

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Veröffentlichung im Amtsblatt       | Ja/Nein |
| Publication in the Official Journal | Yes/No  |
| Publication au Journal Officiel     | Oui/Non |

(gekürzt)

(in part)

(abrégée)

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 04/87

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : -

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

Bezeichnung der Erfindung: -

Title of invention:

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : -

## ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 2 octobre 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur : -

Patentinhaber / Proprietor of the patent / -

Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant : -

Stichwort / Headword / Référence : Réserve présentée tardivement  
17(3)(a), 48 du PCT ; 122, 154(3) de la CBE ; 9 de  
l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Propriété  
Intellectuelle et l'OEB concernant le PCT  
EPO / EPC / CBE Règles 40.1, 40.2(c), 40.3 du PCT  
Kennwort / Keyword / Mot clé : "Taxes additionnelles payées dans le délai prescrit" -  
"réserve présentée tardivement"

### Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Les taxes relatives à des inventions additionnelles (cf. article 17(3)(a) du PCT), qui ont été payées dans le délai prescrit (obligeant ainsi l'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale, à établir le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ces inventions), ne sauraient être remboursées dans le cas où la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est basée la réserve formulée conformément à la règle 40.2(c) du PCT est tardive.
2. Toutefois, une requête en restitutio in integrum peut être présentée en pareil cas, étant donné que l'article 122 de la CBE, en liaison avec l'article 48(2) du PCT, est applicable.



N° du recours: W 04 /87  
Demande internationale N°

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.2.2  
du 2 octobre 1987

**Déposant:**

**Objet de cette décision :** Réserve formulée par le déposant à la règle 40(2)c) du Traité de Coopération en matière de brevets à l'encontre de l'invitation (fixation de taxes additionnelles) du département de La Haye de l'Office européen des brevets

**Composition de la Chambre:**

**Président :** C. Maus

**Membres :** W. Moser

H. Seidenschwarz

## Exposé des faits et conclusions

- I. Le demandeur a déposé pour une invention une demande comportant 19 revendications.
- II. L'Office européen des brevets, en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale, a envoyé au Demandeur une invitation à payer des taxes additionnelles, conformément à l'article 17(3) (a) et à la règle 40.1 du PCT, car il estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, puisqu'elle contenait, outre l'invention mentionnée en premier lieu, cinq inventions additionnelles. De plus, le Demandeur a été informé par cette invitation que le paiement de ces taxes additionnelles devrait se faire dans un délai de trente jours à compter de la date d'expédition et que, d'après la règle 40.2 (c) du PCT, le paiement de toute taxe additionnelle pouvait être fait sous réserve.
- III. Le Demandeur a payé les taxes pour trois inventions additionnelles bien déterminées. En même temps, il a envoyé une lettre reçue par l'Office européen des brevets après l'expiration du délai susmentionné, dans laquelle il a fait part de son intention de payer ces taxes additionnelles uniquement sous réserve. Cette lettre contenait en outre une déclaration motivée conformément à la règle 40.2 (c) du PCT.
- IV. Par la suite, cette Chambre de recours a été saisie de cette réserve.

## Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 154 (3) de la CBE ainsi que de l'article 9 de l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets concernant le PCT (cf. JO OEB 1978, 249), les Chambres de recours sont compétentes pour statuer sur la réserve formulée par le Demandeur.
2. Selon l'article 17 (3) (a) du PCT, l'Administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions additionnelles, à condition que les taxes correspondantes aient été payées dans le délai prescrit. Dans le cas présent, un délai de trente jours, à compter de la date d'expédition de l'invitation, a été imparti par l'Office européen des brevets, ce qui est conforme aux prescriptions de la règle 40.3 du PCT.
3. La règle 40.2 (c) du PCT offre au Déposant la possibilité de payer les taxes additionnelles sous réserve, "c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention...". En conséquence, si le Déposant est décidé à payer les taxes additionnelles sous réserve, il faut qu'il y joigne une déclaration énonçant les motifs sur lesquels est fondée sa réserve. Puisque ces taxes, selon l'article 17 (3) (a) et la règle 40.3 du PCT, doivent être payées dans un délai bien déterminé, il s'ensuit que cette déclaration doit aussi être présentée dans le même délai.
4. Les taxes relatives à trois inventions additionnelles ont été acquittées à temps. Conformément à l'article 17 (3) (a) du PCT, l'Office européen des brevets est dès lors tenu d'établir le rapport de recherche internationale sur les parties de la présente demande internationale qui ont trait à ces inventions.

5. En revanche, la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est basée la réserve du Demandeur est tardive, car elle n'a été reçue par l'Office européen des brevets qu'après l'expiration du délai imparti de trente jours. Par conséquent, la réserve du Demandeur formulée conformément à la règle 40.2 (c) du PCT est irrecevable et doit donc être rejetée.
6. Pour cette raison, les taxes additionnelles, payées par le Demandeur, ne seront pas remboursées.
7. Les considérations susmentionnées sont cependant soumises à une application éventuelle de l'article 48 du PCT aux faits du cas présent. De plus, en liaison avec l'article 48 (2) du PCT, l'article 122 de la CBE, qui prévoit la possibilité de "restitutio in integrum", est également applicable en l'espèce. Au cas où une requête en restitutio in integrum serait présentée, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli doit également décider sur cette requête (article 122 (4) de la CBE).

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La réserve formulée par le Demandeur conformément à la règle 40.2 (c) du PCT est rejetée comme irrecevable.