

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
7. Dezember 1995
J 8/94 - 3.1.1
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: B. Schachenmann
J.-C. Saisset

**Anmelder: Photographic Sciences
Corporation**

**Stichwort: Wiedereinsetzung/
PHOTOGRAPHIC SCIENCES**

Artikel: 94, 122 (5) EPÜ

Regel: 85a, 85b EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung in
Nachfrist gemäß Regel 85b - (nein)"**

Leitsatz

Die Wiedereinsetzung in die Nachfrist der Regel 85b EPÜ für die Stellung des Prüfungsantrags ist gemäß Art. 122 (5) EPÜ ausgeschlossen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Eingangsstelle vom 14. Dezember 1993, mit der ein Antrag der Anmelderin der Europäischen Patentanmeldung Nr. 91 105 595.2 auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ und/oder in die entsprechende Nachfrist nach Regel 85b EPÜ zurückgewiesen wurde.

II. Der Antrag auf Wiedereinsetzung war eingereicht worden, nachdem der Vertreter der Anmelderin bemerkt hatte, daß die Prüfungsgebühr wegen eines irrtümlichen Vermerks in der Vertreterakte innerhalb der genannten Fristen nicht entrichtet worden war.

III. Mit der angefochtenen Entscheidung wies die erste Instanz diesen Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zurück. Zur Begründung führte sie aus, daß die Bestimmung von Artikel 122 (5) EPÜ eine Wiedereinsetzung sowohl in die Grundfrist gemäß Artikel 94 (2) EPÜ als auch in die entsprechende Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ ausschließe. Sie bezog sich dabei insbesondere auf

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
7 December 1995
J 8/94 - 3.1.1
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: R. Schulte
Members: B. Schachenmann
J.-C. Saisset

**Applicant: Photographic Sciences
Corporation**

**Headword: Re-establishment/
PHOTOGRAPHIC SCIENCES**

Article: 94, 122(5) EPC

Rule: 85a, 85b EPC

**Keyword: "Re-establishment in
respect of the period of grace under
Rule 85b - (no)"**

Headnote

The period of grace under Rule 85b EPC for filing the request for examination is excluded from re-establishment by the provisions of Article 122(5) EPC.

Summary of facts and submissions

I. The appeal at issue lies from the Receiving Section's decision dated 14 December 1993 refusing a request from the applicant of European patent application No. 91 105 595.2 for re-establishment in respect of the time limit for filing the request for examination under Article 94(2) and/or the corresponding period of grace under Rule 85b EPC.

II. The request for re-establishment had been filed once the applicant's representative had noticed that the examination fee had not been paid within the aforementioned time limits because of an erroneous entry in the representative's files.

III. By the contested decision the department of first instance refused the request for re-establishment as inadmissible on the grounds that the provisions of Article 122(5) EPC excluded from re-establishment both the normal time limit under Article 94(2) EPC and the corresponding period of grace under Rule 85b EPC. It referred in particular to Legal Board of Appeal decision J 12/82

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
7 décembre 1995
J 8/94 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : B. Schachenmann
J.-C. Saisset

**Demandeur : Photographic Sciences
Corporation**

**Référence : Restitutio in integrum/
PHOTOGRAPHIC SCIENCES**

Article : 94, 122(5) CBE

Règle : 85bis, 85ter CBE

**Mot-clé : "Restitutio in integrum
quant au délai supplémentaire visé à
la règle 85ter - (non)"**

Sommaire

L'article 122(5) CBE exclut l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai supplémentaire prévu à la règle 85ter CBE pour la présentation de la requête en examen.

Exposé des faits et conclusions

I. Par le présent recours, l'auteur de la demande de brevet européen n° 91 105 595.2 attaque la décision par laquelle la section de dépôt avait rejeté le 14 décembre 1993 sa requête en restitutio in integrum quant au délai prévu à l'article 94(2) CBE pour la présentation de la requête en examen, et/ou quant au délai supplémentaire correspondant visé à la règle 85ter CBE.

II. La requête en restitutio in integrum avait été présentée lorsque le mandataire du demandeur s'était aperçu que la taxe d'examen n'avait pas été payée dans les délais, une mention erronée concernant la situation de la demande ayant été portée dans le dossier dudit mandataire.

III. Par la décision contestée, la première instance avait rejeté comme irrecevable la requête en restitutio in integrum, l'article 122(5) CBE excluant l'octroi de la restitutio in integrum aussi bien dans le cas du délai normal fixé à l'article 94(2) CBE que dans le cas du délai supplémentaire correspondant prévu à l'article 85ter CBE. A l'appui de sa décision de rejet, elle avait notamment invoqué

die Entscheidung J 12/82 (ABI. EPA 1983, 221) der Juristischen Beschwerdekammer

IV. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle legte die Anmelderin und nunmehr Beschwerdeführerin am 11. Februar 1994 Beschwerde ein und zahlte gleichzeitig die Beschwerdegebühr. In der am 15. April 1994 eingereichten Beschwerdebegründung und während der mündlichen Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer vom 7. Dezember 1995 trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

i) Die von der ersten Instanz herangezogene Entscheidung J 12/82 betreffe noch die alte Fassung der Regel 85b EPÜ, bei welcher sich die Nachfrist unmittelbar an die Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags angeschlossen habe. Die Entscheidung sei deshalb auf die neue Fassung dieser Regel nicht anwendbar. In der neuen Fassung stelle die Nachfrist eine selbständige, von der Grundfrist völlig unabhängige Frist dar, die demzufolge vom Ausschluß gemäß Artikel 122 (5) EPÜ nicht erfaßt werde.

ii) Dies sei insbesondere deshalb der Fall, weil Artikel 122 (5) EPÜ, in welchem nur die Grundfrist gemäß Artikel 94 (2) EPÜ ausdrücklich erwähnt werde, als Ausnahmebestimmung eng auszulegen sei. Diese Ansicht werde u. a. auch von *Singer*, *Europäisches Patentübereinkommen*, Köln etc., 1989, Rdn. 6 zu Artikel 122 EPÜ, vertreten.

iii) *Singer* weise in diesem Zusammenhang auch darauf hin, daß ein Grund für den Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung die ursprünglich geplante lange Dauer dieser Frist gewesen sei. Nachdem sich dieser Grund nicht verwirklicht habe, biete sich nun mit der neuen Fassung der Regel 85b EPÜ die Gelegenheit, durch eine entsprechend enge Auslegung von Artikel 122 (5) EPÜ die Härte dieses eigentlich obsoleten Ausschlusses für die Anmelder so weit als möglich zu mildern.

iv) Die Entscheidung G 3/91 (ABI. EPA 1993, 8) der Großen Beschwerdekammer stehe dem nicht entgegen. Diese Entscheidung befasse sich in Ziffer 2 der Gründe lediglich mit den Nachfristen gemäß Regel 85a EPÜ in der neuen Fassung. Sie betreffe damit nur Nachfristen, die sich auf das Anfangsstadium des Anmeldeverfahrens bezögen. Die

(OJ EPO 1983, 221).

IV. The applicant, now appellant, lodged an appeal on 11 February 1994 against the Receiving Section's decision, paying the appeal fee at the same time. In the statement of grounds for the appeal filed on 15 April 1994 and the oral proceedings before the Legal Board of Appeal on 7 December 1995 the appellant submitted essentially as follows:

(i) Decision J 12/82 cited by the department of first instance was concerned with the old version of Rule 85b EPC, in which the period of grace directly followed the normal time limit for filing the request for examination. That decision therefore could not be applied to the new version of this Rule. In the new version the period of grace was an independent time limit, completely separate from the normal time limit, and therefore not covered by the exclusion under Article 122(5) EPC.

(ii) This was in particular the case since Article 122(5) EPC, in which only the normal time limit under Article 94(2) EPC was expressly mentioned, was to be interpreted narrowly as an exclusion provision. This view was supported by *inter alia Singer* in "Europäisches Patentübereinkommen", Cologne, etc., 1989, No. 6 re Article 122 EPC.

(iii) *Singer* also pointed out in this connection that one reason for excluding the time limit for the request for examination from re-establishment had been the originally planned considerable length of that time limit. Since this had not become a reality, the opportunity now arose with the new version of Rule 85b EPC to reduce as far as possible the severity of what was in fact an obsolete exclusion for the applicant by a correspondingly narrow interpretation of Article 122(5) EPC.

(iv) Enlarged Board of Appeal decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8) presented no obstacle in this respect. In No. 2 of the Reasons it dealt only with the periods of grace referred to in the new version of Rule 85a EPC. It thus concerned only periods of grace relating to the early stages of the application procedure and left open the question of how to deal with the

la décision J 12/82 (JO OEB 1983, 221) rendue par la chambre de recours juridique.

IV. Le demandeur, devenu désormais requérant, a attaqué le 11 février 1994 la décision de la section de dépôt, en acquittant ce même jour la taxe de recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 15 avril 1994, ainsi que lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre de recours juridique le 7 décembre 1995, il a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

i) La décision J 12/82 qu'avait citée la première instance se fondait encore sur l'ancienne version de la règle 85ter CBE, qui prévoyait que le délai supplémentaire fait immédiatement suite au délai normal fixé pour la présentation de la requête en examen. Cette décision n'est donc plus compatible avec la nouvelle version de la règle, laquelle prévoit un délai supplémentaire autonome, entièrement indépendant du délai normal, qui ne saurait par conséquent tomber sous le coup de l'exclusion énoncée à l'article 122(5) CBE.

ii) Cette interprétation se justifie d'autant plus que l'article 122(5) CBE dans lequel il n'est fait mention expressément que du délai normal prévu à l'article 94(2) CBE doit être considéré au sens restrictif du terme comme une disposition d'exception. Tel est également l'avis, entre autres, de *Singer*, "Europäisches Patentübereinkommen", Cologne, etc., 1989, note 6 relative à l'article 122 CBE.

iii) *Singer* relève à ce propos que si l'octroi de la *restitutio in integrum* est exclu dans le cas du délai imparti pour la formulation de la requête en examen, c'est notamment parce qu'il était prévu à l'origine que ce délai serait de longue durée. Ce projet étant resté lettre morte, la nouvelle version de la règle 85ter CBE offre à présent la possibilité d'atténuer autant que possible, par le jeu d'une interprétation également restrictive de l'article 122(5) CBE, la rigueur pour les demandeurs de cette exclusion, qui n'est en fait plus de mise.

iv) La décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8) de la Grande Chambre de recours ne saurait être invoquée pour combattre cette thèse, puisqu'il n'est question au point 2 des motifs de cette décision que des délais supplémentaires visés à la règle 85bis CBE, nouvelle version, c'est-à-dire que des délais supplémentaires applicables durant la phase initiale de la procé-

Entscheidung lasse offen, wie es sich mit der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ verhalten solle, die ein späteres Verfahrens stadium betreffe. Damit habe die Große Beschwerdekammer bewußt Raum geschaffen für eine Auslegung von Artikel 122 (5) EPÜ, welche zwischen den Nachfristen der Regeln 85a und 85b EPÜ differenziere.

v) Eine solche Differenzierung sei sachlich insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil eine Versäumung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags bzw. der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ ein spätes Verfahrens stadium betreffe, in welchem zufolge der vorherigen Veröffentlichung der Anmeldung jede Möglichkeit einer erneuten Einreichung der Anmeldung entfalle. Dies stelle für die Anmelder eine besondere Härte und für die Vertreter ein großes Risiko dar, da der Verlust der Schutzrechte für alle benannten Staaten endgültig sei. Die in Regel 85a EPÜ erwähnten Fristen beträfen dagegen ein frühes Verfahrens stadium, in welchem eine erneute Einreichung der Anmeldung oft noch möglich sei.

vi) Angesichts dieser sachlichen Unterschiede sei eine Gleichbehandlung der Regeln 85a und 85b EPÜ im Hinblick auf den Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung trotz ihres ähnlichen Wortlauts nicht gerechtfertigt. Daran ändere auch ein entsprechender Hinweis in den Materialien zur Neufassung dieser Regeln nichts.

Insgesamt spreche deshalb vieles dafür, Artikel 122 (5) EPÜ im Hinblick auf die Nachfrist von Regel 85b EPÜ eng auszulegen, so daß diese Nachfrist nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werde.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ stattgegeben werde. Hinsichtlich der Erfüllung der Sorgfaltspflicht verwies sie auf ihre Ausführungen vor der ersten Instanz.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 1 (1) und Regel 64 EPÜ. Sie ist deshalb zulässig. Die Beschwerdeführerin hat

period of grace under Rule 85b EPC, which concerned a later stage of the procedure. Thus the Enlarged Board of Appeal had deliberately left some latitude for an interpretation of Article 122(5) that differentiated between the periods of grace under Rules 85a and 85b EPC.

(v) Such a differentiation was in fact justified in particular because failure to observe the time limit for filing the request for examination or the period of grace under Rule 85b EPC concerned a late stage of the procedure, in which because of the prior publication of the application there was no longer any opportunity of filing the application again. This was a particularly severe penalty for the applicant and also represented a serious risk for the representative since the loss of protective rights was final for all designated states. The time limits mentioned in Rule 85a EPC, on the other hand, concerned an early stage of the procedure, in which it would often still be possible to file the application again.

(vi) In view of these practical differences, there was no justification in treating Rules 85a and 85b EPC the same as regards exclusion from re-establishment, even if they were similarly worded. Even a note to this effect in the background documentation relating to the new version of these Rules did not alter this.

On the whole, therefore, there was a strong case for interpreting Article 122(5) EPC narrowly with regard to the period of grace under Rule 85b EPC, so as not to exclude it from re-establishment.

V. The appellant requested that its application for re-establishment in respect of the period of grace under Rule 85b EPC be granted. With regard to the fulfilment of its obligation to exercise due care, it referred to its submissions before the department of first instance.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible. The appellant has given its agreement to

la demande. En ne se prononçant pas sur la question du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE, qui est applicable à un stade plus avancé de la procédure, la Grande Chambre de recours a ouvert la voie à dessein à une interprétation de l'article 122(5) CBE dans laquelle il est établi une distinction entre les délais supplémentaires visés à la règle 85bis et les délais supplémentaires visés à la règle 85ter CBE.

v) Du point de vue du fond, une telle différenciation se justifie d'autant plus que dans le cas de l'inobservation du délai fixé pour la présentation de la requête en examen ou du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE, l'on se trouve à un stade avancé de la procédure, la demande ayant déjà été publiée, ce qui exclut toute possibilité d'un nouveau dépôt de la demande. La situation ainsi créée est particulièrement défavorable pour le demandeur et représente un grave risque pour le mandataire, puisqu'elle fait perdre définitivement tout droit de protection dans tous les Etats désignés. En revanche, les délais prévus à la règle 85bis sont applicables à un stade précoce de la procédure, à un moment où souvent, il est encore possible de procéder à nouveau au dépôt de la demande.

vi) Compte tenu de ces différences de fond, il n'est pas justifié, bien que les règles 85bis et 85ter CBE soient formulées de manière identique et quelles que soient les indications que l'on peut relever à cet égard dans les documents préparatoires relatifs à la nouvelle version de ces règles, d'exclure pareillement de la restitutio in integrum aussi bien les délais visés à la règle 85ter que ceux visés à la règle 85bis.

Au total, s'agissant du délai supplémentaire visé à la règle 85ter, nombre d'éléments militent en faveur d'une interprétation restrictive de l'article 122(5) CBE qui n'exclue pas ce délai de la restitutio in integrum.

V. Le requérant a demandé qu'il soit fait droit à sa requête en restitutio in integrum quant au délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE. En ce qui concerne le respect de ses obligations de vigilance, il a renvoyé aux déclarations qu'il avait faites devant la première instance.

Motifs de la décision

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

ihr Einverständnis mit der Abfassung der schriftlichen Entscheidung in deutscher Sprache erklärt, was die Abweichung von der Verfahrenssprache Englisch rechtfertigt (vgl. dazu J 18/90, ABl. EPA 1992, 511).

2. Die angefochtene Entscheidung betrifft einen auf Artikel 122 EPÜ gestützten Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags bzw. in die entsprechende Nachfrist nach Regel 85b EPÜ. Nach Ansicht der ersten Instanz war dieser Wiedereinsetzungsantrag unzulässig, weil er sich auf Fristen bezog, die nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind.

Bezüglich der Grundfrist gemäß Artikel 94 (2) EPÜ wurde dies von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung zu Recht nicht mehr in Frage gestellt (vgl. Entscheidung G 5/92, ABl. EPA 1994, 22, der Großen Beschwerdekammer).

3. Zu prüfen bleibt deshalb, ob der in Artikel 122 (5) EPÜ statuierte Ausschluß der Prüfungsantragsfrist von der Wiedereinsetzung auch für die Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ gilt oder nicht.

Für die alte Fassung von Regel 85b EPÜ, die am 4. Juni 1981 in Kraft trat, ist dies von der Juristischen Beschwerdekammer schon bejaht worden (vgl. Entscheidung J 12/82, ABl. EPA 1983, 221). Die Beschwerdeführerin vertritt jedoch die Ansicht, daß diese Entscheidung für die neue Fassung von Regel 85b EPÜ nicht mehr zutrefte, die seit dem 1. April 1989 mit geringfügigen Änderungen in Kraft steht (vgl. ABl. EPA 1989, 1 f.).

4. Vor der Einführung der Nachfristregelung von Regel 85b EPÜ hatte Artikel 122 (5) EPÜ in Verbindung mit Artikel 94 (2) und (3) EPÜ zur Folge, daß jede Nichteinhaltung der Frist zur Stellung des Prüfungsantrags unwiderruflich zum Verlust der Anmeldung führte. Als besonders gravierend trat dabei in Erscheinung, daß der unwiderrufliche Verlust der Anmeldung in einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens erfolgte, in welchem bereits erhebliche Gebühren entrichtet worden waren und auch eine Neueinreichung der Anmeldung wegen der vorangegangenen Veröffentlichung nicht mehr in Frage kam (vgl. Explanatory Memorandum, Dok. CA/52/80 vom 23. September 1980, Part I, II.1).

the decision's being written in German, which justifies the departure from the language of proceedings, which was English (see J 18/90, OJ EPO 1992, 511).

2. The contested decision concerns a request on the basis of Article 122 EPC for re-establishment in respect of the time limit for filing the request for examination or the corresponding period of grace under Rule 85b EPC. The department of first instance was of the opinion that this request was inadmissible since it related to time limits that were excluded from re-establishment by Article 122(5).

In the oral proceedings the appellant rightly no longer questioned this with regard to the normal time limit under Article 94(2) EPC (see Enlarged Board of Appeal decision G 5/92, OJ EPO 1994, 22).

3. What remains to be examined, therefore, is whether the provision in Article 122(5) EPC excluding the time limit for requests for examination from re-establishment also applies to the period of grace under Rule 85b EPC.

For the old version of Rule 85b EPC, which came into force on 4 June 1981, this question has already been answered in the affirmative by the Legal Board of Appeal (see J 12/82, OJ EPO 1983, 221). The appellant, however, is of the opinion that this decision no longer applies to the new version of Rule 85b EPC, which has been in force, with minor amendments, since 1 April 1989 (see OJ EPO 1989, 1 ff).

4. Before the introduction of the period of grace provided for in Rule 85b EPC, the consequence of Article 122(5) EPC in conjunction with Article 94(2) and (3) was that any failure to observe the time limit for filing the request for examination led irrevocably to the loss of the application. What emerged as particularly serious was that the irrevocable loss of the application occurred at an advanced stage of the procedure, when a considerable amount of fees had already been paid and it was also no longer possible to file the application again because of the prior publication (see CA/52/80, dated 10 October 1980, Explanatory Memorandum, Part I, II.1).

requérant ayant accepté que le texte écrit de la décision soit rédigé en allemand, il peut être utilisé une langue autre que la langue de la procédure, qui était l'anglais (cf. J 18/90, JO OEB 1992, 511).

2. La décision attaquée concerne une requête représentée au titre de l'article 122 CBE en vue d'obtenir la restitutio in integrum quant au délai fixé pour la présentation de la requête en examen, ou quant au délai supplémentaire correspondant visé à la règle 85ter CBE. La première instance avait jugé cette requête irrecevable du fait qu'elle portait sur des délais exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE.

Au cours de la procédure orale, le requérant a renoncé avec juste raison à contester que le délai normal prévu à l'article 94(2) CBE soit exclu de la restitutio in integrum (cf. décision de la Grande Chambre de recours G 5/92, JO OEB 1994, 22).

3. En conséquence, il reste à examiner si à l'article 122(5) CBE, l'exclusion de la restitutio in integrum prévue dans le cas du délai fixé pour la présentation de la requête en examen vaut ou non aussi pour le délai supplémentaire institué à la règle 85ter CBE.

La Chambre de recours juridique avait déjà répondu par l'affirmative (cf. décision J 12/82, JO OEB 1983, 221) sous le régime de l'ancienne version de la règle 85ter CBE, entrée en vigueur le 4 juin 1981. Or, le requérant considère que cette décision n'est plus compatible avec le nouveau texte de la règle 85ter CBE, en vigueur depuis le 1er avril 1989, auquel il n'a depuis cette date été apporté que de légères modifications (cf. JO OEB 1989, 1s.).

4. Avant qu'ait été institué le délai supplémentaire visé par la règle 85ter CBE, il résultait du jeu des dispositions combinées de l'article 122(5) CBE et de l'article 94(2) et (3) CBE que le non-respect du délai fixé pour la présentation de la requête en examen entraînait dans tous les cas une perte irrévocable des droits attachés à la demande. Cette perte était d'autant plus lourde de conséquences qu'elle se produisait à un stade avancé de la procédure, alors que des taxes d'un montant élevé avaient déjà acquittées, et qu'il n'était plus possible à cette date de procéder à un nouveau dépôt, puisque la demande avait déjà été publiée (cf. exposé des motifs figurant dans le document CA/52/80 du 20 octobre 1980, Partie I, point II.1).

Vor diesem Hintergrund bestand der Zweck der ursprünglichen Regel 85b EPÜ in der Schaffung einer Regelung, die es **anstelle** der ausgeschlossenen Wiedereinsetzung gestattete, das Risiko eines unwiderruflichen Rechtsverlusts **auf anderem Weg** herabzusetzen. Der Sinn dieser Bestimmung lag demnach nicht darin, unter Umgehung des eindeutigen Ausschlusses von Artikel 122 (5) EPÜ eine neue Wiedereinsetzungsmöglichkeit zu eröffnen (vgl. dazu Entscheidung J 12/82, ABl. EPA 1983, 221, Nr. 7 bis 9 der Gründe).

5. Daran hat sich durch die Neufassung der Regel 85b EPÜ im Jahr 1989 nichts geändert.

Gemäß dieser Fassung schließt die Nachfrist nun nicht mehr unmittelbar an die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags an, sondern beginnt erst mit Zustellung einer Mitteilung des Amtes zu laufen, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird.

Die Änderung erfolgte auf Grund der Erfahrung, daß bei einer Versäumung der Grundfrist oft auch die unmittelbar daran anschließende Nachfrist nicht wahrgenommen werden konnte. Dieses Problem ergab sich in gleicher Weise für alle Nachfristen gemäß Regel 85a und 85b EPÜ (vgl. Dok. CA/29/88 vom 16. Mai 1988, Part I, Art. 14).

Die Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ hatte demnach vor allem verfahrenstechnische Gründe. Sie bezweckte in erster Linie eine Erhöhung der Sicherheit für die Anmelder bei der Wahrnehmung der Nachfristen. Am Ausschluß der Nachfristen von der Wiedereinsetzung sollte sich dadurch aber nichts ändern, wie sich aus den vorbereitenden Dokumenten eindeutig ergibt (Dok. CA/79/88/Add. 1 vom 21. November 1988, Ziff. 3).

6. Für Regel 85a EPÜ wurde dies von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 3/91 (ABl. EPA 1993, 8, Nr. 2 der Gründe) bestätigt. Danach ist die Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ auch in der neuen Fassung eng an die entsprechenden Grundfristen gebunden und daher ebenso wie diese von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

Against this background the purpose of original Rule 85b EPC was to provide some arrangement that, **instead** of re-establishment, which was ruled out, allowed the risk of an irrevocable loss of rights to be reduced **in some other way**. It was not therefore to open up new possibilities of re-establishment, circumventing the clear exclusion of Article 122(5) EPC (see J 12/82, OJ EPO 1983, 221, Nos. 7 to 9 of the Reasons).

5. The new version of Rule 85b EPC introduced in 1989 has not altered this in any way.

According to this version the period of grace no longer immediately follows the time limit for filing the request for examination, but begins to run only on notification of a communication from the Office pointing out the failure to observe the time limit.

This amendment was made because experience showed that often when a time limit was missed the period of grace immediately following it could not be observed either. The problem was the same for all periods of grace under Rules 85a and 85b (see CA/29/88, dated 16 May 1988, Part I, Art. 14).

The reason for the new version of Rules 85a and 85b EPC was therefore above all procedural. It was intended primarily to increase certainty for applicants with regard to the observance of periods of grace. It was not, however, intended that any change be made with regard to the exclusion from re-establishment of periods of grace, as is clear from the preparatory documents (CA/79/88 Add. 1, dated 21 November 1988, No. 3).

6. This was confirmed as regards Rule 85a EPC by Enlarged Board of Appeal decision G 3/91 (OJ EPO 1993, 8, No. 2 of the Reasons), according to which the period of grace under the new version as well of that Rule is closely linked to the corresponding normal time limits and therefore, like these, excluded from re-establishment.

Dans ce contexte, la version initiale de la règle 85ter CBE visait à trouver une solution qui permette, **sans** recourir à la restitutio in integrum qui était exclue, d'atténuer **par un autre biais** le risque d'une perte irrévocable des droits attachés à la demande. En conséquence, l'objet de cette disposition n'était pas de créer une nouvelle possibilité de restitutio in integrum en tournant la disposition de l'article 122(5) CBE qui excluait explicitement l'octroi de la restitutio (cf. sur ce point la décision J 12/82, JO OEB 1983, 221, points 7 à 9 des motifs).

5. La situation n'a pas changé depuis la modification en 1989 de la règle 85ter CBE.

Tel qu'il est prévu dans la nouvelle version de la règle 85ter, le délai supplémentaire ne fait plus immédiatement suite au délai fixé pour la présentation de la requête en examen, mais ne commence à courir qu'à compter de la signification par l'Office d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé.

Cette modification avait été apportée parce que l'expérience montrait qu'en cas d'inobservation du délai normal, le demandeur laissait souvent passer aussi le délai supplémentaire qui lui succède immédiatement. Ce problème se posait de la même manière pour tous les délais supplémentaires visés aux règles 85bis et 85ter CBE (cf. doc. CA/29/88 du 16 mai 1988, Partie I, art. 14).

Ainsi la révision des règles 85bis et 85ter CBE était-elle essentiellement inspirée par des considérations pratiques relatives au déroulement de la procédure. Elle visait avant tout à améliorer la sécurité pour les demandeurs en leur facilitant le respect des délais supplémentaires. Il n'en demeurerait pas moins que ces délais devaient rester exclus de la restitutio in integrum, comme le montrent clairement les documents préparatoires (doc. CA/79/88 Add. 1 du 21 novembre 1988, point 3).

6. Dans le cas de la règle 85bis CBE, la Grande Chambre de recours avait confirmé cette exclusion dans sa décision G 3/91 (JO OEB 1993, 8, point 2 des motifs), en affirmant que "[même dans la nouvelle version de cette règle] le délai supplémentaire visé à la règle 85bis CBE est étroitement lié aux délais normaux [qui lui correspondent] et se trouve de ce fait exclu comme ces derniers de la restitutio in integrum."

Aus dem Umstand, daß die Große Beschwerdekammer in diesem Zusammenhang Regel 85b EPÜ unerwähnt ließ, läßt sich jedoch nicht schließen, daß Raum für eine abweichende Beurteilung dieser Nachfrist geschaffen werden sollte. Vielmehr verhält es sich so, daß die entsprechende Rechtsfrage für den vorgelegten Fall nicht entscheidungserheblich war, weshalb sie von der Großen Beschwerdekammer gemäß ihrer ständigen Praxis auch nicht beantwortet wurde (vgl. G 4/91, ABI. EPA 1993, 339; G 5/92, ABI. EPA 1994, 22; G 6/92, ABI. EPA 1994, 25).

Hingegen läßt die genannte Entscheidung G 3/91 erkennen, daß die Ausnahmebestimmung von Artikel 122 (5) EPÜ nicht generell "eng" auszulegen ist. Zumindest bezüglich der Nachfristregelung von Regel 85a EPÜ kann darüber kein Zweifel bestehen.

7. Was die Nachfrist von Regel 85b EPÜ betrifft, sieht die Kammer keine Gründe für eine andere Auslegung der Bestimmung von Artikel 122 (5) EPÜ.

In der Systematik des Übereinkommens stellen die Regeln 85a und 85b EPÜ verfahrenstechnisch analog ausgestaltete Rechtsbehelfe dar, die sich auf die Versäumung von Fristen beziehen, welche nach Artikel 122 (5) EPÜ gleichermaßen von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind. Artikel 122 (5) EPÜ selbst sieht ebenfalls keinerlei Differenzierung zwischen den darin erwähnten, von der Wiedereinsetzung ausgeschlossenen Fristen vor.

Auch die Neufassung der Regeln 85a und 85b EPÜ läßt keine unterschiedliche Ausgestaltung der Nachfristen im Hinblick auf die Wiedereinsetzbarkeit erkennen (vgl. oben Ziff. 5). In beiden Regeln sind die Nachfristen in der genau gleichen Weise an die Grundfrist gebunden. Die Folgerungen der Entscheidung G 3/91 treffen damit auch auf Regel 85b EPÜ zu.

8. Schon bei der Schaffung der ursprünglichen Regel 85b EPÜ hatte der Gesetzgeber in Betracht gezogen, daß ein entsprechender Rechtsverlust zufolge der Rücknahmefiktion von Artikel 94 (3) EPÜ schwerere Folgen für den Anmelder haben kann

The fact that the Enlarged Board of Appeal did not in that connection mention Rule 85b EPC does not, however, allow the inference that a certain latitude was to be left for assessing that period of grace differently. The situation was rather that this point of law was not relevant for deciding the case referred and was therefore, in line with established practice, not answered by the Enlarged Board (see G 4/91, OJ EPO 1993, 339; G 5/92, OJ EPO 1994, 22; G 6/92, OJ EPO 1994, 25).

On the other hand, the aforementioned decision G 3/91 makes clear that the exclusion under Article 122(5) EPC is not in general to be interpreted "narrowly". At least with regard to the period of grace under Rule 85a EPC there can be no doubt about this.

7. Turning to the period of grace under Rule 85b EPC, the Board sees no reason for interpreting the provisions of Article 122(5) EPC differently.

In the system established by the Convention Rules 85a and 85b EPC represent, from the procedural point of view, similarly arranged legal remedies relating to failure to observe time limits that are both excluded from re-establishment by Article 122(5) EPC. Article 122(5) itself also makes no distinction between the time limits excluded from re-establishment that it mentions.

Nor does the new version of Rules 85a and 85b EPC reveal any difference in the way the periods of grace are arranged with regard to the possibility of re-establishment (see 5. above). In both Rules the periods of grace are linked in exactly the same way to the normal time limit. The Board's conclusions in G 3/91 therefore also apply to Rule 85b EPC.

8. Even when original Rule 85b EPC was drafted the legislator took into consideration that the corresponding loss of rights as a result of deemed withdrawal under Article 94(3) EPC could have more serious consequences for an applicant than the

Le fait que la Grande Chambre de recours n'ait pas mentionné à ce propos la règle 85ter CBE ne permet pas pour autant de conclure que la Grande Chambre voulait laisser la possibilité d'une appréciation différente dans le cas de ce délai supplémentaire. L'on doit considérer bien plutôt que cette question juridique n'était pas d'une importance déterminante pour la décision soumise à la Grande Chambre, et que c'est la raison pour laquelle la Grande Chambre l'a laissée sans réponse, conformément à sa pratique constante (cf. G 4/91, JO OEB 1993, 339 ; G 5/92, JO OEB 1994, 22 ; G 6/92, JO OEB 1994, 25).

En revanche, il ressort indubitablement de la décision G 3/91 précitée que la disposition de l'article 122(5) CBE excluant l'octroi de la restitutio in integrum n'appelle pas d'une manière générale d'interprétation "étroite", du moins en ce qui concerne les délais supplémentaires visés à la règle 85bis CBE.

7. Quant au délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE, la Chambre ne voit aucune raison de donner une interprétation différente de l'article 122(5) CBE.

Dans le système institué par la Convention, les règles 85bis et 85ter CBE constituent du point de vue de la procédure des remèdes juridiques similaires en cas d'inobservation de délais pareillement exclus de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE. L'article 122(5) n'établit quant à lui aucune différence entre les délais qu'il mentionne, qu'il exclut tous de la restitutio in integrum.

La nouvelle version des règles 85bis et 85ter CBE ne permet pas elle non plus d'établir une distinction entre les délais supplémentaires pour ce qui est de la possibilité d'obtenir la restitutio in integrum (cf. point 5 supra). Les délais supplémentaires visés dans ces deux règles sont liés exactement de la même manière aux délais normaux qui leur correspondent. En conséquence, les conclusions qui avaient été tirées dans la décision G 3/91 valent également pour ce qui est des délais visés à la règle 85ter CBE.

8. Déjà lors de l'élaboration de l'ancienne règle 85ter CBE le législateur avait considéré que dans le cas où la demande est réputée retirée conformément à l'article 94(3) CBE, la perte de droits qui en résulte peut être plus lourde de conséquences pour le

als ein Rechtsverlust, der im Zusammenhang mit der Versäumung einer der in Regel 85a EPÜ genannten Fristen eintritt (vgl. oben Ziff. 4, sowie Explanatory Memorandum, Dok. CA/52/80 vom 23. September 1980, Part I, II.1). Dennoch und im Wissen um die unterschiedlichen Rechtsfolgen wurden für beide Fälle analoge Regelungen eingeführt.

Somit läßt sich auch im Hinblick auf die unterschiedliche Schwere der Rechtsfolgen keine Besonderheit der Auslegung von Artikel 122 (5) EPÜ im Hinblick auf die Nachfrist von Regel 85b EPÜ begründen.

9. Aus alledem folgt, daß die von der Beschwerdeführerin vertretene Auslegung von Artikel 122 (5) EPÜ im Übereinkommen keine Grundlage findet.

Die Kammer kommt damit zum Ergebnis, daß die Nachfrist gemäß der geltenden Fassung von Regel 85b EPÜ ebenso von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist wie die in Artikel 122 (5) EPÜ genannte Grundfrist zur Stellung des Prüfungsantrags gemäß Artikel 94 (2) EPÜ.

10. Die Kammer hat zwar ein gewisses Verständnis für das Argument der Beschwerdeführerin, daß eine Versäumung der Nachfrist gemäß Regel 85b EPÜ auch bei größter Sorgfalt nie ganz auszuschließen sei, so daß sich für den betroffenen Anmelder bei Versäumung der Frist ein endgültiger Rechtsverlust ergeben kann. Es ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen, daß die geltende Regelung nicht jedes Risiko eines Rechtsverlusts auszuschließen vermag. Das war - wie dargelegt - auch nicht die Absicht des Gesetzgebers. Eine Änderung dieser Situation stellt jedoch ein Postulat **de lege ferenda** dar, das die Kammer im Wege der Rechtsprechung nicht zu verwirklichen vermag, da sie an die bestehende, vom Gesetzgeber geschaffene Rechtslage gebunden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

loss that occurs with failure to observe one of the time limits mentioned in Rule 85a EPC (see 4. above and CA/52/80, dated 10 October 1980, Explanatory Memorandum, Part I, II.1). Nevertheless, and in full knowledge of the different legal consequences, the legislator introduced similar arrangements for both cases.

Thus even in view of the differing severity of the legal consequences, there can be no justification for any special interpretation of Article 122(5) EPC with regard to the period of grace under Rule 85b EPC.

9. It follows from the foregoing that there is no basis in the Convention for the appellant's interpretation of Article 122(5) EPC.

The Board therefore concludes that the period of grace under current Rule 85b EPC is excluded from re-establishment in the same way as the normal time limit mentioned in Article 122(5) EPC for filing the request for examination under Article 94(2) EPC.

10. The Board does have some sympathy for the appellant's argument that failure to observe the period of grace under Rule 85b EPC can never be completely ruled out, even when the greatest care is exercised, with the result that applicants may, where they fail to observe the time limit, suffer a final loss of rights. It is acknowledged that the current arrangements cannot rule out all risk of loss of rights. Nor, as has been shown, was this the legislator's intention. Amending the situation would, however, represent an assumption **de lege ferenda**, of which the Board is incapable when administering justice since it is bound by the existing legal situation created by the legislator.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

demandeur qu'une perte de droits découlant de l'inobservation de l'un des délais visés à la règle 85bis CBE (cf. point 4 supra, et également l'exposé des motifs figurant dans le document CA/52/80 du 20 octobre 1980, Partie I, point II.1). Pourtant, tout en sachant que les effets juridiques étaient différents, le législateur a adopté des solutions analogues dans les deux cas.

Ainsi, même compte tenu de la différence de gravité des effets juridiques, il n'est pas justifié de donner une interprétation différente de l'article 122(5) CBE dans le cas du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'interprétation que le requérant a donnée de l'article 122(5) CBE ne saurait se fonder sur la Convention.

La Chambre en conclut que le délai supplémentaire visé dans le texte actuel de la règle 85ter CBE est exclu de la restitutio in integrum au même titre que le délai normal mentionné à l'article 122(5) CBE (délai de présentation de la requête en examen prévu par l'article 94(2) CBE).

10. Certes la Chambre reconnaît dans une certaine mesure que, comme l'a fait valoir le requérant, il peut arriver que malgré toute la diligence requise, un demandeur laisse passer le délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE, ce qui entraîne pour lui une perte de droits irrévocable. Elle reconnaît comme le requérant que les dispositions en vigueur n'excluent pas tout risque de perte de droits, mais le législateur n'entendait pas lui non plus exclure tout risque, comme la Chambre vient de le montrer. Toutefois, toute modification de cette situation signifierait que la Chambre se place du point de vue **de lege ferenda**, ce qu'elle ne peut faire dans le cadre de sa jurisprudence, puisqu'elle est liée par le droit en vigueur, tel qu'il a été créé par le législateur.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.