



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

28. November 1983
Jahrgang 6 / Heft 11
Seiten 441 -478

**Official Journal
of the European
Patent Office**

28 November 1983
Year 6 / Number 11
Pages 441 -478

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

28 novembre 1983
6^e année/ Numéro 11
pages 441 -478

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
18. Mai 1983
J 18/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: M. Prélot
Mitglied: P. Ford

Anmelderin: Cockerill Sambre S.A.

**Stichwort: "Höhere Gewalt/
COCKERILL"**

**EPÜ Artikel 78(2), 79(2), 90(3),
122(5); Regel 85a**

**"Versäumung der Nachfrist" — "Zah-
lung der Gebühren (Anmeldegebühr,
Recherchegebühr, Benennungs-
gebühr)" — "keine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand"**

Leitsatz

I. Artikel 122(5) EPÜ schließt die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht nur bei Versäumung der Fristen aus, die in den dort ausdrücklich genannten Artikeln 78(2) und 79(2) festgesetzt sind, sondern auch bei Versäumung der Nachfrist nach Regel 85a, mit der die übliche Frist für die Zahlung der Anmelde-, Recherche- und Benennungsgebühren verlängert wird (zur Unmöglichkeit der Wiedereinsetzung bei Nichtbeachtung der Regel 85b siehe die Entscheidung J 12/82 vom 11. März 1983, ABI. 6/1983, S. 221).

II. Die Begründung des Wiedereinsetzungsantrages mit dem Vorliegen höherer Gewalt kann nur im Rahmen des Artikels 122 EPÜ in Betracht gezogen werden.

* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
18 May 1983
J 18/82 ***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Member: M. Prélot
Member: P. Ford

Applicant: Cockerill Sambre S.A.

**Headword: "Force majeure/
COCKERILL"**

**EPC Articles 78(2), 79(2), 90(3),
122(5); Rule 85a**

**"Non-observance of period of grace"
— "payment of fees (filing, search,
designation)" — "no restitutio in
integrum"**

Headnote

I. Article 122(5) EPC excludes "restitutio in integrum" not only where the time limits provided for in the specifically mentioned Articles 78(2) and 79(2) are not observed, but also where the period of grace laid down in Rule 85a, extending the normal period for payment of the filing, search and designation fees respectively, is not observed (see J 12/82 dated 11 March 1983, OJ(EPO) 6/1983, p. 221, regarding the impossibility of "restitutio in integrum" where Rule 85b is not observed).

II. An argument based on the existence of "force majeure" in order to seek a re-establishment of rights can be considered only within the terms of Article 122 EPC.

* Translation.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
18 mai 1983
J 18/82 ***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membre: M. Prélot
Membre: P. Ford

Demandeur: Cockerill Sambre S.A.

**Référence: "Force majeure/
COCKERILL"**

**CBE Articles 78(2), 79(2), 90(3),
122(5). Règle 85bis.**

**"inobservation du délai supplé-
mentaire" — "paiement des taxes
(dépôt, recherche, désignation)" —
"impossibilité de la restitutio in
integrum"**

Sommaire

I. L'article 122(5) de la CBE exclut la "restitutio in integrum" non seulement en cas d'inobservation des délais prévus par les articles 78(2) et 79(2), expressement cités, mais également en cas d'inobservation du délai supplémentaire édicté par la règle 85 bis prolongeant le délai normal pour le paiement des taxes respectivement de dépôt, de recherche et de désignation. (cf. sur l'impossibilité de "la restitutio in integrum" en cas d'inobservation de la règle 85 ter voir J 12/82 du 11 mars 1983, JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221.)

II. L'argument tiré de l'existence d'un cas de force majeure pour solliciter un rétablissement dans les droits ne saurait être pris en considération en dehors des prévisions de l'article 122 de la CRE.

* Texte officiel.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung**, um die es im vorliegenden Fall geht, wurde am 29. Dezember 1981 unter Beanspruchung der Priorität einer nationalen Anmeldung vom 31. Dezember 1980 eingereicht. Nach Artikel 78(2) EPÜ hätten die Anmelde- und die Recherchegebühr in Höhe von 8 900 bzw. 28 700 bfrs "innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung", also am 29. Januar 1982, entrichtet werden müssen. Bei Versäumung dieser Frist hätte die Zahlung noch "innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf" der ersten Frist, also bis zum 29. März 1982, unter Entrichtung der in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Zuschlagsgebühr wirksam erfolgen können. Die Benennungsgebühren in Höhe von 27 600 bfrs für sechs Länder hätten, nach Artikel 79(2) und Regel 85a EPÜ innerhalb derselben Fristen entrichtet werden müssen, da die Sonderfrist von 12 Monaten nach dem Prioritätstag bereits abgelaufen war.

Am 1. März 1982 wies die Eingangsstelle die Anmelderin darauf hin, daß sie die betreffenden Gebühren nicht innerhalb der in den Artikeln 78(2) und 79(2) EPÜ festgesetzten Frist entrichtet habe, die versäumte Handlung aber noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, gerechnet vom 29. Januar 1982 an, nachholen könne; andernfalls gelte die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Am 2. März 1982 ging bei der Amtskasse eine Zahlung in Höhe von 35 900 bfrs ein, die jedoch zur Deckung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren nicht ausreichte, selbst wenn man von der nach Regel 85a zu zahlenden Zuschlagsgebühr absieht.

II. In einem an die Eingangsstelle gerichteten Schreiben vom 26. April 1982 räumte die Anmelderin ein, daß sie sich bei der Berechnung der Gebühren geirrt habe; ein Arbeitskampf in ihrer Firma habe sie daran gehindert, den Mangel rechtzeitig zu beheben. Sie kündigte die Zahlung des fehlenden Betrags an, der der Kasse am 10. Mai 1982 zuzuging.

III. In ihrer Entscheidung vom 2. Juni 1982 vertrat die Eingangsstelle die Auffassung, daß die Gebühren für die Anmeldung nicht fristgerecht entrichtet worden seien und Regel 85(2) EPÜ, die bei einer allgemeinen Unterbrechung der Postzustellung eine Fristverlängerung vorsehe, im vorliegenden Fall keine Anwendung finde. Ihres Erachtens gelte die europäische Patentanmeldung daher aufgrund der Artikel 78(2), 79(2) und 90(3) EPÜ als zurückgenommen; die gezahlten Gebühren würden der Anmelderin zurückerstattet, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden sei.

IV. Am 11. Juni 1982 legte die Anmelderin gegen diese Entscheidung Be-

Summary of Facts and Submissions

I. The European patent application** in question was filed on 29 December 1981, claiming priority from a national application of 31 December 1980. According to Article 78(2) EPC, the filing and search fees — in the present case bfr 8 900 and bfr 28 700 respectively — should have been paid "within one month after the filing of the application", i.e. on or before 29 January 1982. In the event of this time limit not being observed payment could still be validly made, on condition that the surcharge provided for in Rule 85a EPC was paid "within a period of grace of two months after expiry" of the previous time limit, i.e. on or before 29 March 1982. Pursuant to Article 79(2) and Rule 85a EPC, the designation fees — amounting in the present case to bfr 27 600 for six countries — should have been paid within the same time limits, the special 12-month period after the date of priority having expired earlier.

On 1 March 1982 the Receiving Section drew the applicant's attention to the fact that he had not paid the fees in question before the expiry of the time limit provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC, but that he still had a period of grace of two months from 29 January 1982 within which to make good this omission, failing which the European patent application would be deemed to be withdrawn. In fact, on 2 March 1982, the Cash and Accounts Department recorded a payment of bfr. 35 900, which was not sufficient to cover the filing, search and designation fees and a *fortiori* the surcharge pursuant to Rule 85a EPC.

II. In a letter dated 26 April 1982, sent to the Receiving Section, the applicant conceded that he had made an error in calculating the amount of the fees and cited labour disputes within the applicant company as being responsible for the failure to correct the error in time. He announced that a further payment was on the way, and this in fact reached the Cash and Accounts Department on 10 May 1982.

III. In a decision dated 2 June 1982, the Receiving Section held that the fees relating to the application had not been paid within the time limits and that Rule 85(2) EPC, allowing an extension of time limits in the event of a general interruption in the delivery of mail, did not apply. The European patent application was consequently deemed to be withdrawn under Articles 78(2), 79(2) and 90(3) EPC, and the amount of fees paid would, the applicant was informed, be refunded as soon as the decision became final.

IV. In an appeal dated 11 June 1982, supported by a Statement of Grounds of

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen** dont il s'agit a été déposée le 29 décembre 1981 avec revendication d'une priorité résultant d'une demande nationale du 31 décembre 1980. Conformément aux dispositions de l'article 78(2) de la CBE, le montant des taxes de dépôt et de recherche, en l'espèce respectivement FB 8 900 et FB 28 700 aurait dû être réglé "au plus tard un mois après le dépôt de la demande", soit le 29 janvier 1982. En cas d'inobservation de ce délai, un paiement pouvait encore être valablement effectué moyennant acquittement de la surtaxe prévue par la règle 85bis de la CBE "dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration" du précédent, soit au plus tard le 29 mars 1982. Quant aux taxes de désignation, en l'espèce d'un montant de FB 27 600 pour six pays, elles auraient dû, en application de l'article 79(2) et de la règle 85bis de la CBE, être réglées dans les mêmes délais, le délai spécial de 12 mois à compter de la revendication expirant antérieurement.

Le 1^{er} mars 1982, la Section de dépôt attirait l'attention de la demanderesse sur le fait qu'elle n'avait pas payé les taxes dont il s'agit avant l'expiration du délai prévu par les articles 78(2) et 79(2) de la CBE, mais qu'elle disposait encore d'un délai supplémentaire de deux mois à compter du 29 janvier 1982 pour pallier cette omission, faute de quoi la demande de brevet européen serait réputée retirée. En fait, la caisse enregistrait à la date du 2 mars 1982 un paiement de FB 35 900, insuffisant pour couvrir les taxes de dépôt, de recherche et de désignation et a fortiori leur montant majoré en application de la règle 85bis.

II. Par lettre du 26 avril 1982 adressée à la Section de dépôt, la déposante reconnaissait qu'elle avait fait une erreur dans le calcul du montant des taxes et invoquait des troubles sociaux qui se seraient produits dans son entreprise et l'auraient empêchée d'y remédier en temps utile. Elle annonçait un complément de paiement qui devait effectivement parvenir à la caisse le 10 mai 1982.

III. Par décision du 2 juin 1982, la Section de dépôt estimait que les taxes afférentes à la demande n'avaient pas été payées dans les délais et que la règle 85(2) de la CBE accordant une prorogation des délais en cas d'interruption générale de la distribution du courrier ne s'appliquait pas en l'espèce. Elle considérait en conséquence que la demande de brevet européen était réputée retirée en application des articles 78(2), 79(2) et 90(3) de la CBE, et précisait en outre que le montant des taxes versées serait remboursé dès que la décision serait devenue exécutoire.

IV. Par recours du 11 juin 1982, motivé par mémoire du 28 septembre 1982, la

* Übersetzung.

** Patentanmeldung Nr. 81 870 054.4.

* Translation.

** Application No. 81 870 054.4.

* Texte officiel.

** Demande n° 81 870 054.4.

schwerde ein, die sie am 28. September 1982 begründete. In ihrer Beschwerde machte sie im wesentlichen folgendes geltend:

— Ihres Erachtens habe die Eingangsstelle zu Unrecht beanstandet, daß die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren am 1. März 1982 nicht entrichtet worden seien, da zu diesem Zeitpunkt nur noch die Recherchegebühr ausstanden sei.

— Die am 10. März am Bestimmungsort eingetragene Mitteilung vom 1. März 1982 sei ihr erst am 5. April 1982 ausgehändigt worden, da zwischen dem 23. Februar und dem 5. April 1982 ein "allgemeiner Streik alle Dienststellen des Unternehmens lahmgelegt" habe; ihres Erachtens liege damit höhere Gewalt vor.

— Wäre das Schreiben vom 1. März 1982 nicht erst einen Monat nach Ablauf der üblichen Frist, sondern schon früher an sie abgeschickt worden, so hätten die Gebühren noch vor Ausbruch des Streiks entrichtet werden können.

V. Auf die Aufforderung des Berichterstatters vom 25. Januar 1983, ihre Argumente insbesondere hinsichtlich des Ausmaßes des von ihr angeführten Streiks und der Anwendbarkeit der Regel 85(2) EPÜ (allgemeine Unterbrechung der Postzustellung am Tage eines Fristablaufs) näher zu erläutern, räumte die Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung vom 18. März 1983 ein, daß sie sich nicht in der in dieser Regel angesprochenen Lage befunden habe. Sie hielt jedoch an der Behauptung fest, daß ein auf ein Unternehmen beschränkter Streik während eines Teils einer Frist einen noch gravierenderen Fall von höherer Gewalt darstelle als eine Störung in der Postzustellung am Tag des Fristablaufs. Sie berief sich ferner auf Artikel 9(1) GebO, wonach das Amt "geringfügige Fehlbeträge der zu entrichtenden Gebühr" ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt lassen könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist damit zulässig.

2. Die Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und die Benennungsgebühren sind nicht innerhalb der in den Artikeln 78(2) und 79(2) vorgesehenen Fristen, d. h. spätestens am 29. Januar 1982, entrichtet worden, was auch die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung vom 1. März 1982 festgestellt hat.

Die Eingangsstelle hat das Datum vom 1. März, das für die Zahlung der Gebühren völlig belanglos ist, zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen. Auf das erste Argument der Beschwerdeführerin braucht daher nicht eingegangen zu werden.

3. Die Mitteilung vom 1. März 1982 ist im wesentlichen ergangen, um die Be-

28 September 1982, the applicant duly contested the above decision, the substance of his arguments being as follows:

— the Receiving Section was wrong to claim that the filing, search and designation fees had not been paid at 1 March 1982; according to the applicant, only the search fee was outstanding at that date;

— the above-mentioned communication dated 1 March 1982, although arriving at destination on 10 March, was not in fact delivered to him until 5 April 1982, as a "general strike" had "brought the entire firm to a standstill" from 23 February until 5 April 1982; in its view, this constituted *force majeure*

— had the letter dated 1 March 1982 been sent to him sooner, and not one month after the expiry of the normal time limit, the fees could still have been paid before the strike.

V. Invited by the rapporteur on 25 January 1982 to amplify his arguments, in particular with regard to the extent of the strike cited and the possible application of Rule 85(2) EPC, which covers "a general interruption ... in the delivery of mail" on a day on which a time limit expires, the appellant, in a letter dated 18 March 1983, acknowledged that he had not been in the situation referred to in that text. However, he maintained that a strike confined to a firm during part of a time limit constituted greater *force majeure* than a dislocation in the delivery of mail on the day on which that time limit expired. He also invoked Article 9(1) of the Rules relating to Fees which allowed the Office to overlook "any small amounts lacking" that might be prejudicial to the rights of the person making the payment.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The filing, search and designation fees were not paid within the time limits laid down in Articles 78(2) and 79(2), i.e. on or before 29 January 1982, as established by the Receiving Section in its communication dated 1 March 1982.

At no stage did the Receiving Section take into consideration the date of 1 March, which was clearly of no relevance so far as the payment of the fees was concerned. There is therefore no need to dwell on this first argument of the appellant.

3. The primary purpose of the communication dated 1 March 1982 was to

demanderesse s'est pourvue régulièrement contre la décision ci-dessus. A l'appui de son recours, elle fait valoir essentiellement:

— que ce serait à tort que la Section de dépôt aurait fait état d'un défaut de paiement à la date du 1^{er} mars 1982 des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, selon elle, seule la taxe de recherche n'ayant pas été payée à cette date;

— que la communication susvisée du 1^{er} mars 1982 parvenue à destination le 10 mars ne lui avait en fait été remise que le 5 avril 1982, une "grève générale" ayant "paralysé tous les services de l'entreprise" entre le 23 février et le 5 avril 1982; ce qui constituerait à ses yeux un cas de *force majeure*;

— que si la lettre du 1^{er} mars 1982 lui avait été adressée plus tôt, et non un mois après l'expiration du délai normal, les taxes auraient encore pu être payées avant le déclenchement de la grève.

V. Sur invitation du rapporteur, le 25 janvier 1983, à préciser ses arguments notamment quant à la portée de la grève invoquée et à l'application éventuelle de la règle 85(2) de la CBE qui concerne "une interruption générale de la distribution du courrier", le jour où expire un délai, la requérante par lettre du 18 mars 1983 a reconnu qu'elle ne s'était pas trouvée dans la situation prévue par ce texte. Elle a soutenu toutefois qu'une grève limitée à une entreprise pendant partie de la durée d'un délai constituait un cas de *force majeure* plus contraignant qu'une perturbation dans la distribution du courrier, le jour de l'échéance de ce délai. Elle a invoqué en outre les dispositions de l'article 9(1) du Règlement relatif aux taxes permettant à l'Office au regard des droits de la personne qui a effectué le paiement de ne pas tenir compte "des parties minimales non encore payées de la taxe".

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106 à 108 et par la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation n'ont pas été acquittées dans les délais prévus par les articles 78(2) et 79(2), c'est-à-dire au plus tard le 29 janvier 1982 ainsi que l'a constaté la section de dépôt dans sa notification du 1^{er} mars 1982.

A aucun moment, la Section de dépôt n'a pris en considération la date du 1^{er} mars qui, au regard du paiement des taxes, était évidemment sans intérêt. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce premier argument de la requérante.

3. La notification du 1^{er} mars 1982 a été faite dans le but essentiel d'attirer

schwerdeführerin darauf hinzuweisen, daß sie noch bis zum 29. März 1982 Zeit habe, die betreffenden Gebühren zugänglich einer Zuschlagsgebühr zu entrichten. Die Eingangsstelle war zu dieser Mitteilung nicht verpflichtet; es handelte sich vielmehr um eine Gefälligkeit gegenüber der Beschwerdeführerin, von der erwartet werden konnte, daß sie die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ kennt.

Auch kann die betreffende Mitteilung nicht als zu spät erfolgt angesehen werden, da sie nach den eigenen Aussagen der Beschwerdeführerin am 10. März 1982, also 19 Tage vor Ablauf der Nachfrist, bei dem Postamt am Bestimmungsort eingetroffen ist.

4. Grundsätzlich kann der Anmelder, "der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Europäischen Patentamt eine Frist einzuhalten," nach Artikel 122(1) EPÜ, auf einen innerhalb einer bestimmten Frist einzureichenden Antrag und unter Zahlung einer besonderen Gebühr wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden. Der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte interne Streik, durch den es dem gesamten Personal einschließlich der leitenden Angestellten und der Direktion unmöglich gewesen sei, die Büroräume zu betreten, könnte die Inanspruchnahme des Wiedereinsetzungsverfahrens a priori rechtfertigen, wenn dies im Falle der Nichtzahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren nicht ausdrücklich durch Artikel 122(5) ausgeschlossen wäre.

5. Dieses ausdrückliche Verbot der Wiedereinsetzung bei nicht fristgerechter Zahlung der genannten Gebühren gilt auch dann, wenn diese Gebühren nicht innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrichtet werden.

6. Würde man die Wiedereinsetzung bei Versäumung der in Regel 85a EPÜ vorgesehenen Frist zulassen, so würde damit das eindeutige Verbot des Artikels 122(5) umgangen; diese Auslegung stünde offensichtlich im Gegensatz zum Willen der Verfasser des Übereinkommens.

7. Auch wäre es unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit paradox, sich demjenigen gegenüber, der eine Nachfrist nicht einhalten kann, nachsichtiger zu zeigen als demjenigen gegenüber, der unter den gleichen Umständen die normale Frist nicht einhalten kann.

8. Zudem ist es offensichtlich, daß der Verwaltungsrat der EPO mit der Annahme der Regel 85a nicht beabsichtigt hat, den Anmeldern eine Wiedereinsetzung in die Nachfrist zu ermöglichen, während ihnen eine Wiedereinsetzung in die normalen Fristen der Artikel 78 und 79 verwehrt ist. So heißt es in der Begründung, die dem Verwaltungsrat am 20. Oktober 1979 vom Präsidenten des EPA vorgelegt wurde, ausdrück-

draw the appellant's attention to the fact that he still had until 29 March 1982 to pay — together with a surcharge — the fees in suit. The Receiving Section was under no obligation to issue such a communication; rather it amounted to a service rendered to the appellant, who is supposed to be familiar with the relevant provisions of the EPC.

Furthermore, the communication in question could not be considered to be late since, according to the appellant himself, it reached the post office at destination on 10 March 1982, 19 days before the period of grace expired.

4. As a general rule, under Article 122(1) EPC, the applicant "who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit *vis-à-vis* the EPO" may have his rights re-established upon application filed within a fixed time limit, provided that a special fee is paid. The internal strike cited by the applicant which, it is claimed, rendered access to his offices impossible for all members of his staff, including supervisory and management personnel, might *a priori* justify the application of such a procedure, known as "*restitutio in integrum*", were this possibility not expressly excluded by Article 122(5) in the case of non-payment of the filing, search and designation fees.

5. This express exclusion formulated with regard to the non-payment of the above-mentioned fees within the normal time limit also applies in the event of their not being paid within the period of grace provided for in Rule 85a EPC.

6. In fact, to concede that *restitutio in integrum* applies to the non-observance of the period laid down in Rule 85a EPC would enable the unequivocal exclusion contained in Article 122(5) to be subverted. Such an interpretation would clearly be contrary to the intentions of the authors of the Convention.

7. Furthermore, it would in all fairness be paradoxical to appear to be more liberal towards somebody who has not been able to observe a period of grace than towards somebody who under the same conditions was unable to observe the normal time limit.

8. It is also clear that the Administrative Council of the European Patent Organisation, when adopting Rule 85a, did not intend extending to its beneficiaries the possibility of *restitutio in integrum* refused them within the normal periods provided for in Articles 78 and 79. This is specifically stated in the explanatory memorandum submitted to the Administrative Council on 20 October 1979 by the President of the

l'attention de la requérante sur le fait qu'elle disposait encore d'un délai jusqu'au 29 mars 1982 pour effectuer, moyennant surtaxe, le paiement des taxes litigieuses. Elle ne constituait pas une obligation pour la Section de dépôt, mais s'analyse en un service rendu à la requérante censée connaître elle-même les textes de la CBE applicables.

De surcroît, la notification litigieuse ne saurait être considérée en fait comme tardive puisque parvenue aux dires même de la requérante au bureau de poste destinataire le 10 mars 1982, soit 19 jours avant expiration du délai supplémentaire.

4. En principe, aux termes de l'article 122(1) de la CBE, le demandeur "qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB" peut, sur requête présentée dans un délai déterminé et moyennant paiement d'une taxe spéciale, être rétabli dans ses droits. La grève interne invoquée par la demanderesse qui aurait rendu l'accès des bureaux impossible à tout le personnel même d'encadrement et de direction pourrait a priori justifier le bénéfice d'une telle procédure dite de "*restitutio in integrum*", si cette possibilité n'était clairement exclue par l'article 122(5) en cas de non-paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation.

5. Cette prohibition explicitement formulée à propos du non-paiement des taxes susmentionnées dans le délai normal s'applique également en cas de leur non-paiement dans le délai supplémentaire résultant de la règle 85bis de la CBE.

6. En effet, admettre que la "*restitutio in integrum*" s'applique à l'inobservation du délai prévu par la règle 85bis de la CBE permettrait de tourner la prohibition fort claire de l'article 122(5), ce qui serait une interprétation manifestement contraire à la volonté des auteurs de la Convention.

7. D'autre part, il serait, en équité, paradoxal de se montrer plus libéral envers celui qui n'a pas été en mesure d'observer un délai supplémentaire qu'envers celui qui, dans les mêmes conditions, n'aurait pu observer le délai normal.

8. En outre, il est clair que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en adoptant la règle 85bis n'a pas envisagé d'étendre à ses bénéficiaires la possibilité de la "*restitutio in integrum*" qui leur était refusée à l'intérieur des délais normaux des articles 78 et 79. Ceci est expressément formulé dans l'exposé des motifs soumis au Conseil d'administration le 20 octobre 1979 par le Président de l'OEB:

* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

lich: "Die Wiedereinsetzung in die verlängerte Frist bleibt ausgeschlossen" (Dok. CA/61/79, S. 2). Dieser Punkt lag offenbar so klar auf der Hand, daß er in den Erörterungen, die der Annahme des Rechtstextes vorausgingen, nicht zur Sprache kam; dies geht auch aus dem Protokoll über die 7. Tagung des Verwaltungsrats der EPO vom 26.—30. November 1979 hervor (Dok. CA/PV 7, Nr. 217—245).

9. Die Kammer hatte im übrigen schon einmal eine ähnliche Entscheidung zu treffen, in der aus denselben Gründen die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung ausgeschlossen wurde; damals ging es um einen Prüfungsantrag, der weder innerhalb der normalen Frist nach Artikel 94(2) noch innerhalb der Nachfrist nach Regel 85b gestellt worden war (J 12/82 — ABI.EPA 6/1983, S. 221).

10. Am Rande sei noch bemerkt, daß im vorliegenden Fall innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine Gebühr für die Wiedereinsetzung gezahlt worden ist, so daß die Beschwerdeführerin allein schon deshalb nicht in den vorigen Stand hätte wiedereingesetzt werden können.

11. Das Argument der höheren Gewalt kann außerhalb des Artikels 122 EPU nicht in Betracht gezogen werden. Höhere Gewalt wird gewöhnlich wie folgt definiert: ein von außen einwirkendes unvorhersehbares und unabwendbares Ereignis, das den Schuldner an der Erfüllung seiner Verpflichtung hindert (vgl. Guillien et Vincent, *Lexique des termes juridiques* Dalloz 1982). Dies trifft genau auf die Situation zu, die — wenn auch weniger drastisch formuliert — in Artikel 122 angesprochen wird. Aus den vorbereitenden Arbeiten zum EPU geht hervor, daß der frühere Artikel 121 (jetzt Artikel 122) höhere Gewalt als einzigen Verhinderungsgrund genannt hat, der eine Wiedereinsetzung ermöglicht. Erst auf Wunsch der interessierten Kreise ist der Begriff erweitert worden und hat der Artikel 122 seine derzeitige Fassung erhalten (vgl. Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz (1973), Rdnr. 549—583).

12. Wie die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 18. März 1983 selbst zugibt, steht andererseits fest, daß die Regel 85(2) EPU, auf die sie sich beruft, hier nicht zutrifft, da dieser Text nur Fälle betrifft, bei denen eine Frist an einem Tag abläuft, "an dem die Postzustellung in einem Vertragsstaat oder zwischen einem Vertragsstaat und dem Europäischen Patentamt allgemein unterbrochen oder im Anschluß an eine solche Unterbrechung gestört ist". In vorliegendem Fall lag nach den Angaben der Beschwerdeführerin am 29. März 1982, dem Tag des Fristablaufs, nur ein allgemeiner Streik des Personals des Unternehmens vor, der vom 23. Februar bis 2. April 1982 dauerte.

13. Schließlich kann sich die Be-

EPO: "restitutio in integrum in respect of the extended time limit is still excluded" (CA/61/79, p. 2). This point was apparently so self-evident that it was not raised during discussions preceding the adoption of the Rule, as reflected in the Minutes of the 7th meeting of the Administrative Council of the EPO held in Munich from 26 to 30 November 1979 (CA/PV 7, points 217 to 245).

9. Moreover, the Board had to take a similar decision, excluding for identical reasons any possibility of *restitutio in integrum* where a request for examination had been submitted neither within the normal period stipulated in Article 94(2) nor within the period of grace under Rule 85b (J 12/82 — OJ (EPO) 6/1983, p. 221).

10. The fact that the appellant did not pay the fee for *restitutio in integrum* within the ruling time limit would preclude him in any case from having his rights re-established.

11. The argument based on *force majeure* can be considered only within the terms of Article 122 EPC. *Force majeure* is customarily defined as an external occurrence, neither foreseeable nor avoidable, preventing the debtor from fulfilling an obligation ("*un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation*") — cf. Guillien et Vincent, *Lexique de termes juridiques* Dalloz 1982). This is precisely the situation to which Article 122 refers, though, it is true, with less severity. According to the *travaux préparatoires* of the EPC, what was originally Article 121, and now Article 122, cited *force majeure* as the sole cause of impediment allowing rights to be re-established. It was merely to satisfy a wish expressed by the interested circles that the concept was extended and Article 122 was given its present wording (cf. Minutes of the Munich Diplomatic Conference (1973), points 549 to 583).

12. Quite clearly, Rule 85(2) EPC invoked by the appellant does not apply here, as the latter concedes in his letter of 18 March 1983: the provision in question relates solely to a time limit expiring "on a day on which there is a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail in a Contracting State or between a Contracting State and the European Patent Office". In the present case, it is plain from the attestation submitted by the appellant on 29 March 1982, the day on which the time limit expired, that what was involved was simply a general strike of the firm's employees from 23 February until 2 April 1982.

13. Finally, the appellant cannot seek

"La *restitutio in integrum*" reste exclue en ce qui concerne le délai prolongé" (CA/61/79 p. 2). Ce point était apparemment si évident qu'il n'a pas été discuté au cours de débats précédant l'adoption du texte, ainsi qu'il résulte de l'examen du procès-verbal de la 7^e session du Conseil d'administration de l'OEB qui s'est tenue à Munich du 26 au 30 novembre 1979 (CA/PV 7, nos 217 à 245).

9. La Chambre a du reste été amenée à rendre une semblable décision, excluant pour des motifs identiques toute possibilité de "*restitutio in integrum*" dans le cas où une requête en examen n'avait pas été présentée dans le délai normal de l'article 94(2) ni dans le délai supplémentaire de la règle 85ter (J 12/82 — JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221).

10. De façon superflue il peut encore être observé qu'en l'espèce la taxe afférente à la "*restitutio in integrum*" n'a pas été payée dans le délai réglementaire, ce qui suffirait à priver la requérante de toute possibilité d'être restaurée dans ses droits.

11. Quant à l'argument tiré de la *force majeure*, il ne saurait être pris en considération en dehors des prévisions de l'article 122 de la CBE. La *force majeure* est habituellement définie: un événement d'origine externe, imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d'exécuter son obligation (cf. Guillien et Vincent, *Lexique des termes juridiques* Dalloz 1982). Or il s'agit exactement de la situation visée quoique sans doute avec moins de rigueur par l'article 122. En effet, il résulte des travaux préparatoires à la CBE que l'ancien article 121 — devenu l'article 122 — mentionnait la *force majeure* comme unique cause d'empêchement permettant une restauration des droits. Ce n'est que pour satisfaire au souhait, exprimé par les milieux intéressés, que la notion a été élargie et que l'article 122 a reçu sa rédaction actuelle (cf. Procès-Verbaux de la Conférence diplomatique de Munich (1973), numéros 549 à 583).

12. Il est certain d'autre part que la règle 85(2) de la CBE invoquée par la requérante n'est pas applicable ici, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans sa lettre du 18 mars 1983, ce texte visant uniquement le cas de l'expiration d'un délai "soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant, ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets". En l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite par la requérante, le 29 mars 1982, jour de l'expiration du délai, il ne s'agissait que d'une grève générale du personnel de l'entreprise, s'étant déroulée du 23 février au 2 avril 1982.

13. Enfin, la requérante ne saurait non

schwerdeführerin auch nicht auf Artikel 9(1) GebO berufen. Am 29. März 1982 hatte sie nämlich von dem fälligen Gesamtbetrag von 82 400 bfrs (Anmeldegebühr 8 900 + Recherchegebühr 28 700 + Benennungsgebühren 27 000 + 50%ige Zuschlagsgebühr, die jedoch nach Artikel 2 Nummer 3b GebO auf 17 800 bfrs begrenzt ist) nur 35 900 bfrs, also erheblich weniger als die Hälfte, gezahlt. Sie kann deshalb nicht ernstlich behaupten, daß es sich nur um einen "geringfügigen Fehlbetrag" gehandelt habe.

14. Die angefochtene Entscheidung ist daher in allen Punkten zu bestätigen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 2. Juni 1982 wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. Mai 1983 T 54/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: H. Robbers
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Mobil Oil Corporation

Stichwort: "Offenbarung/MOBIL"

EPÜ Artikel 123(2), Regel 86

"Offenbarung" — "Kombination verschiedener Merkmale"

Leitsatz

Änderungen, bei denen verschiedene Merkmale des ursprünglichen Gegenstands einer Erfindung kombiniert werden, haben nicht zwangsläufig einen Einwand nach Artikel 123(2) zur Folge. Bei der Beurteilung, ob verschiedene Teile der Beschreibung einer Anmeldung eigentlich im Zusammenhang gesehen werden müssen, kann auch der Stand der Technik herangezogen werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. September 1978 eingereichte und am 18. April 1979 unter der Veröffentlichungsnummer 0 001 492 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 78 300 423.7, die die Priorität der amerikanischen Anmeldung Nr. 838591 vom 3. Oktober 1977 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 26. Oktober 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 21. Mai 1980 eingegangenen Ansprüche 1 und 2 zugrunde.

Die Zurückweisung wurde damit be-

* Übersetzung.

application of Article 9(1) of the Rules relating to Fees either, for on 29 March 1982 he had paid only bfr 35 900 out of a total amount due of bfr 82 400 (filing fee bfr 8 900 + search fee bfr 28 700 + designation fees bfr 27 000 + 50% surcharge limited to bfr 17 800 pursuant to Article 2(3b.) of the Rules relating to Fees), in other words considerably less than half. Under these circumstances, he cannot seriously contend that "only a small amount" of the fees was outstanding.

14. All the provisions of the impugned decision should therefore be upheld.

For these reasons

it is decided that:

The appeal against the decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 2 June 1982 is dismissed.

* Translation.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 May 1983 T54/82*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: H. Robbers
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Mobil Oil Corporation

Headword: "Disclosure/MOBIL"

EPC Article 123(2), Rule 86

"Disclosure" — "Combining separate features"

Headnote

An objection under Article 123(2) does not necessarily arise when an amendment is proposed which involves combining separate features of the original subject-matter of an application. When considering whether different parts of the description in an application may properly be read together, the state of the art may also be taken into account.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 78 300 423.7, filed on 27 September 1978, published on 18 April 1979 (publication number 0 001 492) and claiming priority of 3 October 1977 on the basis of an American application Serial No. 838591, was refused by Decision of the Examining Division of the European Patent Office, dated 26 October 1981. That Decision was based on claims 1—2 received on 21 May 1980.

The ground for refusal was that the pro-

* Official text

plus se prévaloir des dispositions de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes. En effet, à la date du 29 mars 1982, elle n'avait payé que FB 35 900 sur un total exigible de FB 82 400 (taxe de dépôt 8 900 + taxe de recherche 28 700 + taxes de désignation 27 000 + majoration 50% limitée à la somme de 17 800 conformément à l'article 2(3b) du règlement relatif aux taxes), soit sensiblement moins de la moitié. Elle ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que "seule une partie minime" des taxes restait due.

14. Il y a lieu dès lors de confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée.

Par ces motifs

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 2 juin 1982 est rejeté.

* Texte officiel.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 16 mai 1983 T54/82*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: H. Robbers
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Mobil Oil Corporation

Référence: "Divulgaration/MOBIL"

CBE Article 123(2), règle 86

"Divulgaration" — "Combinaison de caractéristiques séparées"

Sommaire

Il n'y a pas nécessairement lieu de soulever une objection en vertu de l'article 123(2) si une modification proposée fait intervenir la combinaison de caractéristiques séparées de l'objet initial de la demande. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte lorsqu'on examine la question de savoir s'il est permis d'associer différentes parties de la description contenue dans la demande.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 423.7 déposée le 27 septembre 1978 et publiée le 18 avril 1979 sous le numéro 0 001 492, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet US n° 838591 déposée le 3 octobre 1977, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 26 octobre 1981. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 et 2 reçues le 21 mai 1980.

La Division d'examen a motivé le rejet

* Traduction.