed on 22 December 1987.
3. The appeal fee is to be refunded.

La titulaire du brevet a également invoqué à ce propos la décision J 22/86. Toutefois, dans cette affaire, la situation était tout à fait différente de celle dont il est question ici, ce qui explique que la chambre de recours ait pu dans ce cas exercer à titre exceptionnel les compétences de la division d'examen et statuer sur la requête en *restitutio in integrum*.

14 Comme il n'existe pas dans le cas présent de décision susceptible de recours, la Chambre estime que le recours doit être considéré comme non venu. La taxe de recours doit par conséquent être remboursée.

Le recours étant considéré comme non venu, il est évidemment irrecevable.

15 Enfin, la Chambre rejette la requête présentée par la titulaire du brevet en vue d'obtenir que la Grande Chambre de recours soit saisie d'une question de droit. Les dispositions de la règle 58 CBE modifiée étant désormais en vigueur, il est probable que le problème abordé dans la présente décision ne se posera que très rarement à l'avenir, et la Chambre estime donc que la question posée n'est pas importante au point de justifier une saisine de la Grande Chambre de recours.

Les arguments de la titulaire du brevet, rappelés ci-dessus au point IX, reposent sur une fausse idée des conséquences juridiques de la décision J 5/81. La question de la saisine de la Grande Chambre de recours doit être examinée et tranchée par la Chambre eu égard aux dispositions de l'article 112(1)a) CBE. La Chambre a déjà expliqué plus haut pour quels motifs elle rejette cette requête de la titulaire du brevet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête visant à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition afin qu'elle statue sur les points encore en suspens, en répondant aux questions suivantes:
 - (i) la règle 58 CBE modifiée par décision du Conseil d'administration avec effet à compter du 1^{er} avril 1989 est-elle applicable en l'occurrence;
 - (ii) peut-il être fait droit à la requête en *restitutio in integrum* présentée le 22 décembre 1987 conformément à l'article 122 CBE.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.