

11. Da dem Berichtigungsantrag aus den obengenannten Gründen nicht stattzugeben ist, kann auch dahingestellt bleiben, ob die Unrichtigkeit, wie vom Beschwerdeführer vorgetragen, auf den Fehler einer Bürokräft zurückzuführen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

11. Since the request cannot be allowed for the foregoing reasons, the question may be left unanswered whether the mistake made was the consequence of a clerical error as alleged by the appellant.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

11. Etant donné que, pour les raisons précitées, il ne peut être fait droit à la requête, il est inutile de chercher à déterminer si l'erreur commise est de nature dactylographique, comme le prétend le requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Dezember 1994 J 14/94 - 3.1.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: B. Schachenmann
G. Davies

Anmelder: The Expanded Metal Company Ltd.

**Stichwort: Vertrauensschutz/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Artikel: 86 (3) EPÜ

Regel: 67, 69 (1) EPÜ

Schlagwort: "Rechtsverlust" - "verspätete Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ" - "Fortsetzung des Prüfungsverfahrens nach Rechtsverlust" - "Vertrauensschutz" - "venire contra factum proprium"

Leitsätze

I. Wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben läßt, daß kein Rechtsverlust eingetreten ist, kann es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 15 December 1994 J 14/94 - 3.1.1 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: B. Schachenmann
G. Davies

Applicant: The Expanded Metal Company Ltd.

**Headword: Principle of good faith/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Article: 86(3) EPC

Rule: 67, 69(1) EPC

Keyword: "Loss of rights" - "Belated communication pursuant to Rule 69(1) EPC" - "Continuation of examination procedure after loss of rights" - "Principle of good faith" - "Venire contra factum proprium"

Headnote

I. If, during a long period of time, the EPO by its conduct leads the parties and the public to the legitimate belief that no loss of rights has taken place, the EPO cannot later refer to a loss of rights which occurred several years previously without offending against the prohibition of "venire contra factum proprium" and therefore contravening the principle of good faith.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 15 décembre 1994 J 14/94 - 3.1.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : B. Schachenmann
G. Davies

Demandeur: The Expanded Metal Company Ltd.

**Référence Principede la bonne foi/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Article : 86(3) CBE

Règle : 67, 69(1) CBE

Mot-clé : "Perte de droits" - "Notification selon la règle 69(1) CBE adressée tardivement" - "Poursuite de la procédure d'examen après une perte de droits" - "Principe de la bonne foi" - "Venire contra factum proprium"

Sommaire

I. Si, pendant une longue période, les parties et le public sont fondés à croire, en raison du comportement de l'OEB, qu'aucune perte de droits ne s'est produite, l'OEB ne peut ensuite faire état d'une perte de droits intervenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre la règle "nemi licet venire contra factum proprium" et aller ainsi à l'encontre du principe de la bonne foi.

II. Unter diesen Umständen kann die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt angesehen werden, sofern das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren anstandslos entgegengenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang (hier: bis zur Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ) fortgesetzt hat.

II. In such circumstances, the late payment of a renewal fee may- by way of exception- be considered as having been made in time, if the EPO had not informed the applicant of the outstanding payment, had accepted later renewal fees without objection and had continued the examination proceedings for several years (here: until notification of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC).

II. Dans ces conditions, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut être considéré, à titre exceptionnel, comme ayant été effectué en temps utile, si l'OEB n'a pas attiré l'attention du demandeur sur le paiement en souffrance, qu'il a accepté ultérieurement des taxes annuelles sans objection et qu'il a poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années (en l'occurrence, jusqu'à la signification de la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder/Beschwerdeführer reichte die europäische Patentanmeldung Nr. 86 303 055.7 am 23. April 1986 ein. Die Jahresgebühr für das dritte Jahr wurde am 2. Mai 1988 fällig, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht entrichtet. Im Gegensatz zu seiner sonst üblichen Praxis machte das Europäische Patentamt den Beschwerdeführer nicht auf die Nachfristregelung in Artikel 86 (2) EPÜ aufmerksam. Der Beschwerdeführer zahlte auch nicht die Jahresgebühr zusammen mit der Zuschlagsgebühr innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit.

II. Dennoch setzte das Europäische Patentamt das Prüfungsverfahren fort, ohne den Beschwerdeführer von einem Rechtsverlust in Kenntnis zu setzen. 1989 und 1990 nahm das Amt die Jahresgebühren für das vierte und das fünfte Jahr entgegen. Am 18. April 1990 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, worauf der Beschwerdeführer sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärte. Auf die Mitteilung des Amts gemäß Regel 51 (6) EPÜ vom 12. Juni 1990 hin entrichtete der Beschwerdeführer schließlich auch noch die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und reichte eine Übersetzung der Ansprüche ein.

III. Am 15. Januar 1991 erkundigte sich der zugelassene Vertreter beim Europäischen Patentamt, wann mit dem Erteilungsbeschuß gerechnet werden könne. Auf diese Anfrage hin erließ das Europäische Patentamt am 18. Februar 1991 eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ, in der es feststellte, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, weil die Jahresgebühr für das dritte Jahr nicht entrichtet worden sei. Der Beschwerdeführer wurde auch davon in Kenntnis gesetzt, daß die Frist von einem Jahr für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen sei.

Summary of facts and submissions

I. The appellant and applicant filed European patent application No. 86 303 055.7 on 23 April 1986. The renewal fee for the third year fell due on 2 May 1988, but was not paid by that date. Contrary to its practice, the European Patent Office did not issue a notice drawing the appellant's attention to the possibility offered by Article 86(2) EPC. Nor did the appellant pay the renewal fee together with the additional fee within six months of the due date as provided for in the article referred to above.

II. Nevertheless, the European Patent Office continued the examination procedure without informing the appellant of any loss of rights. In 1989 and 1990, the Office accepted the renewal fees for the fourth and the fifth year. On 18 April 1990, a communication pursuant to Rule 51(4) EPC was issued followed by the appellant's approval of the text notified. Finally, the appellant paid the fees for grant and printing and filed the translations of the claims in accordance with the Office's communication pursuant to Rule 51(6) EPC dated 12 June 1990.

III. On 15 January 1991 the professional representative asked the European Patent Office when the decision to grant could be expected. Following this enquiry the European Patent Office, on 18 February 1991, issued a communication pursuant to Rule 69(1) EPC stating that the application was deemed to be withdrawn due to non-payment of the renewal fee for the third year. The appellant was also advised that the one year's time limit for filing a request for re-establishment under Article 122 EPC had already expired at that time.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (demandeur) a déposé la demande de brevet européen n° 86 303055.7 le 23 avril 1986. La taxe annuelle pour la troisième année était exigible le 2 mai 1988, mais n'avait pas été acquittée à cette date. Contrairement à sa pratique, l'Office européen des brevets n'a pas établi de notification en vue d'attirer l'attention du requérant sur la possibilité offerte par l'article 86(2) CBE. Le requérant n'a pas non plus acquitté la taxe annuelle assortie de la surtaxe dans les six mois à compter de l'échéance, comme le prévoit l'article précité.

II. L'Office européen des brevets a néanmoins poursuivi la procédure d'examen sans informer le requérant d'une quelconque perte de droits. En 1989 et 1990, l'Office a accepté le paiement des taxes annuelles pour les quatrième et cinquième années. Le 18 avril 1990, une notification a été établie conformément à la règle 51(4) CBE, à laquelle le requérant a répondu en donnant son accord sur le texte notifié. Enfin, le requérant a acquitté les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications, comme l'y invitait la notification établie par l'Office conformément à la règle 51(6) CBE et datée du 12 juin 1990.

III. Le 15 janvier 1991, le mandataire agréé ademandé à l'Office européen des brevets de lui indiquer à quelle date il comptait délivrer le brevet. Suite à cette demande, l'Office européen des brevets a émis le 18 février 1991 une notification conformément à la règle 69(1) CBE, dans laquelle il constatait que la demande était réputée retirée en raison du non-paiement de la taxe annuelle pour la troisième année. Le requérant était également informé que le délai d'un an prévu pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE avait déjà expiré.

IV. Der Beschwerdeführer beantragte daraufhin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ und entrichtete die Jahresgebühr für das dritte Jahr sowie die Zuschlagsgebühr. In seiner Entscheidung vom 21. August 1991 erklärte das Europäische Patentamt, ein bereits eingetretener Rechtsverlust könne nicht dadurch rückgängig gemacht werden, daß der Beschwerdeführer nicht frühzeitig nach Regel 69 (1) EPÜ auf ihn hingewiesen worden sei. Demzufolge galt die Anmeldung mit Wirkung vom 3. November 1988 als zurückgenommen, und es wurde die Rückzahlung aller Gebühren angeordnet, die der Beschwerdeführer nach diesem Stichtag entrichtet hatte.

V. Am 12. Oktober 1991 legte der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, nachdem er bereits am 11. Oktober 1991 die entsprechende Gebühr entrichtet hatte. Die schriftliche Beschwerdebeurteilung ging am 30. Dezember 1991 ein.

Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die dritte Jahresgebühr als rechtzeitig entrichtet zu betrachten.

Er brachte sinngemäß folgende Argumente vor:

a) Die erste Instanz habe Artikel 86 (3) EPÜ fälschlich dahingehend ausgelegt, daß ein Rechtsverlust (Rücknahmefiktion) automatisch von Rechts wegen eintrete, sobald die Frist für die Zahlung einer Jahresgebühr verstrichen sei. Insbesondere aus dem zweiten Satz dieses Artikels gehe klar hervor, daß das EPA irgendeine Entscheidung getroffen haben müsse, bevor überhaupt ein Rechtsverlust eintreten könne. Es sei daher nicht richtig, wenn sich das Amt auf einen "bereits eingetretenen" Rechtsverlust berufe.

b) Es ergebe sich aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere aus der Entscheidung J. ./87 (ABI. EPA 1988, 323), daß das Europäische Patentamt unter bestimmten Umständen nach eigenem Ermessen beschließen könne, daß eine Gebühr, also auch eine Jahresgebühr, als rechtzeitig entrichtet "gelte", auch wenn sie in Wirklichkeit nicht fristgerecht entrichtet worden sei oder wenn sich die Zahlung in den Unterlagen des EPA nicht nachweisen lasse.

IV. The appellant then applied for a decision on the matter pursuant to Rule 69(2) EPC and paid the renewal fee for the third year plus the additional fee. In its decision of 21 August 1991, the European Patent Office stated that the failure to issue a notice under Rule 69(1) EPC informing the appellant of its loss of rights at an early date could not have the effect of reversing a loss of rights which had already occurred. Accordingly, the application was deemed to be withdrawn as from 3 November 1988 and the refund of all fees paid by the appellant after that date was ordered.

V. On 12 October 1991, the appellant filed a notice of appeal against that decision having paid the appeal fee on 11 October 1991. A written statement of grounds of appeal was received on 30 December 1991.

The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the third renewal fee be deemed to have been paid in due time.

It argued essentially as follows:

(a) The presumption of the department of first instance that loss of rights (deemed withdrawal) under Article 86(3) EPC occurs automatically by operation of law as soon as the last date for payment of a renewal fee has elapsed, was not based on a correct interpretation of that article. In particular, taking its second sentence into account, it is clear that there must first be at least some decision of the EPO before the loss of rights can occur. It was therefore not correct to refer to a loss of rights "which has already occurred".

(b) It follows from the caselaw of the boards of appeal, especially from decision J. ./87 (OJ EPO 1988, 323), that the European Patent Office may exercise discretion in appropriate circumstances to decide to "deem" that a fee, including a renewal fee, has been paid in due time even though it has not actually been so paid or when such payment cannot be proved from EPO records.

IV. Le requérant a ensuite requis une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et a acquitté la taxe annuelle pour la troisième année ainsi que la surtaxe. Dans sa décision en date du 21 août 1991, l'Office européen des brevets a constaté que l'omission de la notification prévue à la règle 69(1) CBE pour informer le requérant suffisamment tôt de la perte de ses droits ne saurait avoir pour effet d'annuler une perte de droits qui s'est déjà produite. La demande était donc réputée retirée à compter du 3 novembre 1988, et le remboursement de toutes les taxes acquittées par le requérant après cette date a été ordonné.

V. Le 12 octobre 1991, le requérant a formé un recours contre cette décision, après avoir acquitté la taxe correspondante le 11 octobre 1991. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 décembre 1991.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la taxe annuelle pour la troisième année soit réputée acquittée en temps utile.

Il a essentiellement développé les arguments suivants :

a) La thèse avancée par l'instance du premier degré, selon laquelle la perte de droits (demande réputée retirée) au titre de l'article 86(3) CBE se produit d'office dès lors qu'est passée la dernière date à laquelle une taxe annuelle doit être acquittée, ne se fonde pas sur une interprétation correcte de cette disposition. Si l'on prend notamment en considération sa deuxième phrase, il apparaît que l'OEB doit d'abord prendre au moins une décision avant que la perte de droits ne puisse se produire. Il n'était donc pas correct d'invoquer une perte de droits "qui s'est déjà produite".

b) Il découle de la jurisprudence des chambres de recours, notamment de la décision J. ./87 (JO OEB 1988, 323), que l'Office européen des brevets peut exercer son pouvoir d'appréciation, si les circonstances s'y prêtent, pour décider qu'une taxe, y compris une taxe annuelle, est "réputée" acquittée en temps utile, même si cela n'apas été effectivement le cas ou que les archives de l'OEB ne permettent pas de le prouver.

c) Daß dem Anmelder der offensichtliche Rechtsverlust nicht nach Artikel 69 (1) EPÜ mitgeteilt worden sei, bevor die in Artikel 122 (2) EPÜ genannte Frist von einem Jahr für die Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgelaufen sei, habe den Beschwerdeführer der Möglichkeit beraubt, von dem in diesem Artikel vorgesehenen Rechtsbehelf Gebrauch zu machen. Die Tatsache, daß die Mitteilung erst mehr als zwei Jahre später, nach Unterrichtung des Beschwerdeführers von der beabsichtigten Patenterteilung ergangen sei, stelle einen gravierenden Verfahrensmangel dar.

d) Folglich solle das Europäische Patentamt nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes vorgehen, der das Verhältnis zwischen dem Amt und den Benutzern des europäischen Patentsystems beherrsche, denn dies wäre in Anbetracht der Sachlage nur recht und billig und würde den Interessen der Öffentlichkeit nicht schaden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Entscheidung der ersten Instanz wurde im wesentlichen damit begründet, daß ein bereits eingetretener Rechtsverlust nicht dadurch rückgängig gemacht werden könne, daß das Amt nicht frühzeitig eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ erlassen habe (vgl. Nr. 4 der Entscheidung).

3. Stellt das Europäische Patentamt fest, daß ein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist, so teilt es dies nach Regel 69 (1) EPÜ dem Betroffenen mit. Ist der Betroffene der Auffassung, daß die Feststellung des EPA nicht zutrifft, so kann er eine Entscheidung des EPA beantragen (R. 69 (2) EPÜ) oder einen Antrag auf Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen.

Eine frühzeitige Zustellung der Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ wäre nach Auffassung der Kammer natürlich wünschenswert, aber das Übereinkommen enthält keine Bestimmung, die das Europäische Patentamt verpflichtet, eine solche Mitteilung innerhalb einer bestimmten Frist nach Eintritt oder Feststellung eines Rechtsverlusts zu erlassen. Ebenso wenig gibt es eine Bestimmung, der zufolge ein von Rechts

(c) The failure to send any communication pursuant to Rule 69(1) EPC notifying the applicant of the apparent loss of rights before expiry of the one-year period under Article 122(2) EPC for applying for re-establishment of rights had resulted in the appellant being statute barred and deprived of any opportunity to redress the situation under the provisions of that article. The fact that the communication was sent well over two years later, after the appellant had already been informed of an intention to grant the patent, constituted a serious procedural violation.

(d) Accordingly, the European Patent Office should act to uphold the principle of good faith that governs relations between the Office and the users of the European patent system since in all the circumstances of the present case it would be fair and just to do so and would not cause any detriment to the public interest.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64(b) EPC and is, therefore, admissible.

2. The decision of the department of first instance was substantially based on the grounds that the Office's failure to issue a notice pursuant to Rule 69(1) EPC at an early date could not have the effect of reversing a loss of rights which had already occurred (cf point 4 of the decision).

3. Pursuant to Rule 69(1) EPC the European Patent Office, if it notes that the loss of any rights results from the Convention, shall communicate this to the party concerned. If the party disagrees with the finding of the EPO it may apply for a decision on the matter by the EPO (Rule 69(2) EPC) or it may request further processing or re-establishment of rights, as the case may be.

Although, in the board's view, an early transmission of the communication under Rule 69(1) EPC would clearly be desirable, there is no provision in the Convention imposing any obligation on the European Patent Office to issue such a communication within a certain period of time after a loss of rights has occurred or has been noted. Neither is there any provision according to which a loss of rights, which

c) Le fait de ne pas avoir expédié de notification conformément à la règle 69(1) CBE pour informer le demandeur de la perte apparente de ses droits avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE pour présenter une requête en restitutio in integrum a eu pour effet de priver le requérant des moyens qui lui auraient permis de remédier à sa situation en application des dispositions de cet article. Le fait que la notification ait été envoyée bien plus de deux ans plus tard, après que le requérant a été informé de l'intention de l'Office de délivrer un brevet, constitue un vice substantiel de procédure.

d) En conséquence, l'Office européen des brevets devrait agir de façon à respecter le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les utilisateurs du système du brevet européen, étant donné qu'en l'espèce, tout bien considéré, il serait juste et équitable d'agir ainsi et que cela ne léserait aucunement les intérêts du public.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE ainsi qu'aux règles 1(1) et 64b) CBE ; il est donc recevable.

2. Dans sa décision, l'instance du premier degré avait essentiellement argué que le fait que l'Office n'ait pas établi suffisamment tôt de notification conformément à la règle 69(1) CBE ne pouvait pas avoir pour effet d'annuler la perte de droits qui s'était déjà produite (cf. point 4 de la décision).

3. En vertu de la règle 69(1) CBE, si l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit découle de la Convention, il le notifie à la partie intéressée. Si celle-ci n'est pas d'accord sur les conclusions de l'OEB, elle peut requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets (règle 69(2) CBE) ou demander la poursuite de la procédure ou la restitutio in integrum, selon le cas.

De l'avis de la Chambre, bien qu'il soit tout à fait souhaitable de transmettre dès que possible la notification visée à la règle 69(1) CBE à un stade précoce, il n'existe dans la Convention aucune disposition obligeant l'Office européen des brevets à émettre une telle notification dans un délai donné après qu'une perte de droits s'est produite ou a été constatée. Il n'existe pas davantage de disposition en vertu de laquelle

wegen eingetretener Rechtsverlust mit der Begründung rückgängig gemacht werden kann, die besagte Mitteilung sei verspätet ergangen. Deshalb kann nach Auffassung der Kammer die bloße Tatsache, daß eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ verspätet ergeht, einen Rechtsverlust nicht rückgängig machen.

4. Im vorliegenden Fall hat es das Europäische Patentamt jedoch nicht nur versäumt, frühzeitig eine Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ zu erlassen; es hat vielmehr ab dem entscheidenden Datum mehr als zwei Jahre lang (von November 1988 bis Februar 1991) aktiv an der Fortsetzung des Prüfungsverfahrens teilgenommen.

Während dieses Zeitraums nahm das Amt alle vom Anmelder entrichteten Gebühren (die Jahresgebühren für das vierte und das fünfte Jahr sowie die Erteilungs- und die Druckkostengebühr) entgegen. Im Verlauf der Sachprüfung forderte es den Beschwerdeführer in mehreren Bescheiden auf, Verfahrenshandlungen vorzunehmen, die für eine spätere Patenterteilung erforderlich gewesen wären.

Nach dem entscheidenden Datum gab das Europäische Patentamt somit mehr als zwei Jahre lang durch sein Verhalten zu verstehen, daß die Anmeldung immer noch anhängig sei, was implizit bedeutet, daß die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr für das dritte Jahr als eingehalten galt.

5. Der Beschwerdeführer, der nicht wußte, daß er die vorstehend genannte Frist versäumt hatte, schloß aus dem Verhalten des Amts, daß die Patentanmeldung während der Sachprüfung in den Jahren 1989 und 1990 immer noch anhängig war. Da das Europäische Patentamt darüber hinaus die Jahresgebühren für **das vierte** und **das fünfte** Jahr entgegengenommen hatte, mußte der Beschwerdeführer annehmen, daß die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr für das **dritte** Jahr eingehalten worden war. Folglich wandte er im Vertrauen darauf, daß die Anmeldung immer noch anhängig war, Zeit und Mühe für das Prüfungsverfahren auf, das vom Europäischen Patentamt so lange fortgesetzt wurde, bis die Anmeldung erteilungsreif war.

6. Auch Dritte, die sich über den Stand der in Frage stehenden Patentanmeldung unterrichten wollten, hätten keinen Grund zu der Annahme gehabt, daß ein Rechtsverlust eingetre-

occurred by operation of law, may be reversed for the reason that the communication referred to above was issued late. Therefore, in the board's view, the mere fact that a communication pursuant to Rule 69(1) EPC is issued late may not, as such, reverse a loss of rights.

4. However, in the circumstances of the present case, the European Patent Office not only failed to issue a communication pursuant to Rule 69(1) EPC at an early date, but rather took an active part in the continuation of the examination procedure for more than two years (from November 1988 to February 1991) after the critical date.

During this period the Office accepted all the fees paid by the appellant (the renewal fees for the fourth and the fifth year as well as the fees for grant and printing). In the course of substantive examination, the Office issued several communications inviting the appellant to perform procedural steps required in view of a later grant of the patent.

Hence, for more than two years after the critical date the European Patent Office indicated by its conduct that the application was still pending, thereby implying that the time limit for paying the renewal fee for the third year was deemed to have been complied with.

5. The appellant, not being aware of the failure to comply with the time limit referred to above, concluded from the Office's conduct that the patent application was still pending during the period of substantive examination in 1989 and 1990. Moreover, since the European Patent Office accepted the renewal fees for the **fourth** and the **fifth** year, the appellant had every reason to believe that the time limit for the payment of the renewal fee for the **third** year had duly been complied with. Consequently, the appellant, trusting that the application was still pending, invested time and effort in the examination procedure which, under the guidance of the European Patent Office, continued until the application was ready for grant.

6. Third parties informing themselves about the status of the patent application in question had no reason to believe that a loss of rights had occurred either. An inspection of

une perte de droits qui s'est produite d'office peut être annulée au motif que la notification visée ci-dessus a été émise tardivement. La Chambre estime par conséquent que le simple fait qu'une notification selon la règle 69(1) CBE a été établie tardivement ne permet pas en soi d'annuler une perte de droits.

4. Toutefois, dans la présente affaire, l'Office européen des brevets a non seulement omis d'établir une notification visée à la règle 69(1) CBE à un stade précoce, mais il a encore poursuivi activement la procédure d'examen pendant plus de deux ans (de novembre 1988 à février 1991) après la date critique.

Au cours de cette période, l'Office a accepté toutes les taxes acquittées par le requérant (les taxes annuelles pour les quatrième et cinquième années ainsi que les taxes de délivrance et d'impression). Pendant la procédure d'examen quant au fond, il a émis plusieurs notifications invitant le requérant à faire les actes de procédure requis en vue de la délivrance du brevet.

Par conséquent, pendant plus de deux ans à compter de la date fatidique, l'Office européen des brevets a laissé entendre par son comportement que la demande était encore en instance et que, par conséquent, le délai de paiement de la taxe annuelle pour la troisième année était réputé avoir été observé.

5. Le requérant, ignorant que le délai visé ci-dessus n'avait pas été observé, a déduit du comportement de l'Office que la demande de brevet était toujours en instance d'examen quant au fond en 1989 et 1990. De plus, étant donné que l'Office européen des brevets avait accepté les taxes annuelles pour **les quatrième et cinquième** années, le requérant avait tout lieu de penser que le délai de paiement de la taxe annuelle au titre de la **troisième** année avait été dûment observé. Par conséquent, le requérant, croyant que la demande était toujours en instance, a consacré du temps et des efforts à la procédure d'examen qui s'est poursuivie sous la conduite de l'Office européen des brevets jusqu'à ce que la demande soit en état de donner lieu à la délivrance d'un brevet.

6. De même, les tiers s'informant sur l'état de la demande de brevet en question n'avaient aucune raison de croire qu'une perte de droits s'était produite. En consultant le Registre

treten sei. Bei einer Einsichtnahme in das europäische Patentregister (Art. 127, R. 92 EPÜ) hätte sich noch Ende 1990 kein Eintrag gefunden, wonach die Anmeldung als zurückgenommen galt (vgl. R. 92 (1) n) EPÜ). Eine Akteneinsicht (Art. 128, R. 94 EPÜ) hätte bestätigt, daß das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß weiterging, bis die Anmeldung erteilungsreif war.

7. Faßt man die vorstehenden Überlegungen zusammen, so scheinen die folgenden Faktoren, die von der ersten Instanz nicht hinreichend berücksichtigt wurden, im vorliegenden Fall entscheidungserheblich zu sein:

- Das Amt ließ durch sein Verhalten den Beschwerdeführer und Dritte in dem Glauben, die Anmeldung sei 1989 und 1990 immer noch anhängig.

- Aufgrund dieser Annahme setzte der Beschwerdeführer in gutem Glauben das Prüfungsverfahren unter aktiver Mitwirkung des Europäischen Patentamts mehr als zwei Jahre lang fort.

- Der Beschwerdeführer konnte nicht damit rechnen, daß ihm das Amt erst am Ende des Prüfungsverfahrens unerwartet einen Rechtsverlust mitteilen würde, der in einer frühen Verfahrensphase eingetreten war.

- Dritte hatten nie Grund zu der Annahme, in irgendeiner Verfahrensphase sei ein Rechtsverlust eingetreten.

8. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erfordert der Vertrauensschutz, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht, daß Bescheide für den Anmelder klar und unmißverständlich sind. Vertraut ein Anmelder einem mißverständlichen Bescheid, so darf ihm daraus kein Nachteil erwachsen (vgl. J 3/87, ABI. EPA 1989, 3; J 1/89, ABI. EPA 1992, 17, Nrn. 6 und 7 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall erließ das EPA zwar nie eine Mitteilung, in der ausdrücklich festgestellt wurde, es sei kein Rechtsverlust eingetreten. Es ließ die Beteiligten und die Öffentlichkeit aber durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben, daß kein Rechtsverlust eingetreten sei. Ein solches Verhalten entsprach praktisch einem mißverständlichen Bescheid des EPA, dem der Anmelder vertrauen durfte. Daß sich das

the Register of European Patents (Article 127, Rule 92) would not have revealed, still at the end of 1990, any entry of a deemed withdrawal of the application (see Rule 92(1)(n) EPC). An inspection of files (Article 128, Rule 94) would have confirmed that the examination procedure was duly continuing until the application was ready for grant.

7. Summarising the above considerations, the following factors which were not sufficiently considered by the department of first instance appear to be relevant in the circumstances of the present case:

- By the Office's conduct, the appellant as well as third parties were led to believe that the application was still pending in 1989 and 1990.

- Based on this assumption, the appellant in good faith continued the examination procedure with the active co-operation of the European Patent Office for more than two years.

- The appellant could not have expected that, at the very end of the examination procedure, the Office should have revealed unexpectedly a loss of rights that had occurred at an early stage of the proceedings.

- Third parties never had any ground to suppose that a loss of rights had occurred at any stage of the proceedings.

8. According to the case law of the boards of appeal, the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicants requires communications to the applicant to be clear and unambiguous. An applicant must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (cf J 3/87, OJ EPO 1989, 3; J 1/89, OJ EPO 1992, 17, reasons 6 and 7).

In the present case, the EPO never issued a communication explicitly stating that there was no loss of rights. However, its conduct during a long period of time led the applicant and the public to the legitimate belief that no loss of rights had occurred. Such conduct in effect corresponded to a misleading communication of the EPO on which the applicant was entitled to rely. For the EPO to refer much later to a loss of rights which had occurred several years previous-

européen des brevets (article 127, règle 92), ils n'auraient trouvé, même à la fin de 1990, aucune indication selon laquelle la demande était réputée retirée (cf. règle 92(1)(n) CBE). Une inspection du dossier (article 128, règle 94) aurait confirmé que la procédure d'examen suivait dûment son cours jusqu'à ce que la demande puisse donner lieu à la délivrance d'un brevet.

7. En résumé, les facteurs suivants, qui n'ont pas suffisamment été pris en considération par l'instance du premier degré, semblent être pertinents dans les circonstances de la présente espèce :

- en raison du comportement de l'Office, le requérant ainsi que les tiers ont été amenés à croire que la demande était encore en instance en 1989 et 1990.

- sur ce fondement, le requérant a, de bonne foi, poursuivi la procédure d'examen avec la participation active de l'Office européen des brevets pendant plus de deux ans.

- le requérant ne pouvait pas prévoir que tout à la fin de la procédure d'examen, l'Office déclarerait de manière inattendue qu'une perte de droits s'était produite à un stade précoce de la procédure.

- A aucun moment, les tiers n'ont eu des raisons de supposer qu'une perte de droits s'était produite à un stade quelconque de la procédure.

8. Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et les demandeurs exige que les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtent pas équivoque dans l'esprit du demandeur. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (Cf. J 3/87, JO OEB 1989, 3; J 1/89, JO OEB 1992, 17, points 6 et 7 des motifs).

Dans la présente affaire, l'OEB n'a jamais émis de notification indiquant explicitement qu'il n'y avait pas eu de perte de droits. Toutefois, vu le comportement que celui-ci a adopté pendant une longue période, le demandeur et le public étaient fondés à croire qu'aucune perte de droits ne s'était produite. Un tel comportement correspond en fait à une notification erronée de la part de l'OEB, sur laquelle le demandeur était en droit de se fonder. En faisant

EPA viel später auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berief, stand eindeutig im Widerspruch zu seinem früheren Verhalten und verstieß damit gegen das allgemein anerkannte Verbot des "venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.) und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen EPA und Anmelder beherrscht.

9. Da das EPA den Anmelder nicht auf die noch ausstehende Zahlung hingewiesen, spätere Jahresgebühren aber anstandslos entgegengenommen und das Prüfungsverfahren mehrere Jahre lang fortgesetzt hat, kann die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr unter diesen Umständen ausnahmsweise als rechtzeitig bewirkt gelten.

10. In Anbetracht der Tatsache, daß der Beschwerdeführer selbst die Nichtzahlung der Gebühr zu vertreten hatte, und das Amt damit über den Stand der Anmeldung irreführt hat, entspricht eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ nicht der Billigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der gebilligten Fassung ein Patent zu erteilen.

ly was clearly inconsistent with its previous behaviour and therefore offended against the generally recognised prohibition of "venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.) thereby contravening the principle of good faith governing relations between the EPO and the applicants.

9. In the circumstances referred to above, since the EPO had not informed the applicant of the outstanding payment but accepted later renewal fees without objection and continued the examination proceedings for several years, the late payment of a renewal fee may - by way of exception - be considered as having been made in time.

10. In consideration of the fact that the appellant itself was responsible initially for the failure to pay the fee which led to the Office's misconception regarding the status of the application, a reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC appears not to be equitable.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant the patent on the basis of the approved text.

état bien plus tard d'une perte de droits qui s'était produite plusieurs années auparavant, l'OEB a agi de toute évidence en contradiction avec son attitude antérieure et a donc enfreint la règle généralement reconnue "nemini licet venire contra factum proprium" (Dig. 1, 7, 25 pr.), allant ainsi à l'encontre du principe de la protection de la confiance qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs.

9. Etant donné que l'OEB n'a pas attiré l'attention du demandeur sur le paiement en souffrance, mais qu'il a accepté ultérieurement des taxes annuelles sans objection et poursuivi la procédure d'examen pendant plusieurs années, le paiement tardif d'une taxe annuelle peut, compte tenu des circonstances décrites plus haut, être considéré à titre exceptionnel comme ayant été effectué en temps utile.

10. Le demandeur étant à l'origine lui-même responsable du non-paiement de la taxe annuelle qui a conduit l'Office à se méprendre sur l'état de la demande, le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE ne semble pas équitable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de délivrer le brevet sur la base du texte approuvé.