

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1

vom 7. November 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder M. Schar
J.-C. De Preter

Anmelder: **BRUNSWICK CORPORATION**

Stichwort: Wiedereinsetzung/ BRUNSWICK

Artikel: 122 (1), (2), 133 (2), 134 EPÜ
Regel: 69 EPÜ

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand - Zulässigkeit" - "zugelassener Vertreter" - "Entrichtung von Jahresgebühren durch Drittfirma" - "Wegfall des Hindernisses"

Leitsätze

I. Eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, die an den nach Artikel 134 EPÜ zugelassenen und gemäß Artikel 133 (2) vom Inhaber der Patentanmeldung bestellten Vertreter gerichtet ist, bewirkt den Wegfall des Hindernisses, sofern die Umstände nicht dagegensprechen. Dies gilt auch, wenn eine Partei ihrem (europäischen) zugelassenen Vertreter Anweisungen über ihren (nationalen) Patentvertreter erteilt

II. Die Einschaltung eines unabhängigen Dienstleistungsunternehmens für die Entrichtung von Jahresgebühren (einer "Gebührenabwicklungsfirma") stellt keinen solchen Umstand dar, der dagegen spricht. Ungeachtet der Tatsache, daß der Anmelder eine solche Drittfirma einschaltet, bleibt der zugelassene Vertreter für die Anmeldung zuständig.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 86 114 479.8 wurde am 18. Oktober 1986 als eine von zwei Teilanmeldungen der am 6. Juli 1983 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 83 303 942 3 eingereicht. Nach Artikel 86 (1), Regel 37 (1) und Regel 85 (1) EPÜ wurde die Jahresgebühr für das sechste Jahr am 1. August 1988 fällig.

II. Die Eingangsstelle des EPA setzte die Beschwerdeführerin in einer Mittei-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.1 dated 7 November 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Schar
J.-C. De Preter

Applicant: **BRUNSWICK CORPORATION**

Headword: Restitutio/BRUNSWICK

Article: 122(1), (2), 133(2), 134 EPC
Rule: 69 EPC

Keyword: "Restitutio - admissibility" - "Professional representative" - "External renewal fee payment agency" - "Removal of the cause of non-compliance"

Headnote

I. In the absence of circumstances to the contrary a communication under Rule 69(1) EPC to the professional representative qualified under Article 134 EPC and appointed in accordance with Article 133(2) by the person entitled to the patent application removes the cause of non-compliance. This applies also when parties instruct the (European) professional representatives via their (national) patent attorney.

II. The appointment of an independent service firm for the payment of renewal fees (a so-called "renewal fee payment agency") does not constitute such circumstances to the contrary. The professional representative remains responsible for the application notwithstanding the fact that the applicants use such a payment agency.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 86 114 479.8 was filed on 18 October 1986 as one of two divisional applications of European patent application No. 83 303 942.3, filed on 6 July 1983. In accordance with Article 86(1), Rule 37(1) and Rule 85(1) EPC, the renewal fee for the sixth year became due on 1 August 1988.

II. In its communication dated 6 September 1988 the Receiving Section of

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique 3.1.1, en date du 7 novembre 1991

J 27/90 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres M. Schar
J.-C. De Preter

Demandeur: **BRUNSWICK CORPORATION**

Référence: Restitutio/BRUNSWICK

Article: 122(1) et (2), 133(2), 134 CBE
Règle: 69 CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum-recevabilité" - "Mandataire agréé" - "Agence externe pour le paiement des taxes annuelles" - "Cessation de l'empêchement"

Sommaire

I. A moins que les circonstances de l'espèce ne prouvent le contraire, une notification au titre de la règle 69(1) CBE adressée à un mandataire agréé remplissant les conditions énoncées à l'article 134 CBE et désigné conformément à l'article 133(2) par la personne habilitée à demander un brevet fait cesser l'empêchement à l'origine du non-respect d'un délai. Ce principe vaut même dans le cas où la partie donne des instructions à son mandataire agréé (européen) par l'intermédiaire de son conseil (national) en brevets.

II. Le recours à une société de services indépendante pour le paiement des taxes annuelles ("agence chargée du paiement des taxes annuelles") ne constitue pas une telle preuve du contraire. Le mandataire agréé demeure responsable de la demande même si le demandeur fait appel à une telle agence pour effectuer le paiement.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 114 479.8, qui constituait l'une des deux demandes divisionnaires de la demande de brevet européen n° 83 303 942 3 déposée le 6 juillet 1983, a été déposée le 18 octobre 1986. Conformément à l'article 86(1) et aux règles 37(1) et 85(1) CBE, le paiement de la taxe annuelle pour la sixième année est venu à échéance le 1^{er} août 1988.

II. Dans sa notification du 6 septembre 1988, la section de dépôt de l'OEB a in-

lung vom 6. September 1988 davon in Kenntnis, daß die Jahresgebühr nicht fristgerecht gezahlt worden sei, aber noch innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit (d. h. bis 1. Februar 1989) wirksam entrichtet werden könne, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet werde (Art. 86 (2) EPÜ).

III. Die Jahres- und die Zuschlagsgebühr wurden nicht rechtzeitig entrichtet. Infolgedessen wurde die Beschwerdeführerin durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ vom 6. März 1989, die am 10. März 1989 bei ihrem zugelassenen Vertreter einging, davon unterrichtet, daß die Anmeldung nach Artikel 86 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte.

IV. Mit Telekopie vom 5. Juni 1989, die am selben Tag beim EPA einging (und ordnungsgemäß mit einem am 7. Juni 1989 eingegangenen Brief bestätigt wurde), beantragte die Beschwerdeführerin die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ; ferner entrichtete sie alle in Frage stehenden Gebühren.

V. Mit Schreiben vom 28. Juli 1989 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin ihre vorläufige Auffassung mit, daß der Antrag auf Wiedereinsetzung zu spät gestellt und anscheinend nicht alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden sei.

VI. Am 1. November 1989 brachte die Beschwerdeführerin in einem Schreiben folgende zusätzliche Tatsachen vor:

- Die Beschwerdeführerin habe zur Entrichtung der Jahresgebühren für ihre Patentanmeldungen ein mit EDV operierendes Dienstleistungsunternehmen, d. h. eine Drittfirma, eingeschaltet. Der zugelassene Vertreter bestätigte im Namen der Anmelderin, daß ihn dies nicht von der Verpflichtung entbinde, ihr die Mitteilungen vom 6. September 1988 und vom 6. März 1989 anzuzeigen und Kopien davon zuzuleiten.

- Ungefähr im April 1988 habe die Beschwerdeführerin beschlossen, ihr gesamtes Patent-Portfolio einer anderen Gebührenabwicklungsfirma zu übertragen. Die bis dahin zuständige Firma sei daher von der Beschwerdeführerin aufgefordert worden, deren Fälle in ihren Unterlagen zu löschen und an die neu beauftragte Firma zu übergeben. Diese Übergabe sei insofern mangelhaft ausgeführt worden, als die vorliegende Anmeldung zwar in den Unterlagen der alten Firma gelöscht, in die der neuen aber nicht aufgenommen worden sei. Dies sei der Patentabteilung der Anmelderin entgangen, weil man den zu der fraglichen Erfindung gehörenden Akten "im wesentlichen identische Kennnummern" gegeben habe. Die Beschwerdeführerin machte

the EPO informed the appellants that, although the renewal fee had not been paid within the prescribed time limit, it could still be validly paid within six months of the due date (i.e. until 1 February 1989) provided that the additional fee was also paid within this period (Art. 86(2) EPC).

III. The renewal fee and the additional fee were not paid in due time. Consequently, in a communication under Rule 69(1) EPC dated 6 March 1989 and received by the appellants' professional representative on 10 March 1989, the appellants were informed that, in accordance with Article 86(3) EPC, the application was deemed to be withdrawn.

IV. By teletype dated 5 June 1989 and received by the EPO on the same day (duly confirmed by letter received on 7 June 1989) the appellants filed an application for re-establishment of rights under Article 122 EPC and they also paid all fees in question.

V. In a letter dated 28 July 1989, the Receiving Section informed the appellants of its provisional opinion that the application for re-establishment was filed too late and that all due care required by the circumstances did not seem to have been taken.

VI. On 1 November 1989, the appellants filed a letter in which the following facts were added:

- The appellants used a computerised service firm, a so-called "renewal fee payment agency", for the payment of renewal fees in respect of their patent applications. The professional representative confirmed in the name of the applicants that this did not release him from his obligation to report and to forward copies of the communications dated 6 September 1988 and 6 March 1989.

- In or around April 1988 the appellants decided that all their patent portfolio should be handled by a different renewal fee payment agency. Therefore the agency formerly responsible was requested by the appellants to remove their cases from the record and to transfer them to the newly appointed agency. This transfer was not properly executed in that the present application was removed from the old agency's records but not added to the records of the new one. The applicants' patent department overlooked this because they had allocated "substantially identical docket numbers" to the files relating to the invention in question. The appellants further alleged that the circumstances of the present case were special because the

formé la requérante que la taxe annuelle, bien que n'ayant pas été payée dans le délai prescrit, pouvait encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance (soit le 1^{er} février 1989 au plus tard), sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai (art. 86(2) CBE).

III. Ni la taxe annuelle, ni la surtaxe n'ont été acquittées dans les délais. En conséquence, dans une notification du 6 mars 1989 établie conformément à la règle 69(1) CBE et reçue par le mandataire de la requérante le 10 mars 1989, la requérante a été informée que, en vertu de l'article 86(3) CBE, sa demande était réputée retirée.

IV. Par télécopie datée du 5 juin 1989, reçue par l'OEB ce même jour (et dûment confirmée par lettre parvenue à l'Office le 7 juin 1989) la requérante a présenté une requête en *restitutio in integrum* en vertu de l'article 122 CBE et a en outre payé toutes les taxes dues.

V. Dans une lettre du 28 juillet 1989 la section de dépôt a communiqué à la requérante un avis provisoire, dans lequel elle l'informait que, selon elle, la requête en *restitutio in integrum* avait été présentée tardivement et qu'il ne semblait pas qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

VI. Le 1^{er} novembre 1989, la requérante a produit une lettre dans laquelle elle apportait en outre les précisions suivantes:

- la requérante avait fait appel à une société de services informatiques pour le paiement des taxes annuelles afférentes à ses demandes de brevet ("agence chargée du paiement des taxes annuelles"). S'exprimant au nom de la demanderesse, le mandataire agréé a confirmé que cela ne le dispensait pas de tenir la demanderesse au courant et de lui transmettre des copies des notifications en date du 6 septembre 1988 et du 6 mars 1989.

- En avril ou vers avril 1988, la requérante a décidé de charger une autre agence du paiement des taxes annuelles pour l'ensemble de son portefeuille de brevets. Elle a donc invité l'agence chargée jusque-là de ce paiement à retirer les dossiers de ses archives et à les transmettre à la nouvelle agence. Or ce transfert n'a pas été effectué correctement, la demande en cause ayant bien été retirée des archives de la première agence, mais sans être transmise à la nouvelle agence. Le département des brevets de la demanderesse ne s'est pas aperçu de la chose, ayant attribué des "numéros quasiment identiques" aux dossiers concernant l'invention en question. La requérante a soutenu en outre que les circonstances de l'espèce étaient parti-

ferner geltend, daß in der vorliegenden Sache besondere Umstände gegeben seien, weil die europäische Anmeldung im Gegensatz zur US-Patentanmeldung geteilt worden sei

- Der zugelassene Vertreter habe dem amerikanischen Patentvertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6 Oktober 1988 mitgeteilt, daß die am 1. August 1988 abgelaufene Frist nicht eingehalten worden sei, und mit Schreiben vom 15. März 1989, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

- Die Beschwerdeführerin selbst habe erst am 18 Mai 1989 fernmündlich von ihrem amerikanischen Patentvertreter erfahren, daß ihre Anweisungen nicht ausgeführt worden seien.

VII. Am 18 Mai 1990 entschied die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung, daß der Wiedereinsetzungsantrag wegen Nichtbeachtung der gebotenen Sorgfalt zurückzuweisen sei, und vertrat die Auffassung, daß der Frage, ob die in Artikel 122 (2) EPÜ vorgesehene Frist von 2 Monaten eingehalten worden sei, nicht nachgegangen werden müsse. Dessenungeachtet hielt die erste Instanz fest, daß sie den Antrag auf Wiedereinsetzung als zu spät gestellt erachtet

VIII. Am 16. Juli 1990 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und am 17. September 1990 eine schriftliche Beschwerdebeurteilung eingereicht. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die in Artikel 86 (2) EPÜ festgelegte Frist zur Entrichtung der für das sechste Jahr fälligen Jahresgebühr stattgegeben wird

Die Beschwerdeführerin bestreitet die in der angefochtenen Entscheidung dargelegten Fakten nicht. Außerdem verweist sie hauptsächlich auf ihr Vorbringen vor der ersten Instanz.

IX. In einer Mitteilung vom 22. Februar 1991 unterrichtete die Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin davon, daß ihre Behauptung, der Wegfall des Hindernisses sei nicht mit der Kenntnisnahme durch den Vertreter, sondern erst mit der Kenntnisnahme durch die Beschwerdeführerin bewirkt worden, zweifelhaft sei.

X. In ihrer Erwiderung vom 3. April 1991 beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Kammer die Beschwerde zurückweisen wolle. Darüber hinaus brachte sie folgende Argumente vor:

- Es gebe zwei Kommunikationsebenen; die eine betreffe technische und verfahrenstechnische Angelegenheiten sowie die Bearbeitung der Anmeldung - hier seien auch der zugelasse-

US patent application remained undivided while the European application was divided.

- The professional representative informed the appellants' US patent attorney by letter dated 6 October 1988 that the time limit which had expired on 1 August 1988 had not been met and by letter dated 15 March 1989 that the application had been deemed to be withdrawn.

- Only through a telephone conversation with their US patent attorney on 18 May 1989 did the appellants themselves become aware that their instructions had not been implemented.

VII. On 18 May 1990, the Formalities Section of the Examining Division issued a Decision rejecting the application for re-establishment on the grounds of lack of all due care and held that the question of whether the two-months time limit provided for in Article 122(2) EPC had been observed did not need to be considered. Nevertheless the first instance indicated that it considered the request for *restitutio* had been filed too late.

VIII. On 16 July 1990 the appellants filed notice of appeal against the said decision. The appeal fee was duly paid and a written statement of grounds was filed on 17 September 1990. The appellants request that the decision under appeal be set aside and the application for re-establishment in the period specified in Article 86(2) EPC for payment of the renewal fee due for the sixth year be granted.

The appellants do not contest the statement of facts contained in the decision under appeal. Furthermore they refer mainly to their allegations presented before the first instance.

IX. By a communication dated 22 February 1991 the Board of Appeal informed the appellants that there were doubts about the allegation that the removal of the cause of non-compliance was not the awareness of the representative but of the appellants themselves.

X. In their reply dated 3 April 1991 the appellants filed an auxiliary request for oral proceedings in the event the Board intended to dismiss the appeal. Furthermore they submitted the following arguments:

- There were two lines of communication, one dealing with technical and procedural matters and the prosecution of the application, comprising the professional representative and the US

culières, étant donné que la demande américaine n'avait pas été divisée, contrairement à la demande européenne.

- Le mandataire a informé le conseil en brevets américain de la requérante, par lettre en date du 6 octobre 1988, que le délai qui était venu à expiration le 1^{er} août 1988 n'avait pas été observé et il lui a signalé, par lettre en date du 15 mars 1989, que la demande était réputée retirée.

- Ce n'est que par une conversation téléphonique qu'il a eue le 18 mai 1989 avec son conseil en brevets américain que la requérante a appris que ses instructions n'avaient pas été suivies.

VII. Le 18 mai 1990, la section des formalités de la division d'examen a rendu une décision par laquelle elle rejetait la requête en *restitutio in integrum* au motif qu'il n'avait pas été fait preuve de toute la vigilance nécessaire, et déclarait qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE avait été observé. Cette première instance avait néanmoins indiqué qu'elle considérait que la requête en *restitutio in integrum* avait été présentée tardivement.

VIII. Le 16 juillet 1990, la requérante a formé un recours contre ladite décision. La taxe de recours a été dûment acquittée et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 septembre 1990. La requérante a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit fait droit à la requête en *restitutio in integrum* quant au délai prévu à l'article 86(2) CBE pour le paiement de la taxe annuelle pour la sixième année.

La requérante ne conteste pas les faits exposés dans la décision attaquée, mais par ailleurs, se réfère pour l'essentiel à ce qu'elle avait allégué devant la première instance.

IX. Par notification en date du 22 février 1991, la Chambre a fait savoir à la requérante qu'il était douteux que l'on puisse affirmer que c'était à partir du moment où la requérante - et non pas le mandataire - avait été informée que l'empêchement avait cessé.

X. Dans sa réponse en date du 3 avril 1991, la requérante a présenté à titre subsidiaire une requête en procédure orale pour le cas où la Chambre se proposerait de rejeter son recours. En outre, elle a développé les arguments suivants:

- la communication s'effectuait à deux niveaux: le mandataire agréé et le conseil en brevets américain de la demanderesse étaient chargés d'un côté des aspects techniques et des ques-

ne Vertreter und der amerikanische Patentvertreter der Anmelderin einzuordnen -, die andere betreffe die von der Anmelderin in Auftrag gegebene Entrichtung der Jahresgebühren. Dies sei voll und ganz mit dem EPÜ sowie mit den Vorschriften und der Praxis des EPA zu vereinbaren. Nach den Rechtsauskünften des EPA Nr. 6/80 (ABI EPA 1980, 303 bis 305) sei es möglich, Zahlungen durch selbständige Gebührenabwicklungsfirmer zu bewirken, und nach Artikel 7 (2) der Gebührenordnung dürfe sich das EPA unmittelbar an jeden Einzahler wenden, wenn der Zweck der Zahlung unbekannt sei.

- Daß der zugelassene Vertreter die Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 über die Feststellung eines Rechtsverlusts erhalten habe, habe nicht den Wegfall des Hindernisses bewirkt, weil weder der zugelassene Vertreter noch der amerikanische Patentvertreter in der Lage gewesen seien, die Berechtigung der Mitteilung zu prüfen, da ihnen keinerlei Belege über die Entrichtung von Jahresgebühren vorgelegen hätten. Außer der Gebührenabwicklungsfirma sei nur die Beschwerdeführerin in der Lage gewesen zu prüfen, ob eine Zahlung erfolgt sei.

- Das Hindernis habe in der irrigen Annahme bestanden, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei; es sei erst weggefallen, als die Anmelderin am 18 Mai 1989 selbst gemerkt habe, daß im Rahmen des Computertransfers ein Fehler gemacht worden sei. Folglich habe ihre Unkenntnis oder Unachtsamkeit nicht durch eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ beseitigt werden können.

- Daß die Patentabteilung der Beschwerdeführerin übersehen habe, daß die Datei nicht ordnungsgemäß übertragen worden sei, stelle ein einmaliges Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden System dar.

XI. Am 24. April 1991 wurde der Beschwerdeführerin eine Ladung zu der auf den 19. Juni 1991 anberaumten mündlichen Verhandlung zugeschickt. Mit Telekopie vom 5. Juni 1991 teilte die Beschwerdeführerin der Kammer mit, daß sie nicht beabsichtige, daran teilzunehmen, und daß sie daher der Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer entgegenstehe. Die Beschwerdekammer setzte die mündliche Verhandlung mit Verfügung vom 12 Juni 1991 ab.

Entscheidungsgründe

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

patent attorney of the applicants, and one which dealt with the payment of renewal fees, instructed by the applicants. This was wholly compatible with the EPC and with the rules and practice of the EPO. According to Legal Advice of the EPO No. 6/80 (OJ EPO 1980, 303-305) it is possible to make payments through independent renewal fee agencies and according to Article 7(2) of the Rules relating to Fees the Office may directly contact any party making a payment where the purpose of the payment is unknown.

- The receipt by the professional representative of the communication from the EPO dated 6 March 1989 concerning the declaratory decision regarding the loss of rights did not constitute the removal of the cause of non-compliance, because neither he nor the US patent attorney was in a position to check whether the communication was well founded, as they kept no record of renewal fee payments. Other than the payment agency itself, only the appellants were in a position to check that payment had been made.

- The cause of non-compliance consisted in the erroneous belief that the case had been properly transferred from one computer system to another, which cause was only removed when the applicants themselves realised on 18 May 1989 that a mistake had been made in the computer transfer. Accordingly their unawareness or inadvertence could not be removed by a notification under Rule 69(1) EPC.

- The oversight by the appellant's patent department in not realising that the file had not been properly transferred constituted an isolated mistake in an otherwise satisfactory system.

XI. A summons to oral proceedings, scheduled for 19 June 1991, was sent to the appellants on 24 April 1991. By telecopy dated 5 June 1991 the appellants informed the Board that they did not propose to attend and that they therefore looked forward to receiving the decision of the Board of Appeal. The Board of Appeal cancelled the oral proceedings by order of 12 June 1991

Reasons for the Decision

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

tions de procédure ainsi que de la poursuite de la procédure relative à la demande, alors que d'un autre côté, le paiement des taxes annuelles était effectué sur les instructions de la demanderesse. Cela était pleinement compatible avec les dispositions de la CBE ainsi qu'avec les règles et la pratique suivies par l'OEB. Selon le renseignement de nature juridique n° 6/80 communiqué par l'OEB (JO OEB 1980, 303 à 305), les paiements peuvent être effectués par des agences indépendantes chargées du paiement des taxes annuelles et, conformément à l'article 7(2) du règlement relatif aux taxes, si l'Office ne connaît pas l'objet du paiement, il peut s'en enquérir directement auprès de toute personne ayant procédé audit paiement.

- La réception par le mandataire agréé de la notification de l'OEB en date du 6 mars 1989 constatant la perte de droits n'avait pas fait cesser l'empêchement, car, ne tenant pas une comptabilité du paiement des taxes annuelles, ni le mandataire ni le conseil en brevets américain n'étaient en mesure d'établir si cette notification était fondée. Mis à part l'agence chargée du paiement des taxes, seule la requérante était en mesure de vérifier si le paiement avait été effectué.

- L'empêchement tenait à ce que l'on avait cru à tort que le dossier avait été correctement transféré d'un système informatique à un autre, et cet empêchement n'avait cessé que lorsque la demanderesse s'était elle-même aperçue, le 18 mai 1989, qu'une erreur s'était produite lors du transfert d'un système informatique à l'autre. Par conséquent, la notification établie conformément à la règle 69(1) CBE n'avait pu faire cesser cette méconnaissance des faits ou cette méprise de la part de la demanderesse.

- La bévue commise par le département des brevets de la requérante, qui ne s'est pas rendu compte que le dossier n'avait pas été transmis comme il convenait, constituait une erreur isolée dans un système donnant par ailleurs satisfaction.

XI Une citation à une procédure orale, fixée au 19 juin 1991, a été adressée à la requérante le 24 avril 1991. Par télécopie en date du 5 juin 1991, la requérante a informé la Chambre qu'elle n'avait pas l'intention d'y participer et qu'elle attendait donc de recevoir la décision de la Chambre. Celle-ci a ordonné le 12 juin 1991 l'annulation de la procédure orale.

Motifs de la décision

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

2 Zulässigkeit des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

2.1 Gemäß Artikel 122 (2) EPÜ ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen.

2.2 In der vorliegenden Sache wurde der Antrag auf Wiedereinsetzung am 5. Juni 1989 eingereicht. Das bedeutet, daß er nur dann zulässig ist, wenn die Kammer nachvollziehen kann, daß das Hindernis innerhalb von höchstens 2 Monaten vor diesem Tag weggefallen ist.

2.3 Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern tritt der Wegfall des Hindernisses an dem Tag ein, an dem die für die Patentanmeldung verantwortliche Person (d. h. der Anmelder oder sein bevollmächtigter Vertreter) darauf aufmerksam gemacht wird, daß eine Frist nicht eingehalten wurde (J 27/88 vom 5. Juli 1988, Entscheidungsgründe 2.3, nicht veröffentlicht; T 191/82, ABI. EPA 1985, 189; T 287/84, ABI. EPA 1985, 333).

Grundsätzlich ist derjenige, der einen Rechtsanspruch auf die Patentanmeldung hat, für die Anmeldung verantwortlich. Nach Artikel 134 EPÜ können Anmelder jedoch einen zugelassenen Vertreter bestellen. Darüber hinaus wird in Artikel 133 (2) EPÜ verlangt, daß Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, in allen durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen müssen. Der zugelassene Vertreter ist aufgrund eines zwischen ihm und dem Anmelder abgeschlossenen Vertrages für die Patentanmeldung verantwortlich. Das EPA kann davon ausgehen, daß er dieser Verpflichtung aufgrund seiner Vollmacht und seiner fachlichen Kompetenz als zugelassener Vertreter, der in einer beim EPA geführten Liste eingetragen ist (Art. 134 (1) EPÜ), insofern nachkommt, als davon auszugehen ist, daß er befugt ist, Verfahrenshandlungen im Interesse des Anmelders vorzunehmen.

Die Anmelderin, ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, hat als Geschäftsherrin den zugelassenen Vertreter ordnungsgemäß zu ihrem Vertreter bestellt, indem sie ihm eine allgemeine Vollmacht erteilte (siehe Regel 101 (2) EPÜ). Dies stellt eine ausdrückliche Vollmacht dar. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat gemäß Regel 101 (3) EPÜ Form und Inhalt einer solchen allgemeinen Vollmacht bestimmt. Sie ist in EPA Form 1003.07.81 festgelegt und gilt für "die durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in europäischen Patentanmeldungen oder Patenten".

2 Admissibility of the application for re-establishment of rights

2.1 In accordance with Article 122(2) EPC, an application for re-establishment of rights must be filed within two months of the date of removal of the cause of non-compliance with the missed time limit.

2.2 In the present case the application for re-establishment was filed on 5 June 1989. This means that this application was admissible only if the Board is able to find that the cause of non-compliance had been removed less than two months before that date.

2.3 According to the established case law of the Boards of Appeal, the removal of the cause of non-compliance occurs on the date on which the person responsible for the application (i.e. the patent applicant or his authorised agent) is made aware of the fact that a time limit has not been observed (J 27/88 of 5 July 1988, Reasons 2.3, not published; T 191/82, OJ EPO 1985, 189; T 287/84, OJ EPO 1985, 333).

Principally the person or persons entitled to a patent application are responsible for the patent application. However, in accordance with Article 134 EPC the applicants may appoint a professional representative. Furthermore Article 133(2) EPC requires any applicant not having either a residence or his principal place of business within the territory of one of the Contracting States to be represented by a professional representative and to "act through him in all proceedings established by this Convention". The professional representative takes responsibility for the patent application towards the applicants on the basis of their (internal) agency agreement. And he may be considered by the EPO to bear this responsibility on the basis of his authorisation and on the basis of his professional capacity as a professional representative appearing on the list maintained by the EPO (Article 134(1) EPC) in that he is to be considered entitled to undertake procedural steps in the interests of the applicants.

The applicants, a US company having their principal place of business in the United States, and acting as a principal, properly appointed the professional representative as their agent by referring to a general authorisation (see: Rule 101(2) EPC). This constitutes an express authorisation. In accordance with Rule 101 (3) EPC the President of the European Patent Office has determined the form and content of such a general authorisation. It is laid down in EPO Form 1003.07.81 and refers to "all proceedings established by the European Patent Convention concerning the European patent application or patent".

2 Recevabilité de la requête en restitutio in integrum

2.1 Aux termes de l'article 122(2) CBE, la requête en *restitutio in integrum* doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement.

2.2 Dans la présente espèce, la requête en *restitutio in integrum* a été présentée le 5 juin 1989. Elle ne serait donc recevable que si la Chambre devait constater que l'empêchement avait cessé moins de deux mois avant cette date.

2.3 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'empêchement cesse à la date à laquelle la personne en charge de la demande (c.-à-d. le demandeur ou son représentant) est informé qu'un délai n'a pas été observé (décision J 27/88 en date du 5 juillet 1988, point 2.3 de l'exposé des motifs, non publiée; T 191/82, JO OEB 1985, 189; T 287/84, JO OEB 1985, 333).

La responsabilité de la demande de brevet incombe principalement à la ou aux personnes habilitées à demander un brevet. L'article 134 CBE dispose toutefois qu'un demandeur peut désigner un mandataire agréé. En outre, l'article 133(2) CBE prévoit que tout demandeur qui n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants doit être représenté par un mandataire agréé, et "agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention". Le mandataire agréé répond de la demande de brevet devant le demandeur conformément au contrat de représentation qu'ils ont conclu (entre eux). L'OEB peut en outre considérer qu'il est responsable de cette demande en vertu du pouvoir qui lui a été donné et de son aptitude à exercer la profession de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l'OEB (art. 134(1) CBE), et qu'il est donc habilité à accomplir des actes de procédure pour le compte du demandeur.

La demanderesse, société américaine ayant son siège aux Etats-Unis et agissant comme mandant, a dûment désigné le mandataire agréé comme représentant, en faisant référence à un pouvoir général (cf. règle 101(2) CBE), ce qui constitue un pouvoir exprès. Conformément à la règle 101(3) CBE, le Président de l'Office européen des brevets a prescrit la forme et le contenu d'un tel pouvoir général. Le formulaire OEB 1003.07.81 correspond à ces prescriptions. Ce pouvoir est donné pour "toute procédure instituée par la Convention sur le brevet européen et concernant la demande de brevet européen ou le brevet européen."

Der zugelassene Vertreter war also ermächtigt, im Namen der Beschwerdeführerin zu handeln. Er war dazu auch in der Lage. Nach Artikel 133 (2) EPÜ war er als einziger befugt, einen Antrag auf Wiedereinsetzung zu stellen. Aufgrund seiner Qualifikation als zugelassener Vertreter nach dem EPÜ wußte er, welche Handlungen in einer solchen Situation vorzunehmen waren. Gemäß Regel 81 EPÜ waren die Mitteilungen des EPA an ihn gerichtet. Er machte auch die Beschwerdeführerin über deren nationalen Patentvertreter mit Schreiben vom 6. Oktober 1988 auf die nicht entrichtete Gebühr aufmerksam und äußerte sich sogar skeptisch über die Eignung der kurz zuvor beauftragten Gebührenabwicklungsfirma

Abgesehen von der Einreichung der Anmeldung kann nur eine einzige Handlung, und zwar die Entrichtung der Gebühren, von jedermann vorgenommen werden (siehe Art. 133 (2) EPÜ und Rechtsauskünfte des EPA Nr 6/80, ABl. EPA 1980, 303); dies stellt also eine Ausnahme von dem in Artikel 133 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz dar. Die obigen Rechtsauskünfte des EPA enthalten jedoch nichts, was den Schluß zuließe, daß diese Ausnahme über die reine Vornahme von Zahlungen hinausgeht. Unter Rdn. 5 dieser Rechtsauskünfte heißt es:

"Wird eine Gebühr durch einen Dritten entrichtet, so wird dieser hierdurch nicht an dem Verfahren beteiligt, für das die Zahlung bestimmt ist. Sofern die Gebühr einem bestimmten Verfahren zugeordnet werden kann, wird daher jeder in Zusammenhang mit der Zahlung notwendige Schriftwechsel nicht mit dem Einzahler, sondern mit dem betreffenden Beteiligten oder seinem Vertreter geführt."

Etwas anderes kann auch aus Artikel 7 der Gebührenordnung nicht gefolgert werden, der es dem Amt nur dann gestattet, sich an den Einzahler zu wenden, wenn der Zweck einer Zahlung unbekannt ist. Eine Verpflichtung, sich bezüglich des Erfolgs der Anmeldung an den Einzahler zu wenden, entsteht aus dieser Bestimmung nicht. Der zugelassene Vertreter blieb also in vollem Umfang für alle übrigen Handlungen zuständig, z. B. dafür, sich in jeder Hinsicht um die Anmeldung zu kümmern und im Namen der Beschwerdeführerin Schreiben, Mitteilungen und Entscheidungen des EPA entgegenzunehmen (R. 81 (1) EPÜ). Die Beschwerdeführerin weist in ihrem Schreiben an das EPA vom 3. April 1991 selbst darauf hin, daß es dem zugelassenen Vertreter oblag, alle technischen und verfahrenstechnischen Angelegenheiten zu regeln und "die Anmeldung zu bearbeiten".

Von zwei Kommunikationsebenen zwischen der Anmelderin und dem EPA

Therefore the professional representative was empowered to act in the name of the appellants. He was also capable of doing so. Under Article 133(2) he was the only one authorised to file a request for re-establishment. Due to his qualification as a professional representative under the EPC he knew the steps to be taken in such a situation. Pursuant to Rule 81 EPC he received the communications from the EPO. He was therefore the one who notified the appellants via their national patent attorney by a letter dated 6 October 1988 of the unpaid fee and he even expressed his doubts as to the suitability of the renewal fee agency recently appointed.

With the exception of the filing of the application itself, only one act may be performed by any person, namely the payment of fees (see: Art. 133(2) EPC and Legal Advice of the EPO No. 6/80, OJ EPO 1980, 303) and this therefore constitutes an exception to the principle laid down in Article 133(2) EPC. However the above-mentioned Legal Advice of the EPO does not contain any element which could lead to the conclusion that this exception extends beyond the mere act of executing payments. Point 5 of the said Legal Advice reads as follows:

"The fact that a fee is paid by a third party does not make that person a party to the proceedings to which the payment relates. Provided that the procedure to which the fee relates can be identified, any correspondence relating to the payment will therefore be conducted with the party concerned or with his representative and not with the person who made the payment."

A different conclusion cannot be drawn either from Article 7 of the Rules relating to Fees, which allows the Office to contact those making payments only where the purpose of a payment is unknown. No duty to communicate with such a person regarding the outcome of the application itself arises out of the said Rule. The professional representative thus remained fully in charge regarding all other acts, such as the handling of the application in all respects, including the receipt on behalf of the appellants of any correspondence, communication and decision from the EPO (Rule 81(1) EPC). The appellants themselves point out in their letter to the EPO dated 3 April 1991 that it was the responsibility of the professional representative to deal with all technical and procedural matters and to "prosecute the Application".

Therefore there can be no question of two lines of communication between

Le mandataire agréé était donc habilité à agir au nom de la requérante. Il en avait en outre la capacité. En vertu de l'article 133(2) CBE, il était seul habilité à présenter une requête en *restitutio in integrum*. En sa qualité de mandataire agréé conformément à la CBE, il savait quels étaient les actes à accomplir dans une telle situation. Conformément à la règle 81 CBE, c'est lui qui recevait les notifications de l'OEB. C'était donc lui qui, par lettre en date du 6 octobre 1988, avait informé la requérante par l'intermédiaire du conseil en brevets américain de celle-ci que la taxe n'avait pas été acquittée, et il avait même émis des doutes en ce qui concernait la compétence de l'agence qui venait d'être chargée du paiement des taxes.

Mis à part le dépôt proprement dit de la demande, le paiement des taxes est le seul acte qui peut être accompli par toute personne, constituant ainsi une exception au principe énoncé à l'article 133(2) CBE (cf. art. 133(2) CBE et Renseignement de nature juridique communiqué par l'OEB n° 6/80, JO OEB 1980, 303). Toutefois, il ne ressort nulle part du renseignement de nature juridique susmentionné que cette exception va au-delà de la simple exécution du paiement. Il est précisé en revanche au point 5 dudit renseignement:

"Si une taxe est acquittée par un tiers, celui-ci ne devient pas de ce fait partie à la procédure que concerne le paiement. Dans la mesure où la taxe peut être rapportée à une procédure déterminée, la correspondance nécessitée par le paiement ne sera par conséquent pas échangée avec la personne qui l'a effectué, mais avec la partie concernée ou avec son mandataire."

L'article 7 du règlement relatif aux taxes ne permet pas non plus de tirer une autre conclusion, car il n'autorise l'Office à contacter les personnes ayant effectué les paiements que si l'objet de ces paiements n'est pas connu. Il ne fait pas obligation à l'Office d'informer ces personnes du sort réservé à leurs demandes proprement dites. Le mandataire agréé de la requérante est donc demeuré pleinement responsable de l'exécution de tous les autres actes, par exemple de toutes les opérations en rapport avec le traitement de la demande, y compris la réception au nom de la requérante de toute correspondance, signification et décision émanant de l'OEB (règle 81(1) CBE). Dans la lettre qu'elle a adressée à l'OEB le 3 avril 1991, la requérante elle-même a souligné que le mandataire agréé était chargé de tous les aspects techniques et de toutes les questions de procédure et qu'il lui incombait de "faire poursuivre la procédure relative à la demande".

En conséquence, il ne saurait y avoir deux niveaux de communication entre

kann daher keine Rede sein. Der zugelassene Vertreter blieb trotz der Tatsache, daß die Anmelderin ein selbständiges Dienstleistungsunternehmen mit der Entrichtung der Jahresgebühren beauftragt hatte, für die Patentanmeldung verantwortlich. Aufgrund der Befugnisse, die ihm mit der Vollmacht der Anmelderin übertragen wurden, und seiner fachlichen Kompetenz kann davon ausgegangen werden, daß er in der Lage war, das Hindernis zu beseitigen (siehe auch T 287/84, ABI. EPA 1985, 333; T 191/82, ABI. EPA 1985, 189).

2.4 Der Wegfall des Hindernisses ist ein Tatbestand, der stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände ermittelt werden muß (J 7/82, ABI. EPA 1982, 391). In der vorliegenden Sache ist es nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin denkbar, daß das Hindernis "in der irrigen Annahme bestand, daß der Fall korrekt von einem Computersystem in ein anderes übertragen worden sei", was wiederum dazu geführt hat, daß die Versäumung von Zahlungsfristen unentdeckt blieb. Liegt ein Irrtum über die Tatsachen vor, so fällt das Hindernis an dem Tag weg, an dem der für die Patentanmeldung Verantwortliche den Irrtum hätte bemerken müssen. Dies ist nicht zwangsläufig der Tag, an dem die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ eingeht (siehe T 315/90 vom 18. März 1991, nicht veröffentlicht). Wenn aber eine solche Mitteilung ordnungsgemäß zugestellt wurde, kann - sofern die Umstände nicht dagegensprechen - davon ausgegangen werden, daß sie den Wegfall bewirkt hat (siehe auch J 7/82, ABI. EPA 1982, 391).

In der Mitteilung des EPA vom 6. März 1989 an den zugelassenen Vertreter wurde festgestellt, daß die Anmeldung als zurückgenommen galt. Auf diese Gefahr war er bereits in der Mitteilung nach Artikel 86 (2) EPÜ vom 6. September 1988 aufmerksam gemacht worden. Die Beschwerdeführerin bringt kein überzeugendes Argument vor, das den Schluß zuließe, daß der Vertreter die Notwendigkeit nicht erkannt hat, sich rechtzeitig bei der Anmelderin zu erkundigen, warum die Zahlung nicht erfolgt war. Auch wird nicht schlüssig erklärt, warum er keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bzw. keinen vorsorglichen Antrag gestellt hat, der nachträglich, aber immer noch rechtzeitig mit den erforderlichen Angaben hätte versehen werden können. Schließlich spricht nichts dafür, daß er befugt war, den Inhalt der genannten Mitteilung zu ignorieren. Die Tatsache, daß weder er noch der nationale Patentvertreter der Beschwerdeführerin Belege über die von einer externen Gebührenabwicklungsfirma ausgeführten Zahlungen von Jahresgebühren besaß, entbindet ihn nicht von der Pflicht, auf eine EPA-Mitteilung hin tätig zu werden, vor allem, wenn diese einen

the applicants and the EPO. The professional representative remained responsible for the application notwithstanding the fact that the applicants used an independent service firm for the payment of renewal fees. Due to the powers conferred on him through the authorisation by the applicant and his professional capacity his awareness may be considered to be sufficient to remove the cause of non-compliance (see also: T 287/84, OJ EPO 1985, 333; T 191/82, OJ EPO 1985, 189).

2.4 The removal of the cause of non-compliance is a matter of fact which has to be determined in the individual circumstances of each case (J 7/82, OJ EPO 1982, 391). Here it is conceivable, as the appellants allege, that the cause of non-compliance consisted in "the erroneous belief that the case had been properly transferred from one computer system to another", which led to the unawareness that due dates for payments had been missed. In the case of an error of facts the removal occurs on the date on which any person responsible for a patent application should have discovered the error made. This is not necessarily the date of receipt of the communication under Rule 69(1) EPC (see: T 315/90 of 18 March 1991, not published). If, however, such a communication has duly been served, it may, in the absence of circumstances to the contrary, be assumed that the removal was effected by this communication (see also: J 7/82, OJ EPO 1982, 391).

The communication from the EPO dated 6 March 1989 to the professional representative stated that the application was deemed to be withdrawn. His attention had already been drawn to this danger by the communication under Article 86(2) EPC dated 6 September 1988. The appellants do not put forward any convincing argument which could lead to the conclusion that the representative was not aware of the need to check in good time with the applicants the circumstances leading to the failure to pay. Nor are there convincing arguments explaining why he failed to file a request for re-establishment of rights or a precautionary request to be completed with the necessary details later but still in time. Finally there are no convincing arguments that he was entitled to ignore the content of the said communication. The fact that neither he nor the appellant's national patent attorney kept records of the renewal fee payments made by an external renewal fee payment agency does not constitute a ground for failing to act on an EPO communication, particularly one dealing with the loss of rights. On the contrary, such a communication must prompt the authorised representative

le demandeur et l'OEB. Le mandataire agréé est demeuré responsable de la demande, bien que la demanderesse ait fait appel à une société de services indépendante pour effectuer le paiement des taxes annuelles. Vu son aptitude professionnelle et les pouvoirs qui lui ont été conférés par le mandat qu'il a reçu de la demanderesse, il peut être considéré qu'il était suffisamment informé pour que l'empêchement puisse cesser de ce fait (cf. également T 287/84, JO OEB 1985, 333 et T 191/82, JO OEB 1985, 189).

2.4 La cessation de l'empêchement est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas, en fonction des circonstances de l'espèce (cf. décision J 7/82, JO OEB 1982, 391). Dans le cas présent, l'on peut admettre, comme le soutient la requérante, que l'empêchement tenait à ce que "l'on avait cru à tort que le dossier avait été correctement transféré d'un système informatique à un autre", si bien que personne ne s'était aperçu que les échéances n'avaient pas été respectées. Dans le cas d'une erreur de fait, l'empêchement cesse à partir de la date à laquelle une personne en charge de la demande de brevet aurait dû découvrir l'erreur commise. Ce n'est pas nécessairement la date à laquelle a été remise la notification visée à la règle 69(1) CBE (cf. décision T 315/90 en date du 18 mars 1991, non publiée). Si toutefois une telle notification a été dûment signifiée, on peut considérer, jusqu'à preuve du contraire, qu'elle a entraîné la cessation de l'empêchement (cf. également décision J 7/82, JO OEB 1982, 391).

Dans sa notification en date du 6 mars 1989 adressée au mandataire agréé, l'OEB avait déclaré que la demande était réputée retirée. L'attention du mandataire avait déjà été attirée sur ce risque par la notification du 6 septembre 1988 qui lui avait rappelé les dispositions de l'article 86(2) CBE. La requérante n'a pas avancé d'arguments convaincants comme quoi le mandataire ne s'était pas rendu compte qu'il lui fallait examiner en temps utile avec le concours de la demanderesse pour quelles raisons le paiement n'avait pas été effectué. Elle n'a pas davantage expliqué de manière convaincante pourquoi il avait omis de présenter une requête en *restitutio in integrum* ou une requête à toutes fins utiles qu'il aurait complété en ajoutant plus tard, mais néanmoins dans le délai, les informations nécessaires. Enfin, elle n'a pas prouvé non plus de manière convaincante qu'il n'était pas censé connaître le contenu de ladite notification. Le fait que ni lui-même, ni le conseil national en brevets de la requérante ne tenaient une comptabilité des paiements de taxes annuelles effectuées par une agence externe chargée du paiement des taxes annuelles n'était pas une raison pour ne pas réagir à une notifica-

Rechtsverlust ankündigt Eine solche Mitteilung muß den bevollmächtigten Vertreter vielmehr veranlassen, sich in der bereits erwähnten Weise mit seiner Mandantin in Verbindung zu setzen

Die Behauptung, man habe geglaubt, daß die Zahlung ausgeführt worden und die Mitteilung gegenstandslos geworden sei, ist ebenfalls kein zwingender Grund, nicht tätig zu werden, sondern vielmehr ein gewichtiger Anlaß, einen Wiedereinsetzungsantrag zu stellen und/oder der Mitteilung durch Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ zu widersprechen und zugleich Einzelheiten über die Zahlung - sofern sie stattgefunden hat - mitzuteilen. Es wurde jedoch nichts dergleichen unternommen.

In der vorliegenden Sache kann daher dahingestellt bleiben, ob die Anmelderin oder ihr nationaler Patentvertreter nicht wußte, daß die Zahlung nicht erfolgt war, und ob sie davon in Kenntnis gesetzt wurden (siehe auch T 30/90 vom 13. Juni 1991, nicht veröffentlicht).

2.5 Folglich ist anzunehmen, daß der zugelassene Vertreter der Anmelderin durch die Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ darauf aufmerksam gemacht wurde, daß eine wichtige Gebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden und ein Rechtsverlust eingetreten war. Damit wurde der Wegfall des Hindernisses bewirkt. Diese Annahme wird in der vorliegenden Sache sogar durch das Schreiben vom 15. März 1989 an den nationalen Patentvertreter der Anmelderin bestätigt, in dem der zugelassene Vertreter auf den Rechtsverlust Bezug nimmt. Da der Wiedereinsetzungsantrag vom 5 Juni 1989 mehr als zwei Monate nach dem Wegfall des Hindernisses eingereicht wurde, ist er nach Artikel 122 (2) EPÜ nicht zulässig.

3. Da der Antrag unzulässig ist, muß der Frage nach der Beachtung der "gebötenen Sorgfalt" im Sinne des Artikels 122 (1) EPÜ nicht nachgegangen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

to take action with his client in the manner referred to.

The allegation that it was believed that the payment had been made and that the communication from the EPO was unfounded is no compelling reason for inactivity either but rather a strong incentive to file a request for re-establishment and/or to contest the communication by a request for a decision under Rule 69(2) EPC together with filing the details of the payment, had such payment been made. Yet this was not undertaken either

It is not necessary therefore to establish in this case whether the applicants themselves or their national patent attorney were unaware payment had not been made and whether they were made aware (see also: T 30/90 of 13 June 1991, not published).

2.5 Consequently it must be assumed that the applicant's professional representative was made aware, by the communication under Rule 69(1) EPC, that an important fee had not been paid in time and that a loss of rights had occurred. This constitutes the removal of the cause of non-compliance. This assumption is even confirmed in this case by the letter dated 15 March 1989 to the applicant's national patent attorney in which the professional representative referred to the loss of rights. As the request for re-establishment dated 5 June 1989 was filed more than two months after the removal of the cause of non-compliance, it is therefore not admissible according to Article 122(2) EPC.

3. As the request is inadmissible, the question of whether "due care" within the meaning of Article 122(1) EPC was taken need not be dealt with.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

tion de l'OEB, particulièrement une notification concernant une perte de droits. Au contraire, une telle notification aurait dû amener le mandataire agréé à accomplir en accord avec son client les actes indiqués dans cette notification

Ce n'est pas parce que, à ce qu'affirme la requérante, le mandataire croyait que le paiement avait été effectué et que la notification de l'OEB n'était pas fondée qu'il avait pour autant toutes raisons de demeurer inactif, au contraire, ces circonstances auraient dû l'inciter fortement à présenter une requête en *restitutio in integrum* et/ou à contester la notification en requérant une décision en l'espèce en vertu de la règle 69(2) CBE et en fournissant les renseignements sur le paiement, au cas où celui-ci aurait été effectué. Or, ce n'est pas non plus ce qui a été fait.

Aussi n'est-il pas nécessaire en l'espèce d'établir si la demanderesse elle-même ou son conseil national en brevets ignoraient que le paiement n'avait pas été effectué et s'ils avaient été mis au courant par la suite de ce défaut de paiement (cf. également décision T 30/90 en date du 13 juin 1991, non publiée).

2.5 En conséquence, il y a lieu de considérer que le mandataire agréé de la demanderesse avait été informé, par la notification qui lui avait été adressée en vertu de la règle 69(1) CBE, qu'une taxe importante n'avait pas été payée dans le délai et qu'une perte de droits s'était produite. C'est cette information qui a fait cesser l'empêchement, comme le confirme du reste en l'espèce la lettre du 15 mars 1989 dans laquelle le mandataire agréé signalait la perte de droits au conseil national en brevets de la demanderesse. Ayant été déposée plus de deux mois après la cessation de l'empêchement, la requête en *restitutio in integrum* présentée le 5 juin 1989 n'est pas recevable, conformément à l'article 122(2) CBE.

3. La requête n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu d'examiner s'il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire au sens de l'article 122(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.