

**ENTSCHEIDUNGEN DER
GROSSEN BESCHWERDE-
KAMMER**

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
18. Januar 1994
G 5/93
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Anmelder:

Nellcor Incorporated

Stichwort:

Wiedereinsetzung/NELLCOR

**Artikel: 122 (5), 150, 157 (2) (b),
158 (2) EPÜ**

Regel: 104b (1) b) EPÜ

Schlagwort: "Anwendbarkeit des
Artikels 122 (5) EPÜ"

Leitsatz

Die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ gelten für die Fristen gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ. Dessenungeachtet können Euro-PCT-Anmelder noch in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr wiedereingesetzt werden, wenn die Wiedereinsetzung beantragt worden ist, bevor die Entscheidung G 3/91 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

**DECISIONS OF THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL**

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
18 January 1994
G 5/93
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

President: P. Gori
Members: C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Applicant:

Nellcor Incorporated

Headword:

Re-establishment/NELLCOR

**Article: 122(5), 150, 157(2)(b),
158(2) EPC**

Rule: 104b(1)(b) EPC

Keyword: "Applicability of
Article 122(5) EPC"

Headnote:

The provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b)(i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC. This notwithstanding, Euro-PCT applicants may be re-established in the time limit for paying the national fee provided for in Rule 104b EPC in all cases where re-establishment of rights was applied for before decision G 3/91 was made available to the public.

**DECISIONS DE LA GRANDE
CHAMBRE DE RECOURS**

**Décision de la Grande
Chambre de recours en date du
18 janvier 1994
G 5/93
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
F. Antony
G.D. Paterson
E. Persson
R. Schulte
P. van den Berg

Demandeur:

Nellcor Incorporated

**Référence: Restitutio in
integrum/NELLCOR**

**Article: 122(5), 150, 157(2)(b), 158(2)
CBE**

Règle: 104b(1)(b) CBE

Mot-clé: "Applicabilité de l'article 122
(5) CBE"

Sommaire

Les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE. Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe nationale fixé à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la requête en restitutio a été présentée avant que la décision G 3/91 ait été rendue accessible au public.

Sachverhalt

I. Die Juristische Beschwerdekammer hat der Großen Beschwerdekammer mit Entscheidung J 4/93 vom 24. Mai 1993 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Sind das EPA und die Beschwerdekammern im Lichte des Artikels 172 EPÜ befugt, durch entsprechende Auslegung des Artikels 122 (5) EPÜ die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgesehene Frist von der Wiedereinsetzung auszunehmen?

2. Wenn diese Frage bejaht (und die Entscheidung G 3/91 hinsichtlich der Frist nach Regel 104b (1) b) EPÜ bestätigt) wird:

Bietet die frühere ständige Praxis des EPA, wonach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 104b (1) b) EPÜ genannte Frist Anwendung fand, eine ausreichende Grundlage dafür, daß ein Beteiligter zu Recht erwarten darf, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nach dieser Praxis geprüft wird, sofern er gestellt wurde, bevor der Beteiligte von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt wurde?

3. Wenn die Frage unter Nummer 2 bejaht wird:

Ab wann gelten die Benutzer des EPA als von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt?

II. In der Begründung ihrer Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, die Große Beschwerdekammer "habe zu berücksichtigen, daß Artikel 122 (5) EPÜ eine Ausnahme von der in Artikel 122 (1) bis (4) EPÜ aufgestellten allgemeinen Regel vorsehe und bei Anwendung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze nicht einfach auf Fälle ausgedehnt werden könne, die nicht in den ausdrücklichen Geltungsbereich der Ausnahmeregelung fielen."

Die Juristische Kammer wies auch darauf hin, daß die Anwendung des in der Entscheidung G 3/91 aufgestellten Grundsatzes im Fall der "Anspruchsgebühren" ihres Erachtens die Gefahr in sich berge, daß Euro-PCT-Anmelder gegenüber europäischen Direktanmeldern

Summary of the Facts of the Case

I. The Legal Board of Appeal in its decision J 4/93 of 24 May 1993 has referred to the Enlarged Board of Appeal the following questions of law in application of Article 112 (1)(a) EPC:

1. Is the EPO and are the Boards of Appeal, in the light of Article 172 EPC, competent to exclude, by way of interpretation of Article 122(5) EPC, the time limit provided for in Rule 104b(1)(b) EPC from re-establishment of rights?

2. If the answer is yes (and decision G 3/91 is confirmed with regard to the time limit provided for in Rule 104b(1)(b) EPC):

Is the former constant practice of the EPO regarding the applicability of Article 122 EPC to the time limit referred to in Rule 104b(1)(b) EPC a sufficient basis for the legitimate expectation of a party to have its request for re-establishment examined according to this former practice, if the request was filed before the party was duly informed of decision G 3/91?

3. If the answer to question 2 is yes:

From which date can the users of the EPO be assumed to have been duly informed of decision G 3/91?

II. In the reasons for its decision, the Legal Board held that the Enlarged Board of Appeal will have "to consider the fact that Article 122(5) EPC provides an exception to the general rule of Article 122(1) to (4) EPC and, applying general principles of interpretation, cannot just be extended to cover situations to which it does not specifically apply".

The Legal Board also drew attention to the fact that in the case of the "claims fees", the application of the principle of decision G 3/91 would, in its opinion, bring the danger that Euro-PCT applicants would be put to a disadvantage compared with

Exposé des faits

I. Dans la décision J 4/93 rendue le 24 mai 1993, la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, conformément à l'article 112(1) a) CBE :

1. L'OEB et les chambres de recours ont-ils, vu les dispositions de l'article 172 CBE, la possibilité d'exclure, par interprétation de l'article 122(5) CBE, le délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE des cas de restitutio in integrum?

2. S'il est répondu par l'affirmative à cette question (et si la décision G 3/91 est confirmée pour ce qui est du délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE) :

La pratique antérieure constante de l'OEB concernant l'applicabilité de l'article 122 CBE au délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE peut-elle suffisamment légitimer l'attente d'une partie de voir sa requête en restitutio in integrum examinée selon cette pratique antérieure, lorsque la requête a été présentée avant que la partie ait été dûment informée de la décision G 3/91 ?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 2 :

A partir de quelle date peut-on considérer que les usagers de l'OEB ont été dûment informés de la décision G 3/91 ?

II. Dans les motifs de sa décision, la Chambre de recours juridique a déclaré que la Grande Chambre de recours devra "se pencher sur le fait que l'article 122(5) CBE constitue une exception à la règle générale énoncée à l'article 122 (1) à (4) CBE et ne peut pas, eu égard aux principes généraux d'interprétation, être étendu à des situations auxquelles il ne s'applique pas spécifiquement."

La Chambre de recours juridique a également attiré l'attention sur le fait qu'à son avis, dans le cas des "taxes de revendication", l'application du principe posé dans la décision G 3/91 risquerait de défavoriser les demandeurs euro-PCT par rapport aux euro-demandeurs dans la mesure où ces derniers peuvent

benachteiligt würden, da letzteren das Recht auf Wiedereinsetzung in die für die Anspruchsgebühren geltende Frist zustehe. In diesem Zusammenhang habe sich die Frage gestellt, ob eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der "nationalen" Gebühr gemäß Regel 104b (1) b) EPÜ deswegen gewährt werden könne, weil ein Teil dieser zusammengesetzten Gebühr, nämlich die Anspruchsgebühren, nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei.

In bezug auf die dritte Frage machte die Juristische Beschwerdekammer ferner geltend, daß der Tag der Veröffentlichung der Entscheidung G 3/91 im Amtsblatt der maßgebliche Zeitpunkt sein sollte, ab dem Euro-PCT-Anmelder nicht mehr zu Recht eine Wiedereinsetzung in die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgesehene Frist erwarten dürften.

III. Am 1. Dezember 1993 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin von Herrn Brian Reid vertreten wurde.

IV. Vor der Großen Beschwerdekammer brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente vor:

1. Zu Frage 1:

a) Der für Euro-PCT-Anmeldungen relevante Teil der Entscheidung G 3/91 sei lediglich ein "obiter dictum", da es in der dort behandelten Sache um eine europäische und nicht um eine Euro-PCT-Anmeldung gegangen sei. Daher könne diese Entscheidung für die vorliegenden Fragen nicht als Präzedenzfall angesehen werden.

b) Artikel 122 (5) EPÜ sei ausdrücklich auf die dort aufgezählten Fristen beschränkt und müsse eng ausgelegt werden. Der Ausschluß einer dort nicht erwähnten Frist liefe auf eine Änderung des EPÜ hinaus, die nach Artikel 172 EPÜ nur von einer Konferenz der Vertragsstaaten beschlossen werden könne. Dieselbe Argumentation gelte (entsprechend) für die Ausführungsordnung, die nur vom Verwaltungsrat und nicht von der Großen Beschwerdekammer geändert werden dürfe. Daher seien die in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausdrücklich genannten Fristen, darunter insbesondere die Frist nach Regel 104b (1) b) EPÜ,

Euro-applicants since the latter were entitled to re-establishment of rights for the claims fees. In this connection, the question arose whether re-establishment of rights in respect of the time limit for the payment of the "national" fee referred to in Rule 104b(1)(b) EPC could be granted on the ground that part of this composite fee, namely the claims fees, was not excluded from re-establishment.

The Legal Board of Appeal also submitted, as regards the third question, that the date of publication of decision G 3/91 in the Official Journal should be the date after which the Euro-PCT applicants could no longer legitimately expect to be re-established in the time-limit of Rule 104b(1)(b) EPC.

III. Oral proceedings were held on 1 December 1993, at which the appellant was represented by Mr Brian Reid.

IV. In his submissions to the Enlarged Board of Appeal, the appellant essentially argued as follows.

1. As concerns the first question:

(a) The part of decision G 3/91 which concerns Euro-PCT applications was only an "obiter dictum" because, in the case concerned, a European application and not a Euro-PCT application was involved. Therefore, this decision could not be considered as having created a precedent in this respect.

(b) Article 122(5) EPC was specifically restricted to the time limits referred to and should be interpreted narrowly. The exclusion of any time limit not mentioned would be a change of the EPC which, according to Article 172 EPC, can only be made by a Conference of the Contracting States. The same reasoning applied (mutatis mutandis) to the Rules which can only be amended by the Administrative Council and not by the Enlarged Board of Appeal. Therefore, the time limits not expressly mentioned in Article 122 (5) EPC, including, in particular, the time limit under Rule 104b(1) (b) EPC, were implicitly excluded

être rétablis dans leurs droits en ce qui concerne les taxes de revendication. A cet égard, la question se posait de savoir si la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe "nationale" visée à la règle 104ter(1) b) CBE pouvait être accordée au motif qu'une partie de cette taxe mixte, à savoir celle afférente aux taxes de revendication, n'était pas exclue des cas de restitutio in integrum.

La Chambre de recours juridique a également estimé, à propos de la troisième question, que la date de publication de la décision G 3/91 au Journal officiel devrait être la date à partir de laquelle les demandeurs euro-PCT ne devraient plus pouvoir légitimement s'attendre à être rétablis dans leurs droits quant au délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE.

III. Une procédure orale à laquelle le requérant était représenté par M. Brian Reid a eu lieu le 1er décembre 1993.

IV. L'argumentation du requérant devant la Grande Chambre de recours a pour l'essentiel été la suivante :

1. En ce qui concerne la première question :

a) Dans la décision G 3/91, ce qui est dit au sujet des demandes euro-PCT n'est qu'un "obiter dictum" car, en l'espèce, c'est une demande européenne et non une demande euro-PCT qui était en cause. Par conséquent, on ne peut considérer que cette décision ait créé un précédent à cet égard.

b) L'article 122(5) CBE concerne expressément les délais qui y sont énumérés et doit être interprété de manière limitative. Exclure de la restitutio in integrum un délai non mentionné dans cet article équivaudrait à une révision de la CBE ; or seule une conférence des Etats contractants peut procéder à une telle révision, conformément à l'article 172 CBE. Le même raisonnement s'applique (mutatis mutandis) au règlement d'exécution, qui ne peut être modifié que par le Conseil d'administration et non par la Grande Chambre de recours. Par conséquent, les délais qui ne sont pas expressément mentionnés à l'article 122(5) CBE, à savoir notamment le délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE, sont

stillschweigend von der Anwendung des Artikels 122 (5) EPÜ ausgenommen. Die Große Beschwerdekammer sei nicht befugt, Euro-PCT-Anmeldern die Wiedereinsetzung zu verwehren, sondern habe das EPÜ in seiner geltenden Fassung anzuwenden.

c) Nach Artikel 150 (2) EPÜ seien, wenn die Vorschriften des EPÜ denen des PCT entgegenstünden, die Vorschriften des PCT maßgebend. Artikel 150 (2) EPÜ insgesamt lasse in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT klar erkennen, daß ein Euro-PCT-Anmelder bezüglich der Einhaltung von Fristen eigene - und andere - Rechte genießen solle als ein europäischer Direktanmelder. Daher könne Artikel 122 (5) EPÜ nicht als auf Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar angesehen werden.

d) Die in den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ angesprochenen Fristen stünden im Zusammenhang mit der Erfüllung der bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung zu beachtenden Anmeldeerfordernisse. Die für die Einreichung internationaler Anmeldungen geltenden Erfordernisse seien dagegen in Artikel 11 PCT festgelegt. Sobald diese erfüllt seien, gelte die internationale Anmeldung als europäische Anmeldung (Art. 11 (3) PCT). Die Fristen für die Zahlung der Recherchegebühr (Art. 157 (2) EPÜ) und der nationalen Gebühr (Art. 158 (2) EPÜ) kämen lange nach dem Zeitpunkt zum Tragen, zu dem die Anmeldeerfordernisse für die danach als europäische Anmeldung geltende Anmeldung erfüllt worden seien. Somit stellten diese Gebühren keine "Anmeldegebühr" dar, da die Anmeldung bereits erfolgt sei. Deshalb bestehe keine echte Analogie zwischen der "nationalen Gebühr" und der für europäische Anmeldungen vorgesehenen Anmeldegebühr.

e) Nach Artikel 48 (2) b) PCT könne ein Vertragsstaat eine Fristüberschreitung bei einer internationalen Anmeldung aber auch dann als entschuldigt ansehen, wenn sie bei einer nationalen Anmeldung unter entsprechenden Umständen nach nationalem Recht nicht entschuldigt werde. Insofern bestehe

from the operation of Article 122 (5) EPC. The Enlarged Board of Appeal was not entitled to decide that Euro-PCT applicants are excluded from re-establishment of rights but had to apply the EPC as it stands.

(c) Article 150(2) EPC states that in case of conflict between the provisions of the EPC and those of the PCT, the provisions of the PCT shall prevail. Article 150(2) EPC as a whole, taken in conjunction with Article 48(2) PCT, clearly indicated that an applicant for a Euro-PCT application was intended to enjoy separate, and different, rights regarding adherence to time limits as compared to an applicant for a European patent. Therefore, Article 122(5) EPC could not be considered as applying to Euro-PCT applications.

(d) The time limits with which Article 78(2) and Article 79(2) EPC are concerned are connected with the completion of the filing requirements of a European patent application. On the other hand, the filing requirements for international applications are set out in Article 11 PCT. Once these requirements have been fulfilled, the international application is deemed to be a European application (Article 11(3) PCT). The time limits for paying the search fee (Article 157(2) EPC) and the national fee (Article 158(2) EPC) are long after the filing requirements had been completed on the deemed European application. Thus, these fees were not "a filing fee" because the patent application had already been filed. Therefore, there was no real analogy between the "national fee" and the filing fee provided for European applications.

(e) According to Article 48(2)(b) PCT, where national law does not allow delays to be excused in equivalent circumstances for a national application, a Contracting State may still excuse such a delay for the international application. There was therefore a specific basis for a difference in treatment

implicitement exclus du champ d'application de l'article 122(5) CBE. La Grande Chambre de recours n'a pas compétence pour décider d'exclure les demandeurs euro-PCT du bénéfice de la restitutio in integrum et doit appliquer la CBE telle qu'elle est rédigée.

c) Selon l'article 150(2) CBE, en cas de divergence entre les dispositions de la CBE et celles du PCT, ce sont les dispositions du PCT qui prévalent. Il ne fait pas de doute que par le jeu de l'article 150(2) CBE considéré dans son ensemble, en liaison avec l'article 48(2) PCT, un demandeur euro-PCT doit bénéficier de droits distincts et différents de ceux d'un demandeur de brevet européen, pour ce qui est du respect des délais. On ne peut donc pas considérer que l'article 122(5) CBE s'applique aux demandes euro-PCT.

d) Les délais prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE font partie des conditions à satisfaire pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Les conditions de dépôt des demandes internationales sont quant à elles définies à l'article 11 PCT. Toute demande internationale remplissant ces conditions est réputée constituer une demande européenne (article 11(3) PCT). Les délais de paiement de la taxe de recherche (article 157(2) CBE) et de la taxe nationale (article 158(2) CBE) expirent bien après que les conditions de dépôt ont été remplies pour la demande réputée européenne. Ainsi, ces taxes ne sont pas des "taxes de dépôt" car la demande de brevet a déjà été déposée. Par conséquent, il n'y a pas de véritable analogie entre la "taxe nationale" et la taxe de dépôt prévue pour les demandes européennes.

e) Conformément à l'article 48(2)(b) PCT, même si sa législation nationale ne permet pas d'excuser les retards dans l'observation d'un délai dans des circonstances équivalentes pour une demande nationale, tout Etat contractant peut excuser un tel retard pour les demandes internationales. Cela justifie donc clairement une différence

eine konkrete Rechtsgrundlage für eine unterschiedliche Behandlung internationaler und nationaler Anmeldungen.

f) Die Entscheidung G 3/91 stehe nicht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung, wonach eine Wiedereinsetzung in die Fristen gemäß Artikel 157 (2) und 158 (2) EPÜ möglich sei. Sie stehe überdies im Widerspruch zu den vom EPA selbst veröffentlichten Bekanntmachungen wie dem "Hinweis für PCT-Anmelder" (ABl. EPA 1991, 333).

g) In den meisten Vertragsstaaten, die in einer internationalen Patentanmeldung benannt werden könnten, um dieser - als Alternative zur europäischen Anmeldung - die Wirkung einer nationalen Anmeldung zu verleihen, sei aus ganz ähnlichen oder denselben Gründen wie in Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung zugelassen, wenn Fristen für den Eintritt in die nationale Phase überschritten worden seien. In Anbetracht dieser klaren Aussage der Vertragsstaaten, deren Rechtsvorschriften auf das EPÜ abgestimmt worden seien, müsse das EPÜ vom EPA dahingehend ausgelegt werden, daß auch eine Überschreitung der Fristen für den Eintritt in die regionale Phase beim Europäischen Patentamt als entschuldigt angesehen werden könne.

h) Bei Anwendung der Entscheidung G 3/91 auf Euro-PCT-Anmeldungen würden PCT-Anmelder schlechter gestellt, da ihnen danach anders als europäischen Anmeldern die Wiedereinsetzung im Zusammenhang mit der Zahlung der Anspruchsgebühren verwehrt sei. Die beiden Anmeldergruppen müßten aber, gemäß allgemeinen Rechtsgrundsätzen, gleich behandelt werden.

2. Zu Frage 2:

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes, wonach das EPA die berechtigten Erwartungen seiner Benutzer nicht mißachten dürfe, müsse im vorliegenden Fall angewandt werden, da das EPA bis zur Entscheidung G 3/91 bei Euro-PCT-Anmeldungen Wiedereinsetzung gewährt habe.

3. Zu Frage 3:

between international and national applications.

(f) Decision G 3/91 was contrary to consistent jurisprudence that re-establishment of rights is possible in the circumstances of failure to meet the time limits of Articles 157(2) and 158(2) EPC. Indeed, the decision was also contrary to the statements published by the EPO itself, such as "Information for PCT Applicants" (OJ EPO 1991, 333).

(g) In most of the Contracting States where a national patent application, as an alternative to a European patent application, can be designated in an international patent application, re-establishment of rights on grounds very similar or identical to Article 122 EPC is permitted to excuse delays in meeting the time limits for entry into the national phase. In view of this clear expression of opinion by the Contracting States whose laws have been harmonised with the EPC, the EPC should be interpreted by the EPO to allow delays in meeting the time limits for entry into the regional phase at the European Patent Office to be excused.

(h) The application of decision G 3/91 to Euro-PCT applications would leave PCT applicants at a disadvantage as they were therefore excluded from re-establishment for the claims fees which was not the case for European applicants. Both kinds of applicant should be treated equally, in accordance with general legal principles.

2. As concerns the second question:

The principle of the protection of the legitimate expectations of the users of the EPO should be applicable to the present case since, until decision G 3/91, re-establishment of rights for Euro-PCT applications was granted by the EPO.

3. As concerns the third question:

de traitement entre les demandes internationales et nationales.

f) La décision G 3/91 est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle la restitutio in integrum est possible en cas de non-respect des délais visés aux articles 157(2) et 158(2) CBE. En fait, cette décision contredit également les informations publiées par l'OEB lui-même telles que l' "Avis aux déposants PCT" (JO OEB 1991, 333).

g) Dans la plupart des Etats contractants dans lesquels une demande de brevet national au lieu d'une demande de brevet européen peut faire l'objet d'une désignation dans une demande internationale, le rétablissement du demandeur dans ses droits est autorisé pour des motifs très proches de ou identiques à ceux indiqués à l'article 122 CBE, en cas d'observation des délais d'entrée dans la phase nationale. Compte tenu de ce point de vue exprimé clairement par les Etats contractants dont la législation a été harmonisée avec la CBE, l'OEB devrait interpréter la CBE comme admettant que les retards dans l'observation des délais d'entrée dans la phase régionale à l'Office européen des brevets peuvent être excusés.

h) L'application de la décision G 3/91 aux demandes euro-PCT se ferait au désavantage des déposants PCT, qui ne pourraient être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement des taxes de revendication, ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs de brevets européens. Les deux catégories de demandeurs devraient être traitées de la même façon, conformément aux principes généraux du droit.

2. Pour ce qui est de la deuxième question :

Le principe de la protection de la confiance légitime des usagers de l'OEB devrait être applicable en l'espèce, dans la mesure où, jusqu'à la décision G 3/91, l'OEB permettait un rétablissement des droits pour les demandes euro-PCT.

3. Pour ce qui est de la troisième question :

Die frühere Praxis des EPA müsse zumindest in den Fällen angewandt werden, in denen vor Veröffentlichung der Entscheidung G 3/91 im Amtsblatt des EPA ein entsprechender Antrag gestellt worden sei. Da aber nach der Veröffentlichung zwangsläufig noch geraume Zeit vergehe, bis das Amtsblatt den europäischen Vertretern zugestellt werde und diese ihre Mandanten entsprechend beraten könnten, sei eine ab dem Veröffentlichungsdatum des Amtsblatts laufende zweimonatige Nachfrist (die sich an der Frist gemäß Artikel 122 (2) EPÜ orientiere) angezeigt, damit unnötige Kosten für die Stellung letztlicher Wiedereinsetzungsanträge vermieden würden.

The previous practice of the EPO should be applied at least to the cases entered before the date of publication of decision G 3/91 in the Official Journal of the EPO. However, since a relatively long time span necessarily elapsed between this date and the time the Official Journal was delivered to European attorneys and the latter were able to advise their clients correspondingly, a two-month grace period (period corresponding to the time limit under Article 122 (2) EPC) taking effect at the date of publication of the Official Journal would be advisable in order to avoid expenses incurred in the preparation of requests for re-establishment which would become useless.

La pratique antérieure de l'OEB devrait pour le moins être appliquée aux affaires soumises à l'Office avant la date de publication de la décision G 3/91 au Journal officiel de l'OEB. Toutefois, du fait qu'une période relativement longue sépare nécessairement cette date de la date de livraison du Journal officiel aux mandataires européens, censés utiliser ce dernier pour conseiller leurs clients, il serait souhaitable d'accorder aux demandeurs un délai de grâce de deux mois (durée correspondant au délai fixé à l'article 122(2) CBE) commençant à courir à la date de publication du Journal officiel, afin de leur éviter les frais de préparation de requêtes en restitutum in integrum présentées en pure perte.

Entscheidungsgründe

1. Frage 1

1.1 Auslegung des Artikels 122 EPÜ

1.1.1 Nach den Artikeln 11 (3) und 45 (1) PCT sowie den Artikeln 153 und 156 EPÜ hat eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsort oder ausgewähltes Amt ist, in den EPÜ-Vertragsstaaten ab dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer "nationalen" (europäischen) Anmeldung. Der Anmelder hat spätestens mit dem Ablauf von 20 Monaten (Art. 22 (1) PCT) bzw. von 30 Monaten (Art. 39 (1) a) PCT) seit dem Prioritätsdatum eine "nationale" Gebühr (falls eine solche erhoben wird) zu zahlen.

1.1.2 Allerdings kann im "nationalen" Recht oder im "regionalen Patentvertrag" (Art. 45 (1) PCT) eine Frist gesetzt werden, die später abläuft (Art. 22 (3) bzw. Art. 39 (1) b) PCT). Dies ist im EPÜ geschehen, dem zufolge diese Fristen 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag ablaufen (R. 104b (1) EPÜ), während bei einer europäischen Direktanmeldung die Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr (sowie der Benennungsgebühren in dem in Artikel 79 (2) EPÜ vorgesehenen Fall) einen Monat nach dem Anmeldetag endet (Art. 78 (2) EPÜ).

1.1.3 Der PCT (Art. 48 (2) a)

Reasons for the Decision

1. First question

1.1 Interpretation of Article 122 EPC

1.1.1 According to Articles 11(3) and 45(1) of the PCT and Articles 153 and 156 of the EPC, an international application designating or electing the European Patent Office has the effect in the Contracting States to the EPC of a "national" (European) application as of the international filing date. The applicant has to pay a "national" fee (if any) not later than at the expiration of 20 months (Article 22(1) PCT) or, as the case may be, 30 months (Article 39(1)(a) PCT) from the priority date.

1.1.2 However, the "national" law or the "regional patent treaty" (Article 45(1) PCT) may fix a time limit which expires later (Article 22(3) or Article 39(1)(b) PCT). This is the case with the EPC which has fixed these time limits respectively at the expiry of 21 and 31 months from the priority date (Rule 104b(1) EPC) whereas, for the direct European patent application, the time limit for paying the filing fee and the search fee (and in the case provided for in Article 79(2) EPC the designation fees), is one month after the filing date (Article 78(2) EPC).

1.1.3 The PCT provides that "any

Motifs de la décision

1. Première question

1.1 Interprétation de l'article 122 CBE

1.1.1 Conformément aux articles 11(3) et 45(1) PCT et aux articles 153 et 156 CBE, toute demande internationale désignant ou élisant l'Office européen des brevets a, dans les Etats contractants de la CBE, les effets d'un dépôt "national" (européen) dès la date du dépôt international. Le déposant doit payer (le cas échéant) une taxe "nationale" au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 mois (article 22(1) PCT) ou de 30 mois (article 39(1) a) PCT) à compter de la date de priorité.

1.1.2 Toutefois, la législation "nationale" ou le "traité de brevet régional" (article 45(1) PCT) peut fixer un délai expirant après les délais ci-dessus (article 22(3) ou 39(1)(b) PCT). Tel est le cas pour la CBE, qui prévoit des délais respectivement de 21 et 31 mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) CBE); par contre, dans le cas d'une demande de brevet européen directe, le délai de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche (et, dans le cas visé à l'article 79(2) CBE, de la taxe de désignation) est d'un mois à compter de la date de dépôt (article 78(2) CBE).

1.1.3 Le PCT prévoit que "tout Etat

bestimmt folgendes: "Jeder Vertragsstaat (worunter im vorliegenden Fall das Europäische Patentübereinkommen zu verstehen ist) sieht ... eine Fristüberschreitung als entschuldigend an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen (europäischen) Recht zugelassen sind." Aus diesem Grund sollten die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ betreffend die mögliche Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist für Euro-PCT-Anmelder im selben Umfang gelten wie für europäische Direktanmelder. Da europäischen Direktanmeldern die Wiedereinsetzung verwehrt ist, wenn die in den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ vorgesehenen Fristen für die Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren versäumt wurden, bringt diese Bestimmung des PCT für das EPÜ keine Verpflichtung mit sich, dem Euro-PCT-Anmelder eine Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der **entsprechenden** Euro-PCT-Gebühren, d. h. der nationalen Grundgebühr und der Benennungsgebühren gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ, zuzugestehen.

1.1.4 Jedoch gilt Artikel 48 (2) a) PCT sehr wohl für die Fristen zur Zahlung der Anspruchsgebühren gemäß Regel 104b (1) b) iii) EPÜ, da nach Artikel 122 (5) EPÜ dem europäischen Direktanmelder die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der entsprechenden, in Regel 31 EPÜ vorgesehenen Gebühren nicht versagt ist. Daher kann ein Euro-PCT-Anmelder nach Artikel 122 EPÜ in Verbindung mit Artikel 48 (2) a) PCT wieder in die Frist zur Zahlung der Anspruchsgebühren eingesetzt werden.

1.1.5 Auch wenn im EPÜ mithin keinerlei Verpflichtung besteht, dem Euro-PCT-Anmelder die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der nationalen Gebühr (mit Ausnahme der Anspruchsgebühren) zu bieten, könnte Euro-PCT-Anmeldern diese Möglichkeit doch aus anderen Gründen eröffnet werden (Art. 48 (2) b) PCT). Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, genau das sei im EPÜ der Fall, da durch die ausdrückliche Erwähnung bestimmter Fristen in Artikel 122 (5) stillschweigend alle anderen, nicht

Contracting State (this meaning, in the present case, the European Patent Convention) shall ... excuse, for reasons admitted under its "national" (European) law, any delay in meeting any time limit" (Article 48(2)(a) PCT). For this reason, the provisions of Article 122 EPC which relate to the possibility of re-establishment of rights in case a time limit has not been respected should apply to the Euro-PCT applicants insofar as they also apply to the "direct" European applicants. Since the possibility of re-establishment of rights is excluded for direct European applicants in the case where the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC for paying the filing fee, the search fee and the designation fees have not been respected, this provision of the PCT does not oblige the EPC to give the Euro-PCT applicant the possibility of being re-established in the time limits for paying the **corresponding** Euro-PCT fees, i.e. the national basic fee and the designation fees provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC.

1.1.4 However, Article 48(2)(a) PCT does apply in the case of the time limits for paying the claims fees provided for in Rule 104b(1) (b) (iii) EPC because the direct European applicant is not excluded by Article 122(5) EPC from re-establishment in the time limit to pay the corresponding fees provided for in Rule 31 EPC. Therefore, a Euro-PCT applicant may be re-established in the time limit to pay the claims fees under the provisions of Article 122 EPC in conjunction with Article 48(2) (a) PCT.

1.1.5 Even if the EPC is thus not obliged to offer the Euro-PCT applicant the possibility of being re-established in the time limits for paying the national fee (except for the claims fees), it could still offer this possibility to the Euro-PCT applicants for other reasons (Article 48(2)(b) PCT). The appellants have submitted that the EPC had done so because the express mention in Article 122(5) of certain time limits implied the exclusion of all other time limits which are not expressly mentioned, and consequently of

contractant [c'est-à-dire, en l'espèce, la Convention sur le brevet européen] doit ... excuser pour des motifs admis par sa législation "nationale" [européenne] tout retard dans l'observation d'un délai" (article 48 (2) a) PCT). Par conséquent, les dispositions de l'article 122 CBE relatives aux possibilités de restitutio in integrum quant à des délais qui n'ont pas été respectés doivent s'appliquer aux demandeurs euro-PCT pour autant qu'elles s'appliquent aussi aux déposants d'une demande européenne "directe". La possibilité de rétablir les déposants d'une demande européenne directe dans leurs droits étant exclue lorsque les délais prévus aux articles 78 (2) et 79(2) CBE pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation n'ont pas été respectés, la disposition du PCT évoquée ci-dessus n'entraîne pas que la CBE doive donner aux demandeurs euro-PCT la possibilité d'être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement des taxes euro-PCT **correspondantes**, c'est-à-dire la taxe nationale de base et les taxes de désignation visées à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE.

1.1.4 En revanche, l'article 48(2) a) PCT est effectivement applicable au cas des délais de paiement des taxes de revendication prévues à la règle 104ter (1) b) iii) CBE; en effet, le déposant d'une demande européenne directe n'est pas exclu par l'article 122(5) CBE de la possibilité d'être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes correspondantes visées à la règle 31 CBE. Par conséquent, un demandeur euro-PCT peut être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes de revendication, en vertu des dispositions conjointes de l'article 122 CBE et de l'article 48(2) a) PCT.

1.1.5 Ainsi, même si la CBE n'a pas l'obligation de donner au demandeur euro-PCT la possibilité de bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe nationale (à l'exception des taxes de revendication), elle pourrait lui permettre d'être rétabli dans ses droits pour d'autres motifs (article 48(2) b) PCT). Le requérant a soutenu que la CBE l'a prévu du fait que la mention expresse de certains délais à l'article 122(5) CBE implique l'exclusion de tout autre délai non expressément mentionné et, par conséquent, du délai de paiement de la "taxe nationale" prévue à la règle

ausdrücklich erwähnten Fristen und damit auch die Fristen für die Zahlung der "nationalen Gebühr" gemäß Regel 104b (1) EPÜ unberührt blieben.

1.1.6 In diesem Zusammenhang hat die vorliegende Beschwerdekammer auch vorgebracht, daß es sich bei der in Artikel 158 (2) EPÜ genannten "nationalen Gebühr" um eine einzige zusammengesetzte Gebühr handle, die, wie Regel 104b (1) b) EPÜ zu entnehmen sei, aus einer nationalen Grundgebühr, Benennungsgebühren und gegebenenfalls Anspruchsgebühren bestehe. Die vorliegende Kammer hat darauf hingewiesen, daß diese zusammengesetzte Gebühr nicht mit der Summe der Teilgebühren, aus denen sie bestehe, gleichgesetzt werden dürfe. Die Frist für die Zahlung der zusammengesetzten Gebühr könne daher als eigenständige, nach Artikel 122 (5) EPÜ nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossene Frist angesehen werden.

1.1.7 Dies setzt jedoch voraus, daß die Frist zur Zahlung der "nationalen Gebühr" eine andere Rechtsnatur hat als die Fristen für die Zahlung der europäischen Anmelde-, Benennungs- und Anspruchsgebühren.

Die Große Beschwerdekammer sieht aber, was die Rechtsnatur angeht, keinen Unterschied zwischen den Fristen für Euro-PCT-Anmelder und denjenigen für europäische Direktanmelder, da sie gleichwertig in ihrer Funktion sind. Aufgrund dieser Funktion sind die beiden Fristen als im wesentlichen identisch anzusehen. Ihre Rechtsnatur bleibt die gleiche, auch wenn sie unterschiedliche Laufzeiten haben.

Durch die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgenommene Aufgliederung der "nationalen" Gebühr in verschiedene Teile wird keineswegs ein Unterschied zwischen der Frist zur Zahlung der europäischen Gebühren und der Frist für die Entrichtung der "nationalen" Gebühr hergestellt, sondern vielmehr bestätigt, daß diese Fristen gleichsam identisch sind.

Wenn der europäische Direktanmelder die Anmeldegebühr (Art. 90 (3) EPÜ), die Benennungsgebühren (Art. 91 (4) EPÜ) und die Anspruchsgebühren (R. 31 (2) EPÜ) nicht fristgerecht

the time limits for paying the "national fee" provided for in Rule 104b(1) EPC.

1.1.6 In this respect, the referring Board of Appeal has also submitted that the "national fee" mentioned in Article 158(2) EPC was a composite single fee, which, as indicated in Rule 104b(1)(b) EPC, comprised a national basic fee, designation fees and, where applicable, claims fees. The referring Board pointed out that this composite single fee could not be equated with the sum of the partial fees which it comprises. The time limit to pay this composite single fee could therefore be considered as an independent time limit for which re-establishment of rights was not excluded under Article 122(5) EPC.

1.1.7 These submissions presuppose that the time limit for paying the "national fee" is different in its legal nature from the time limits for paying the European filing, designation and claims fees.

In the opinion of the Enlarged Board of Appeal, the time limits for Euro-PCT applicants and those for direct European applicants do not differ in their legal nature because of their equivalent function. This function makes both time limits in essence identical. The fact that they differ in their respective duration does not affect their equivalent legal nature.

The distinction made in Rule 104b (1)(b) EPC between the different parts of the "national" fee does not establish a difference between the time limit for paying the European fees and the time limit for paying the "national" fee but, on the contrary, confirms the quasi-identity of these time limits.

Thus, the legal consequences of non-payment within the given time limit of the filing fee (Article 90(3) EPC), the designation fees (Article 91(4) EPC) and the claims fees (Rule 31(2) EPC) by the direct

104ter(1) CBE.

1.1.6 A cet égard, la Chambre de recours juridique a également affirmé que la "taxe nationale" mentionnée à l'article 158(2) CBE était une taxe mixte unique qui, comme l'indique la règle 104ter(1) b) CBE, est composée d'une taxe nationale de base, de taxes de désignation et, le cas échéant, de taxes de revendication. La chambre de recours juridique a souligné que cette taxe mixte unique ne saurait être assimilée à la somme des taxes individuelles qui la composent et que le délai de paiement de cette taxe mixte unique peut donc être considéré comme un délai indépendant que l'article 122 (5) CBE n'exclut pas des cas de restitutio in integrum.

1.1.7 Ces allégations présupposent que la nature juridique du délai de paiement de la "taxe nationale" soit différente de celle des délais de paiement des taxes européennes de dépôt, de désignation et de revendication.

La Grande Chambre de recours estime que les délais qui doivent être observés par les demandeurs euro-PCT et ceux devant l'être par les déposants de demandes européennes directes ont la même nature juridique car ils ont la même fonction, qui les rend identiques par essence. Le fait qu'ils n'ont pas la même durée n'affecte pas l'identité de leur nature juridique.

La distinction établie à la règle 104ter (1) b) CBE entre les éléments de la taxe "nationale" ne crée pas de différence entre le délai de paiement des taxes européennes et le délai de paiement de la taxe "nationale" mais confirme au contraire la quasi-identité de ces deux délais.

C'est ainsi que le non-paiement dans les délais de la taxe de dépôt (article 90(3) CBE), des taxes de désignation (article 91(4) CBE) et des taxes de revendication (règle 31(2) CBE) par le déposant d'une demande européenne

entrichtet, ergeben sich daraus also dieselben Rechtsfolgen, die Regel 104c EPÜ für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung der entsprechenden Teile der "nationalen" Gebühr vorsieht: Die europäische Patentanmeldung gilt als zurückgenommen, wenn nicht fristgerecht die Anmeldegebühr bzw. die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr gezahlt worden sind. Unterbleibt die Zahlung einer Benennungsgebühr, so gilt die Benennung als zurückgenommen. Dagegen wird die Nichtentrichtung einer Anspruchsgebühr als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch gewertet. Dies zeigt ganz klar, daß es sich bei dieser "nationalen" Gebühr nicht um eine einzige zusammengesetzte Gebühr handelt, sondern um einen Verbund eigenständiger Gebühren, die sich jeweils mit der Anmeldegebühr, den Benennungsgebühren bzw. den Anspruchsgebühren für die europäische Patentanmeldung decken, wie Regel 104b (1) b) ii) EPÜ im Hinblick auf die Benennungsgebühren zu entnehmen ist.

1.1.8 Vor diesem Hintergrund beschränkt sich der in Artikel 122 (5) EPÜ enthaltene Hinweis auf die Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ nicht allein auf europäische Direktanmeldungen, sondern gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, die nach Artikel 11 (3) PCT ab dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer nationalen (europäischen) Anmeldung haben und nach Artikel 150 EPÜ den Bestimmungen des EPÜ unterliegen, soweit diese den Vorschriften des PCT nicht entgegenstehen.

1.1.9 Aus den vorstehenden Überlegungen und den bereits in der Entscheidung G 3/91 dargelegten Gründen folgt, daß die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ auf die Fristen gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ anwendbar sind.

2. Fragen 2 und 3

2.1 Im "Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991) betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, R. 104b EPÜ)" (ABl. EPA 1991, 328), Nrn. B.II.6 und 7 (S. 333) ist

European applicant are the same as the legal consequences defined in Rule 104c EPC for the non-payment within the given time limit of the corresponding parts of the "national" fee. The European patent application is deemed to be withdrawn unless the filing fee or the national basic fee and at least one designation fee have been paid in due time. In case of non-payment of a designation fee, the designation is deemed to be withdrawn. On the other hand, where a claim fee has not been paid, the corresponding claim is deemed to be abandoned. This shows clearly that this "national" fee is not a composite single fee but an aggregate of independent fees identical to the filing fee, the designation fees and the claims fees for the European application respectively, as indicated in Rule 104b(1)(b) (ii) EPC for the designation fees.

1.1.8 Therefore, the mention of Articles 78(2) and 79(2) EPC in Article 122(5) EPC is not limited to direct European applications but also refers to Euro-PCT applications which under Article 11(3) PCT have the effect of a national (European) application as of the international filing date and are, according to Article 150 EPC, subject to the provisions of the EPC insofar as these provisions do not conflict with those of the PCT.

1.1.9 It follows from the above considerations and from the reasons already given in decision G 3/91 that the provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2) (b) and 158(2) EPC.

2. Second and third questions

2.1 According to the "Information for PCT applicants (as at 1 June 1991) concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC)" (OJ EPO 1991, 328), points

directe a les mêmes conséquences juridiques que celles prévues à la règle 104quater CBE en cas de non-paiement dans les délais des éléments correspondants de la taxe "nationale". La demande de brevet européen est réputée retirée à moins que la taxe de dépôt ou la taxe nationale de base et au moins une taxe de désignation n'aient été payées en temps voulu. Si le demandeur omet de payer une taxe de désignation, la désignation est réputée avoir été retirée. D'autre part, lorsqu'une taxe de revendication n'a pas été acquittée, la revendication correspondante est réputée avoir été abandonnée. Il résulte clairement de ce qui précède que la taxe "nationale" n'est pas une taxe mixte unique mais un agrégat de taxes indépendantes respectivement identiques à la taxe de dépôt, aux taxes de désignation et aux taxes de revendication afférentes à la demande européenne, comme indiqué à la règle 104ter(1) b) ii) CBE pour les taxes de désignation.

1.1.8 La mention des articles 78(2) et 79(2) CBE à l'article 122(5) CBE ne concerne donc pas seulement les demandes européennes directes mais aussi les demandes euro-PCT, qui, conformément à l'article 11(3) PCT, ont les effets d'un dépôt national (européen) à compter de la date du dépôt international et qui, conformément à l'article 150 CBE, sont soumises aux dispositions de la CBE dans la mesure où il n'y a pas de divergence entre celles-ci et celles du PCT.

1.1.9 Il résulte de ce qui précède et des motifs de la décision G 3/91 que les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE.

2. Deuxième et troisième questions

2.1 Il est dit aux points B-II 6 et 7, page 333 de l'"Avis aux déposants PCT (à compter du 1er juin 1991) concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter

folgendes ausgeführt: "Tritt (wegen Nichtzahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren, der Recherchegebühr oder der Anspruchsgebühren) ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden."

2.2 Das Europäische Patentamt war daher aufgrund seiner eigenen Auslegung verpflichtet, Euro-PCT-Anmeldern die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der obengenannten Gebühren einzuräumen.

2.3 Euro-PCT-Anmelder durften deshalb zu Recht erwarten, daß sich das Europäische Patentamt bis zu dem Zeitpunkt an seine eigene Auslegung halten würde, zu dem die Entscheidung G 3/91, in der die Große Beschwerdekammer diese Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ und die entsprechende Praxis für nicht haltbar befand, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

B-II 6 and 7 (page 333) "if a loss of rights occurs (due to the non-payment of the national basic fee, the designation fees, the search fee or the claims fees), the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC".

2.2 The European Patent Office was therefore bound, by its own interpretation, to admit the possibility for the Euro-PCT applicants of being re-established in the time limits for paying the above-mentioned fees.

2.3 The Euro-PCT applicants were thus entitled to expect that the European Patent Office should apply its own interpretation up to the date on which decision G 3/91 of the Enlarged Board of Appeal, which has established that the said interpretation and the corresponding practice was not the proper interpretation of the relevant provisions of the EPC, was made available to the public.

CBE)" (JO OEB 1991, 328) qu' "en cas de perte d'un droit [en raison du non-paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation, de la taxe de recherche et des taxes de revendication], le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit".

2.2 L'Office européen des brevets, lié par sa propre interprétation, devait donc permettre que les demandeurs euro-PCT bénéficient de la restitutio in integrum quant aux délais de paiement des taxes mentionnées ci-dessus.

2.3 Les demandeurs euro-PCT étaient donc en droit d'attendre de l'Office européen des brevets qu'il suive sa propre interprétation, jusqu'à la date à laquelle la décision G 3/91 de la Grande Chambre de recours a été rendue accessible au public, décision qui a établi que cette interprétation et la pratique correspondante ne sont pas conformes aux dispositions concernées de la CBE.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

Die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ gelten für die Fristen gemäß Regel 104b (1) b i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ. Dessenungeachtet können Euro-PCT-Anmelder noch in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr wiedereingesetzt werden, wenn die Wiedereinsetzung beantragt worden ist, bevor die Entscheidung G 3/91 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

ORDER

For these reasons it is decided that the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

The provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC. This notwithstanding, Euro-PCT applicants may be re-established in the time limit for paying the national fee provided for in Rule 104b EPC in all cases where re-establishment of rights was applied for before decision G 3/91 was made available to the public.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit : La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises.

Les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1)(b)i) et ii) CBE et aux articles 157(2)(b) et 158 (2) CBE. Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe nationale fixé à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la requête en restitutio a été présentée avant que la décision G 3/91 ait été rendue accessible au public.