

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.9

4 MARS 1987

J.04/86

G U I D E D E L E C T U R E

- FICTION DU RETRAIT DE LA DEMANDE DE BREVET
- DATE DE PRISE D'EFFET

I. Les faits

- 24 mai 1983 : dépôt de la demande de brevet européen ;
- 7 novembre 1984 : publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la publication du rapport de recherche européenne ;
- 3 mai 1985 : paiement de la taxe annuelle pour la 3^e année/brevet ;
- 7 mai 1985 : . date d'expiration du délai normal de paiement de la taxe d'examen* ;
.
. non-paiement de la taxe d'examen
- 31 mai 1985 : date d'échéance de la taxe annuelle pour la 3^e année/brevet ;
- 25 juin 1985 : le demandeur requiert le remboursement de taxe annuelle acquittée dans la mesure où il n'est pas intéressé à l'examen de la demande ;

* Article 94

(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

- 8 juillet 1985 : date d'expiration du délai supplémentaire de deux mois ** ; aucune taxe n'a été acquittée ;
- 8 août 1985 : la section de dépôt rejette la requête en remboursement de la taxe annuelle acquittée ;
- 20 décembre 1985 : le demandeur forme un recours ;
- 4 mars 1987 : la chambre de recours juridique annule la décision de la section de dépôt.

II. Le droit :

A) Le problème :

a) Les prétentions :

1. Le demandeur :

- La taxe annuelle pour la 3^e année/brevet vient à échéance après que la fiction du retrait de la demande, suite au défaut de paiement de la taxe d'examen, a pu être constatée ;
- La fiction du retrait de la demande prend effet à l'expiration du délai de six mois de paiement de la taxe d'examen et non à l'expiration du délai supplémentaire de deux mois ; cela découle clairement du libellé de l'article 94(2) CBE.

** Règle 85ter

Si la requête en examen n'a pas été formulée dans le délai fixé à l'article 94, paragraphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire.

2. La section de dépôt :

la demande de brevet européen est réputée retirée au plus tôt à l'expiration du délai supplémentaire de deux mois tel que prévu à la règle 85ter CBE**.

b) énoncé du problème :

En cas de défaut de paiement de la taxe d'examen ainsi que de la surtaxe, la demande de brevet européen est-elle réputée retirée à l'expiration du délai normal de paiement ou du délai supplémentaire de deux mois ?

B) La solution :

a) énoncé de la solution :

"Du libellé de l'article 94(3) CBE*, il découle clairement que si la requête en examen n'a pas été formulée, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai de six mois tel que prévu à l'article 94(2) CBE. De ce fait, une taxe annuelle acquittée et exigible après l'expiration de ce délai devra être remboursée" (cf. point 4 des motifs de la décision).

b) Commentaire de la solution :

La question juridique soumise à la Chambre de recours juridique a priori purement théorique revêt une importance primordiale dans la pratique. En effet, une fois la constatation de la fiction du retrait de la demande devenue attaquant (cf. Renseignement juridique n° 15, JO OEB 1984, p. 491), la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai non observé. Par voie de conséquence, toute taxe acquittée après ce délai ou tout acte accompli après ce délai sera remboursé ou réputé nul. En l'espèce,

le problème posé était de savoir si, par suite du défaut de paiement de la taxe d'examen ainsi que de la surtaxe, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai normal de paiement ou du délai supplémentaire de deux mois. La Chambre de recours juridique a conclu, d'après le libellé de l'article 94(3) CBE, que l'expiration du premier délai constitue la date à laquelle la demande est réputée retirée, que, de ce fait, le délai de deux mois supplémentaires ne constitue pas une prorogation de délai, mais un remède juridique, en cas de non-paiement de la taxe d'examen dans le délai normal (cf. point 4 des motifs de la décision).

En fixant le point de départ de la fiction du retrait au premier jour du délai supplémentaire de deux mois, la Chambre de recours juridique a pu, à juste titre, conclure que la taxe annuelle exigible après l'expiration de ce délai devait être remboursée.

Il est intéressant de noter que la Chambre de recours juridique avait déjà pris position sur ce problème dans la décision J 03/84 non publiée au JO. OEB mais aux Dossiers Brevets 1984-VI J 33) et admit, contrairement à la pratique suivie par l'OEB, que l'expiration du délai normal (en l'espèce, également le délai de six mois de formulation de la requête en examen) constitue la date à laquelle la demande est réputée retirée... en cas de défaut de paiement des taxes dues.

Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



Aktenzeichen: J 04/86

E N T S C H E I D U N G
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 4. März 1987

Beschwerdeführer: Bayerische Motorenwerke A.G.

Vertreter:

Schweiger, Erwin
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Postfach 40 02 40
Petuelring 130
AJ-33
D-8000 München 40

Angegriffene Entscheidung:

Entscheidung der Eingangsstelle des EPA
vom 6. November 1985, mit der die Zu-
rückzahlung einer Jahresgebühr abgelehnt
wurde.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: F. Benussi

Sachverhalt und Anträge

- I. Am 24. Mai 1983 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. Mai 1982 ein. In üblicher Weise stellte sie dabei den Prüfungsantrag ohne bereits die Prüfungsgebühr zu bezahlen. Am 7. November 1984 wurde im europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts für diese Anmeldung hingewiesen. Die Frist, um den Prüfungsantrag durch Zahlung der Gebühr wirksam zu machen, lief damit am 7. Mai 1985 ab. Es schloß sich die Nachfrist nach Regel 85b EPÜ bis 8. Juli 1985 an. Eine Prüfungsgebühr wurde nicht gezahlt.
- II. Die 3. Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung in Höhe von 460,- DM wurde am 3. Mai 1985 gezahlt; nach Regel 37 EPÜ wurde sie am 31. Mai 1985 fällig. Am 25. Juni 1985 beantragte die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Jahresgebühr. Sie legte dar, daß die Prüfungsgebühr absichtlich nicht gezahlt wurde, damit die Anmeldung nach Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelten soll. Die versehentlich gezahlte Jahresgebühr sei erst nach dem Eintritt der Rücknahmefiktion fällig geworden und daher zurückzuzahlen.
- III. Mit Entscheidung vom 8. August 1985 lehnte die Eingangsstelle des EPA die Rückzahlung mit folgenden Erwägungen ab: Die Rücknahme-Fiktion sei erst mit Ablauf der Nachfrist für die Zahlung der Prüfungsgebühr eingetreten, so daß die gezahlte und dann innerhalb der Nachfrist fällig gewordene Jahresgebühr verfallen sei. Dies ergäbe sich daraus, daß der Anmelder bis zum Ende der Nachfrist die Möglichkeit habe, durch Zahlung der Prüfungsgebühr mit Zuschlag das Patenterteilungs-

Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt	Yes/No
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours :

J 04/86

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande :

83 105 151.4

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

95 704

Bezeichnung der Erfindung:

Klimaanlage

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

F 25 B 13/00

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du

4. März 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Bayerische Motorenwerke AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /

Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

"Klimaanlage / BMW"

EPU / EPC / CBE

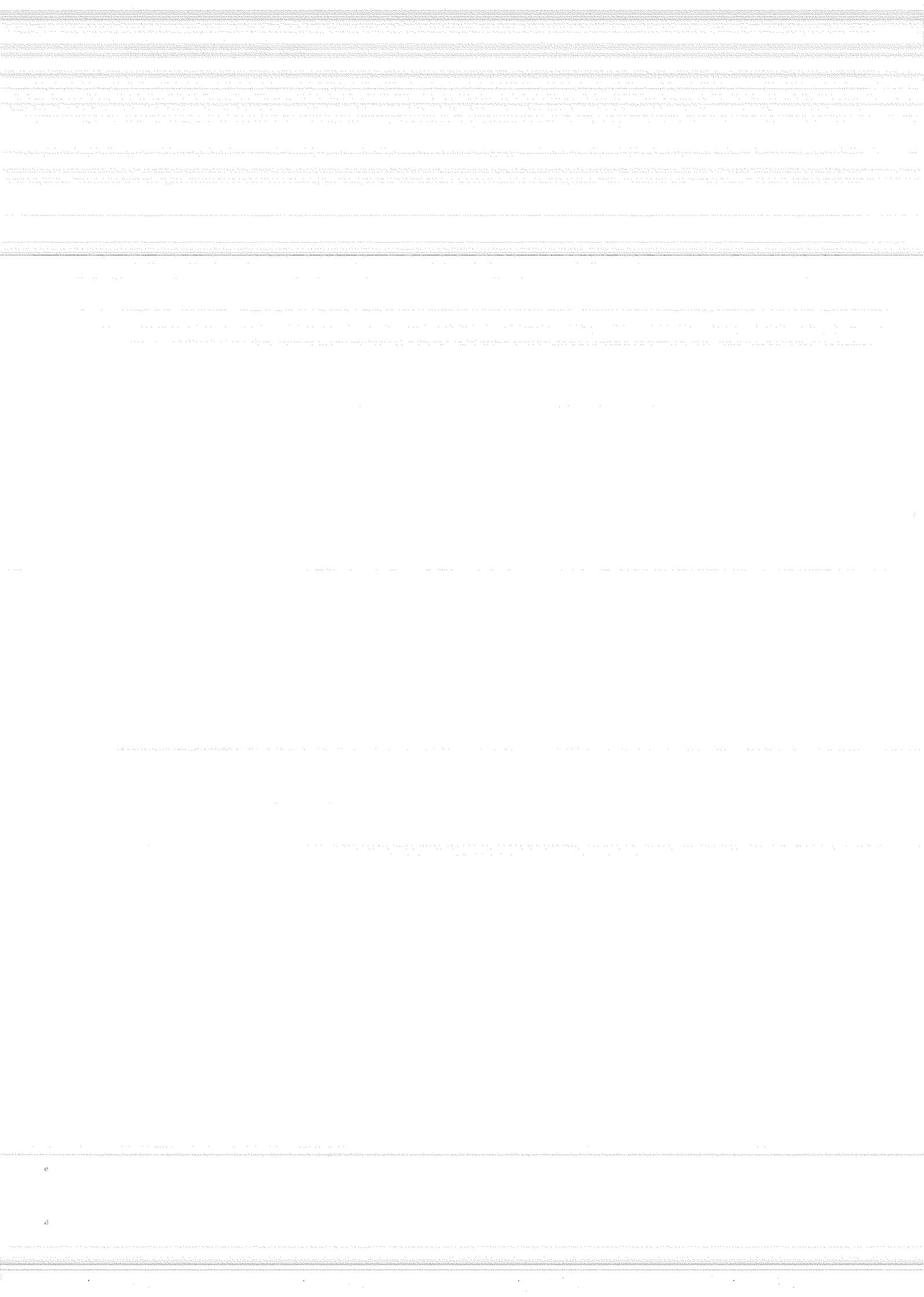
Artikel 86, 94; Regeln 85b, 67

Kennwort / Keyword / Mot clé

"Rücknahme-Fiktion mangels Prüfungsantrag - Zeitpunkt der Wirksamkeit" "Jahresgebühr - Fälligkeit in Nachfrist" "Verfahrensfehler (nein) - unrichtige Rechtsauslegung"

Leitatz / Headnote / Sommaire

Wird für eine europäische Patentanmeldung ein Prüfungsantrag nicht gestellt, so gilt diese Anmeldung als mit Ablauf der in Artikel 94 (2) EPU genannten Frist und nicht erst als mit Ablauf der Nachfrist nach Regel 85b EPU als zurückgenommen. Daher ist in einem solchen Fall eine erst nach Ablauf der erstgenannten Frist fällig gewordene Jahresgebühr zurückzuerstatten.



verfahren fortzusetzen. Die Patentanmeldung sei auch während der Nachfrist noch "anhängig".

IV. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 20. Dezember 1985 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese sogleich wie folgt: Werde für einen Prüfungsantrag die Prüfungsgebühr weder innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ noch - mit dem erforderlichen Zuschlag - innerhalb der Nachfrist nach Regel 85 b EPÜ gezahlt, so trete die Rücknahme-Fiktion mit dem Ablauf der erstgenannten Frist ein. Dies ergäbe sich eindeutig aus dem Wortlaut von Artikel 94 (3) EPÜ. Die Regel 85b EPÜ ändere Artikel 94 (2) und (3) EPÜ nicht, sondern schaffe lediglich die Möglichkeit, die Rücknahme-Fiktion wieder aufzuheben.

V. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Rückzahlung der 3. Jahresgebühr in Höhe von 460 DM wie auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Einen "wesentlichen Verfahrensmangel" i.S.v. Regel 67 EPÜ sieht sie darin, daß die Rückzahlung der Jahresgebühr infolge einer unrichtigen Auslegung von Artikel 94 (2) und (3) sowie Regel 85b EPÜ verweigert worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Regeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die Bedeutung dieser Beschwerde liegt darin, daß mit ihr geklärt wird, ob eine während der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ gezahlte Jahresgebühr zurückerstattet werden kann, wenn von dem Rechtsbehelf nach dieser Regel kein Gebrauch gemacht wird. Bei Ablauf der Frist für die

Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ werden regelmäßig auch schon Jahresgebühren nach Artikel 86 (1) i.V.m. Regel 37 (1) EPÜ geschuldet. Die Anmelder haben sich daher häufig auf regelmäßige Jahresgebührenzahlungen eingerichtet, die auch durch Computer vorgenommen werden. Daher kann es zu einer unbeabsichtigten, d.h. irrtümlichen Zahlung der Jahresgebühr kommen. Die Zahlung kann auch bewußt, d.h. vorsorglich für den Fall eines etwaigen Gebrauchs der Heilungsmöglichkeit nach Regel 85b EPÜ gezahlt sein. Die Jahresgebühr mit Zuschlag muß sogar vorsorglich gezahlt werden, wenn die 6-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ innerhalb der Nachfrist nach Regel 85b EPÜ abläuft. Andernfalls wäre der Anmelder auf eine Wiedereinsetzung in die erstgenannte Frist angewiesen, wenn er die Anmeldung durch Gebrauch des Rechtsbehelfs nach Regel 85b EPÜ fortführen will.

3.1 Die Nachfristen mit Zuschlagsgebühr nach den Regeln 85a und 85b EPÜ finden ihr Vorbild in der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ betreffend die noch wirksame Zahlung einer Jahresgebühr mit Zuschlag innerhalb von 6 Monaten nach Fälligkeit. Diese Vorschrift geht ihrerseits auf Artikel 5 bis PVÜ zurück. Daher liegt es nahe, zunächst zu prüfen, ob aus dem System der Nachfrist nach Artikel 5 bis PVÜ bzw. 86 (2) EPÜ eine logisch zwingende Antwort gefunden werden kann, ob eine Patentanmeldung, falls von einem Rechtsbehelf zu ihrer Erhaltung kein Gebrauch gemacht wurde, mit dem Beginn oder erst mit dem Ende der Rechtsbehelfsfrist entfallen ist.

3.2 Artikel 5 bis PVÜ wurde zuletzt auf den Konferenzen von Den Haag und Lissabon diskutiert (s. hierüber Bodenhausen, Kommentar zur PVÜ, 1971). Die Diskussionen zeigen, daß das Schutzrecht während der Nachfrist als

fortbestehend anzusehen ist. Dafür aber, ob es bei Nichtzahlung als mit Ablauf der Grundfrist oder mit Ablauf der Nachfrist als weggefallen anzusehen ist, gibt es keine logisch zwingende Lösung. Dementsprechend hat man die Regelung dem anwendbaren Recht überlassen. Eine Bedeutung hat die Frage bei erteilten Schutzrechten im Hinblick auf das Ende der Schutzdauer. Bei europäischen Patentanmeldungen entfällt nach Artikel 67 (1) und 69 (2) EPÜ der vorläufige Schutz rückwirkend, so daß es in dieser Hinsicht nicht auf den Zeitpunkt ankommt, zu dem die Patentanmeldung entfällt. Auch für die Anwendung von Artikel 122 (6) EPÜ, also für die Entstehung eines Zwischenbenutzungsrechts, kommt es kaum darauf an, ob der dort erwähnte "Eintritt des Rechtsverlusts" mit dem Ende der Grundfrist oder dem Ende der Nachfrist eintritt.

- 3.3 Ein Blick auf die Rechtslage bei erteilten Patenten zeigt deutlich, daß der Zeitpunkt des Wegfalls keine logische Gesetzmäßigkeit ist, sondern aus dem anwendbaren Recht abgeleitet werden muß. So ist in Artikel 51 (3) des Gemeinschaftspatentübereinkommens von 1975 (GPÜ) gesagt: "Das Erlöschen des Gemeinschaftspatents wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung einer Jahresgebühr und ggf. der Zuschlagsgebühr gilt als am Fälligkeitstag der Jahresgebühr eingetreten". Diese Regelung geht auf eine von Anbeginn der Arbeiten getroffene Entscheidung zurück (Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe "Patente" vom 1. Januar 1962, Dok. IV/215/62, auf der Grundlage der Vorschläge ihres Vorsitzenden vom 15. November 1961). Dieser Lösung folgt Artikel 48 des französischen Patentgesetzes, während § 20 (1) Nr. 3 des deutschen Patentgesetzes den Rechtsverlust erst mit dem Ablauf der Nachfrist eintreten läßt.

- 3.4 Hinsichtlich der europäischen Patentanmeldungen gab es noch im Zweiten Vorentwurf von 1971 (dort Artikel 130 Abs. 3) eine ausdrückliche Vorschrift, die den Rechtsverlust mit dem Ende der Nachfrist eintreten ließ. Der geltenden Fassung des Artikels 86 (3) EPÜ dürfte in dieser Hinsicht keine eindeutige Regelung zu entnehmen sein. Daraus folgt, daß von dem Vorbild der Nachfristregelungen in den Regeln 85a und 85b, nämlich Artikel 86 (2) und (3) EPÜ, keine Antwort auf die Frage des Zeitpunkts des Rechtsverlusts gewonnen werden kann. Die hier zu entscheidende Frage kann daher nur aus Artikel 94 und Regel 85b EPÜ beantwortet werden.
4. Der Wortlaut von Artikel 94 (3) EPÜ bezeichnet eindeutig - worin dem Beschwerdeführer zuzustimmen ist - das Ende der Grundfrist als den Zeitpunkt des Rechtsverlusts. Durch die später mit Regel 85b EPÜ hinzugetretene Möglichkeit, daß der Prüfungsantrag "noch innerhalb einer Nachfrist ... wirksam gestellt werden" kann, sollte keine Fristverlängerung, sondern eine Heilungsmöglichkeit gegeben werden. Durch Zahlung des Zuschlags innerhalb der Nachfrist sollte der Prüfungsantrag "noch wirksam" i.S.v. "rückwirkend heilend" gestellt werden können. Dies muß nicht unbedingt aus Artikel 33 (1) a) EPÜ gefolgert werden, der eine Verlängerung der Prüfungsantragsfrist verbietet. Eine kurze Nachfrist, mit der nur ein Rechtsbehelf zur Überwindung einer Fristversäumnis gewährt wird, fällt nicht unter dieses Verbot. Es ist aber der Wortlaut und damit die Systematik von Artikel 94 (3) EPÜ, die es ausschließt, daß der Eintritt der Rücknahmefiktion durch Regel 85b EPÜ an das Ende der Nachfrist verlegt wird. Dies war mit Regel 85b EPÜ auch nicht beabsichtigt, wozu auf die diesbezügliche Literatur (vgl. Schatz in GRUR Int. 1981, 677) Bezug genommen sei. Es wird dort ausgeführt, daß

der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch der Heilungsmöglichkeit mit Ablauf der 6-Monatsfrist (Grundfrist) eintritt (a.a.O. S. 678 unten). Es werde hier die "nicht ungewöhnliche" Lösung gewählt, daß "im Wege der Fiktion eine Heilungsmöglichkeit derart vorgesehen wird, daß eine verspätete Handlung als rechtzeitig gilt" (a.a.O. S. 679). Dementsprechend ist davon auszugehen, daß nach Wortlaut und Sinn der genannten Regel der Rechtsverlust vorbehaltlich einer Heilung mit dem Ablauf der Grundfrist eintritt. Dieses Ergebnis hat wohl nur für eine etwa gezahlte Jahresgebühr Bedeutung (vgl. oben 2.), darf hier aber als ein sinnvolles Ergebnis angesehen werden, das zu einer vernünftigen Anwendung des Übereinkommens führt.

5. Ein vergleichender Blick auf die Situation, wenn nach eingetretener Rücknahmefiktion eine Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ möglich ist, aber nicht erfolgt, mag dieses Ergebnis bestätigen. In dieser analogen Situation ist die Frage, wann der Rechtsverlust bei Nichtgebrauch des Rechtsbehelfs eintritt, durch den Wortlaut von Artikel 121 (1) klar beantwortet. Es ist gesagt, daß durch den Rechtsbehelf "die bereits eingetretene" Rechtsfolge "rückgängig gemacht" wird. Auch hier entspricht das Ergebnis einer vernünftigen Anwendung des Übereinkommens. Eine Jahresgebühr, die innerhalb der Rechtsbehelfsfrist fällig wird, ist zurückzuzahlen, falls von dem Rechtsbehelf der Weiterbehandlung kein Gebrauch gemacht wird. Auch hier wird vom Anmelder somit nicht verlangt, daß er die Anmeldung unter Zahlung einer verlorenen Jahresgebühr aufrechterhält - nur um die Möglichkeit einer Weiterbehandlung nicht zu verlieren.

6. Die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im Hinblick auf Regel 67 EPÜ nicht möglich. Der hierzu als Voraussetzung geforderte Verfahrensmangel liegt nicht vor (siehe auch J 08/84 "Anspruchsgebühren/BLENDAX" in Amtsbl. EPA 1985, 261, 266, Gründe Nr. 12). Die Tatsache, daß die Eingangsstelle des EPA die Rechtsfrage, wann die Rücknahmefiktion nach Artikel 94 (3) EPÜ wirksam wird, anders beantwortet hat als die Beschwerdekammer, kann nicht als Verfahrensmangel angesehen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der 3. Jahresgebühr wird angeordnet.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:

J. Rückerl

P. Ford