

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 21. Mai 1987
J ..187*)
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: W. Moser
O. Bossung

Anmelder: ...

Stichwort: Verbindung

**Artikel: 16, 18, 94 (2), (3), 121, 122 (5)
EPÜ**

Regel: 50, 85b, 90 (1) a), b) EPÜ

**Schlagwort: "Verbindung zweier
Anmeldungen - Entrichtung nur einer
Prüfungsgebühr" - "freiwillige
Dienstleistung - Hinweisen des
Anmelders auf eine Frist" -
"finanzielle Schwierigkeiten -
konkursähnlicher Zustand"**

Leitsätze

I. Bei einem Antrag auf Verbindung zweier Anmeldungen muß die Prüfungsgebühr auch dann zweimal entrichtet werden, wenn die Prüfungsgebühr für eine der beiden Anmeldungen nach erfolgter Verbindung zurückerstattet werden kann.

II. Das Europäische Patentübereinkommen verpflichtet das Europäische Patentamt nicht dazu, den Anmelder oder seinen Vertreter darauf hinzuweisen, daß eine Gebühr nicht fristgerecht entrichtet worden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am ... die europäische Patentanmeldung Nr. ... ein, in der Italien als einziger Vertragsstaat benannt war. Gleichzeitig reichte er für dieselbe Erfindung die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... ein.

II. Im Europäischen Patentblatt wurde am ... auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts zur europäischen Patentanmeldung Nr. ... hingewiesen. Die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Entrichtung der Prüfungsgebühr (Art. 94 (2) EPÜ) lief somit am ... ab.

III. Da die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ entrichtet wurde, wies die Eingangsstelle den Beschwerdeführer in einer Mitteilung vom ... darauf hin, daß er dies noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten, gerechnet vom ... an, nachholen könne, sofern er eine Zuschlagsgebühr entrichte (R. 85b EPÜ). Diese Mitteilung wurde von den belgischen Postbehörden als unzustellbar an das Europäische Patentamt zurückgesandt.

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 21 May 1987
J ..187*)
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: W. Moser
O. Bossung

Applicant: ...

Headword: Consolidation

**Article: 16, 18, 94(2), (3), 121, 122(5)
EPC**

Rule: 50, 85b, 90(1)(a), (b) EPC

**Keyword: "Consolidation of two
applications - non-payment of one
examination fee" - "Courtesy service -
informing the applicant of time limit to
be observed" - "Financial problems -
verge of bankruptcy"**

Headnote

I. A request for consolidation of two applications requires payment of two examination fees even though the examination fee paid in respect of one of the applications may be refundable after consolidation.

II. The European Patent Convention nowhere requires the European Patent Office to inform an applicant or his representative that a fee has not been paid in due time.

Summary of Facts and Submissions

I. On ... the appellant filed European patent application No. ..., naming Italy as sole designated State. At the same time he also filed Euro-PCT application No. ... for the same invention.

II. On ... the European Patent Bulletin mentioned publication of the European search report for patent application No. ... The period for requesting examination and paying the examination fee (Article 94(2) EPC) thus expired on ...

III. No examination fee was paid within that period, and by communication of ... the Receiving Section therefore informed the appellant that he still had a period of grace of two months from ... in which to remedy the deficiency, provided he also paid a surcharge (Rule 85b EPC). The Belgian postal authorities returned this communication to the European Patent Office, the appellant having changed his address.

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 21 mai 1987
J ..187*)
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: W. Moser
O. Bossung

Demandeur: ...

Référence: Jonction

**Article : 16, 18, 94(2), (3), 121, 122(5)
CBE**

Règle: 50, 85ter, 90(1) a), b) CBE

**Mot clé: "Jonction de deux
demandes - non-paiement de l'une
des taxes d'examen" - "service-
information du demandeur sur
l'existence d'un délai à respecter" -
"Problèmes financiers - situation de
pré-faillite"**

Sommaire

I. La requête de jonction de deux demandes nécessite le paiement de deux taxes d'examen bien que, après la jonction, la taxe d'examen acquittée au titre de l'une des demandes connexes soit susceptible d'être remboursée.

II. Dans la Convention sur le brevet européen, il n'existe aucune disposition stipulant à l'égard de l'Office européen des brevets l'obligation de notifier au demandeur ou à son mandataire qu'une taxe n'a pas été acquittée dans le délai prévu.

Exposé des faits et conclusions

I. Le ..., le requérant a déposé la demande de brevet européen n° ... indiquant l'Italie comme seul Etat contractant désigné. Simultanément, la demande euro-PCT n° ... relative à la même invention fut déposée par le requérant.

II. Le Bulletin européen des brevets a mentionné le ... la publication du rapport de recherche européenne concernant la demande de brevet européen n° ... Le délai pour la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen (article 94(2) CBE) expirait dès lors le ...

III. Puisque la taxe d'examen n'avait pas été acquittée dans le délai fixé à l'article 94(2) CBE, la section de dépôt informa le requérant par communication en date du ... qu'il pouvait encore remédier à cette irrégularité dans un délai supplémentaire de deux mois à compter du ... moyennant versement d'une surtaxe (règle 85ter CBE). Cette communication a été retournée à l'Office européen des brevets par les services des postes belges pour raison de changement d'adresse,

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt.

*) This is an abridged version of the Decision.

*) Seul un extrait de la décision est publié.

V. Die Eingangsstelle teilte dem Beschwerdeführer am ... gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß die europäische Patentanmeldung Nr. ... als zurückgenommen gelte, da die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr nicht innerhalb der im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entrichtet worden seien.

VI. Am ... beantragte der Beschwerdeführer hierzu eine Entscheidung des Europäischen Patentamts nach Regel 69 (2) EPÜ. In dem Antrag machte er geltend, daß die Versäumung der betreffenden Frist auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sei, die seine Aufmerksamkeit beeinträchtigt und dazu geführt hätten, daß er das Verfahren in Sachen der europäischen Patentanmeldung Nr. ... und das parallellaufende Verfahren in Sachen der Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... verwechselt habe. Infolge dieser Verwechslung habe er geglaubt, es genüge, nur die Prüfungsgebühr (einschließlich Zuschlagsgebühr) für die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... zu entrichten, um den Anforderungen beider Verfahren Genüge zu tun. Dementsprechend hat der Beschwerdeführer beantragt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. ... weiterbehandelt und geprüft wird, "ob die die Verbindung der Anmeldungen vorwegnehmende Handlung (Einreichung bzw. Stellung der beiden obengenannten Prüfungsanträge und Entrichtung nur einer Prüfungsgebühr) als für das Prüfungsverfahren [zu der europäischen Patentanmeldung] gültig angesehen werden" könne.

Als Beweis für seine gesundheitlichen Probleme legte der Beschwerdeführer schließlich ein ärztliches Attest vor, in dem bescheinigt wurde, daß er sich am ... in "einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und der Depression" befunden habe.

VII. Die Eingangsstelle teilte dem Beschwerdeführer am ... gemäß Artikel 113 EPÜ mit, daß sie seinem Antrag auf Entscheidung vom ... aus folgenden Gründen nicht stattgeben werde:

VIII. In seinem Schreiben vom ... hielt der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Entscheidung aufrecht und beantragte gemäß Regel 90 (1) a) EPÜ ausdrücklich eine Unterbrechung des Verfahrens vor dem Europäischen Patentamt zu seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... Er machte dabei folgendes geltend:

- Er habe die Mitteilung vom ... nicht erhalten.
- Er sei sich über den Ablauf der Zahlungsfrist im Zusammenhang mit seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... durchaus im klaren gewesen.
- Im ... aufgetretene gesundheitliche Probleme hätten ihn jedoch daran gehindert, seine Patentanmeldungen weiterzuverfolgen und seiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen.
- Diese Arbeitsunfähigkeit habe seine Firma ... an den Rand des

V. On ... the Receiving Section issued a Rule 69(1) communication informing the appellant that since neither examination fee nor surcharge had been paid within the prescribed periods European patent application No. ... was deemed withdrawn.

VI. On ... the appellant requested a decision under Rule 69(2) EPC. In this request he explained that his failure to observe the time limits had been caused by health problems, which had made him less careful and caused him to confuse the proceedings concerning European patent application No. ... with the parallel ones for Euro-PCT application No. ... As a result he had believed that paying the examination fee plus surcharge for the latter application only would meet the requirements for both sets of proceedings. He therefore asked the Office to resume proceedings in respect of European patent application No. ..., and to consider whether what was in effect a combined request for examination of two applications and payment of one of the examination fees could be regarded as valid for the examination of his European application.

As evidence of his health problems he enclosed a medical certificate attesting that on ... he had been in a state of physical and mental exhaustion and depression.

VII. On ... the Receiving Section in accordance with Article 113 EPC informed the appellant that it would not accede to his request of ... for the following reasons:

VIII. By letter of ... the appellant maintained his request for a decision and, under Rule 90(1)(a) EPC, asked for interruption of the proceedings in respect of European patent application No. ... He argued that:

- he had not received the communication of ...;
- he had in fact been aware of when the period for payment for European patent application No. ... expired;
- his health problems in ... had however rendered him incapable of prosecuting his patent applications and carrying out professional work;
- this incapacity had brought ..., his company, to the brink of bankruptcy,

V. Dans sa notification du ..., établie conformément à la règle 69(1) CBE, la section de dépôt a informé le requérant que la demande de brevet européen n°... était réputée retirée étant donné que la taxe d'examen ainsi que la surtaxe n'avaient pas été acquittées dans les délais prévus par la CBE.

VI. Le ..., le requérant a requis une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets en vertu de la règle 69(2) CBE. Dans cette requête, il a fait valoir que la non-observation du délai en cause était résultée de problèmes de santé ayant amoindri sa vigilance et engendré une confusion dans son esprit entre la procédure concernant la demande de brevet européen n° ... et la procédure parallèle relative à la demande euro-PCT n° ... Cette confusion l'aurait incité à croire qu'il suffisait de payer uniquement la taxe d'examen (avec surtaxe) pour la demande euro-PCT n° ... afin de satisfaire aux exigences des deux procédures. En conséquence, le requérant a demandé la poursuite de la procédure concernant la demande de brevet européen n° ... et l'examen de "la possibilité de considérer la démarche synthétique effective (dépôt ou formulation des deux requêtes en examen susmentionnées et paiement de l'une des taxes d'examen) comme ayant valeur pour la procédure d'examen" de ladite demande de brevet européen.

Enfin, en guise de preuve de ses problèmes de santé, le requérant a joint une attestation médicale certifiant qu'il s'était trouvé le ... dans "un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression".

VII. Conformément à l'article 113 de la CBE, la Section de dépôt a informé le requérant à la date du ... de son intention de ne pas accéder à sa requête en décision du ... pour les motifs suivants:

...

VIII. Dans sa lettre du ..., le requérant a maintenu sa requête en décision et, en vertu de la règle 90(1)a) CBE, il a demandé explicitement l'interruption de la procédure devant l'Office européen des brevets relative à sa demande de brevet européen n° ... Il a fait valoir:

- qu'il n'avait pas reçu la communication du ...
- qu'il avait bien noté l'échéance du délai de paiement concernant sa demande de brevet européen n° ...,
- que des problèmes de santé survenus en ... avaient déterminé son incapacité de poursuivre les démarches concernant ses demandes de brevet et d'exercer une activité professionnelle,
- que cette incapacité d'exercer une activité professionnelle avait provo-

Konkurses gebracht, so daß er im ... bei seiner Bank einen Überziehungskredit habe beantragen müssen, um die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die Euro-PCT-Anmeldung Nr. ... bezahlen zu können.

- Die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die europäische Patentanmeldung Nr. ..., die er zunächst aus gesundheitlichen Gründen nicht habe entrichten können, könne er nummehr wegen Zahlungsunfähigkeit nicht begleichen.

IX. Diese Gebühren sind auch später nicht mehr entrichtet worden.

X. In der auf Antrag des Beschwerdeführers getroffenen Entscheidung vom ... hat die Eingangsstelle entschieden, daß der Antrag vom ... auf Weiterbehandlung und der vom ... auf Unterbrechung des Verfahrens abgelehnt werden und die europäische Patentanmeldung Nr. ... gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

XI. Mit Schreiben vom ... hat der Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die Weiterbehandlung seiner europäischen Patentanmeldung Nr. ... beantragt.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist für Italien am 28. März 1985 in Kraft getreten (vgl. ABl. EPA 1985, 91). Vor diesem Zeitpunkt stand der PCT-Weg für Italien somit nicht offen. Aus diesem Grund hatte der Beschwerdeführer neben einer Euro-PCT-Anmeldung eine europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung eingereicht, in der Italien als einziger Vertragsstaat benannt war. Er war wohl der Meinung, er brauche unter diesen Umständen nur die Prüfungsgebühr (einschließlich Zuschlagsgebühr) für seine Euro-PCT-Anmeldung zu entrichten, um den Anforderungen beider Patentverfahren zu genügen. In diesem Zusammenhang ist folgendes festzustellen:

2.1 Was die Prüfungsgebühr anbelangt, so ist weder im Europäischen Patentübereinkommen noch in der Gebührenordnung ein Gebührenentfall vorgesehen (vgl. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, 10. Lieferung, Februar 1986, Gebührenordnung, Art. 51, Rdn. 258). Auch eine Rückzahlung der bei Fälligkeit entrichteten Gebühr ist nicht ausdrücklich vorgesehen.

2.2 In der Rechtsauskunft Nr. 10/81 (vgl. ABl. EPA 1981, 349 ff.) hat das Europäische Patentamt jedoch eingeräumt, daß bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung die Rückzahlung

with the result that in ... he had been obliged to ask for a special overdraft facility in order to pay the examination fee plus surcharge for Euro-PCT application No. ...;

- non-payment of the examination fee plus surcharge for European patent application No. ... had originally been caused by physical incapacity, but payment was now beyond his means financially.

IX. These fees were not paid subsequently.

X. By decision of ..., taken at the appellant's request, the Receiving Section refused the requests of ... and ... for resumption and interruption of the proceedings and ruled that European patent application No. ... was deemed withdrawn under Article 94(3) EPC.

XI. In a letter of ... the appellant appealed against that decision and requested resumption of the proceedings.

Reasons for the Decision

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

2. The Patent Cooperation Treaty (PCT) entered into force for Italy on 28 March 1985 (cf. OJ EPO 3/1985, p. 91). Prior to that date a PCT application could not cover Italy, which is why the appellant filed a European patent application naming Italy as sole designated State in addition to his Euro-PCT application for the same invention. He seems to have believed that in these circumstances he could meet the procedural requirements for both applications by paying the examination fee (plus surcharge) for the Euro-PCT application alone. The Board would point out that:

2.1 Neither the European Patent Convention nor the Rules relating to Fees provide for exemptions from payment of the examination fee (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, February 1986, Part 10, Article 51 (Rules relating to Fees), point 258), or for its refund once duly paid.

2.2 However, in Legal Advice No. 10/81 (cf. OJ EPO 9/1981, p. 349 et seq.) the European Patent Office did acknowledge that if a European and Euro-PCT application were consolidated one of the examination fees was refundable.

qué la situation consécutive de préfaillite de son entreprise, la société ..., ce qui l'aurait obligé en ... à solliciter un crédit bancaire extraordinaire (dépassement de crédit) afin de pouvoir acquitter la taxe d'examen et la surtaxe relatives à la demande euro-PCT n° ...,

- que le non-paiement de la taxe d'examen et de la surtaxe concernant la demande de brevet européen n° ..., après avoir été engendré par une incapacité physique, serait maintenant dû à son incapacité financière.

IX. Ces taxes n'ont pas été acquittées ultérieurement.

X. Par décision du ..., rendue sur demande du requérant, la Section de dépôt a décidé que la requête en poursuite de la procédure du ... et la requête en interruption de la procédure du ... étaient rejetées et que la demande de brevet européen n° ... était réputée retirée conformément à l'article 94(3) de la CBE.

XI. Par lettre du ..., le requérant a formé un recours contre cette décision et demandé la poursuite de la procédure concernant sa demande de brevet européen n° ...

...

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 et à la règle 64 CBE; il est par conséquent recevable.

2. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est entré en vigueur à l'égard de l'Italie le 28 mars 1985 (cf. JO OEB 1985, 91). Avant cette date, la voie du PCT n'était donc pas possible en ce qui concerne l'Italie. C'est la raison pour laquelle, en plus d'une demande euro-PCT, le requérant a déposé, pour la même invention, une demande de brevet européen indiquant l'Italie comme seul Etat contractant désigné. Compte tenu de ces circonstances, le requérant semble avoir cru qu'il suffisait de payer uniquement la taxe d'examen (avec surtaxe) pour sa demande euro-PCT afin de satisfaire aux exigences de procédure des deux demandes. Dans ce contexte, il sied de constater ce qui suit:

2.1 En ce qui concerne la taxe d'examen, il n'existe aucune disposition dans la Convention sur le brevet européen ou dans le règlement relatif aux taxes prévoyant des causes d'exemption (cf. Gall, Münchner Gemeinschaftskommentar, 10. Lieferung, Februar 1986, Gebührenordnung, Art. 51, Rdn. 258). De même, le remboursement éventuel de cette taxe, qui a été acquittée alors qu'elle était exigible, n'y est pas prévu expressément.

2.2 Dans le renseignement juridique n° 10/81 (cf. JO OEB 1981, 349 ss.), l'Office européen des brevets a néanmoins reconnu que lors de la jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT, le rembour-

der Prüfungsgebühr für eine der verbundenen Anmeldungen möglich ist.

2.3 Eine solche Verbindung setzt jedoch zwangsläufig voraus, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen in folgenden Punkten übereinstimmen: dem Anmeldetag, den beanspruchten Prioritäten, dem Text der Beschreibung und der Patentansprüche sowie den Zeichnungen.

Für die Überprüfung dieser Übereinstimmung und den Verbindungsbeschluß ist nicht die Eingangsstelle, sondern die Prüfungsabteilung zuständig. Die Prüfung einer europäischen Patentanmeldung durch die zuständige Prüfungsabteilung beginnt jedoch erst nach Stellung des Prüfungsantrags (Art. 16 und 18 EPÜ), was wiederum die fristgerechte Entrichtung der Prüfungsgebühr voraussetzt (Art. 94 (2) Satz 2 EPÜ).

2.4 Wird die Verbindung spätestens an dem Tag beantragt, an dem der spätere Prüfungsantrag wirksam gestellt wird, so bewirkt der Verbindungsbeschluß, daß für die betreffende Anmeldung von Anfang an kein gesonderter Prüfungsverfahren eröffnet wird (vgl. Rechtsauskunft Nr. 10/81, loc. cit., 354). Die für diese Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr ist dann zurückzuzahlen.

Damit stellt sich die Frage, ob es unbedingt notwendig ist, daß der Anmelder eine Prüfungsgebühr entrichtet, die ihm später aller Wahrscheinlichkeit nach zurückerstattet wird. Würde jedoch vorgesehen, daß für die beiden zu verbindenden Anmeldungen nur eine einzige Prüfungsgebühr entrichtet werden muß, so hätte dies schwerwiegende Nachteile. Diese Lösung entspräche erstens nicht den Artikeln 16, 18 und 94 (2) EPÜ. Zweitens könnte sie sich für den Anmelder als sehr nachteilig erweisen, wenn man sich vor Augen hält, daß nicht die Eingangsstelle, sondern die zuständige Prüfungsabteilung über den Verbindungsantrag entscheidet (vgl. Nr. 2.3). Würde nämlich die zuständige Prüfungsabteilung den Verbindungsantrag wider Erwarten ablehnen, so wären die Frist nach Artikel 94 (2) EPÜ und die in Regel 85b EPÜ vorgesehene Nachfrist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits abgelaufen. Die betreffende europäische Patentanmeldung würde damit gemäß Artikel 94 (3) EPÜ als zurückgenommen gelten.

2.5 Daraus folgt, daß die Prüfungs- und die Zuschlagsgebühr für die europäische Patentanmeldung Nr. ... im vorliegenden Fall zahlbar warerr.

3. Die beiden Gebühren sind nicht innerhalb der in Artikel 94 (2) bzw. Regel 85b EPÜ vorgesehenen Frist, d. h. bis ..., entrichtet worden, wie die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung vom ... festgestellt hat. Gemäß Artikel 94 (3) EPÜ galt die europäische Patentanmeldung Nr. ... damit als zurückgenommen.

2.3 Such consolidation presupposes that the two applications be identical as regards filing and priority dates, text of description and claims and any drawings.

The Examining Division, not the Receiving Section, checks that this is the case and that consolidation can be allowed. The competent Examining Division does not begin examining a European patent application until a request for examination has been filed (Articles 16 and 18 EPC), which involves paying the examination fee within the periods prescribed (Article 94(2), 2nd sentence, EPC).

2.4 If the request for consolidation is made on or before the day on which the later of the two requests for examination is validly filed, the decision to consolidate means that no separate examination proceedings are initiated for the application in question. The examination fee paid for that application is therefore refunded (cf. Legal Advice No. 10/81, loc. cit., p. 354).

One might therefore ask whether it is really essential for the applicant to pay an examination fee that in all probability will subsequently be refunded. On the other hand, an arrangement whereby just one examination fee was payable for two applications it was desired to consolidate would have grave disadvantages. Firstly, it would run counter to Articles 16, 18 and 94(2) EPC. Secondly, it could prove extremely prejudicial to applicants since it is the Examining Division and not the Receiving Section that will decide on the request for consolidation (cf. point 2.3 above), and if, contrary to all expectations, the request were to be refused, the periods fixed by Article 94(2) EPC and Rule 85b EPC would probably already have expired and the application be deemed withdrawn under Article 94(3) EPC.

2.5 It follows from this that the examination fee plus surcharge were in fact payable in respect of European application No. ...

3. Since - as the Receiving Section noted in its communication of ... - these two fees were not paid within the periods laid down in Article 94(2) and Rule 85b EPC respectively, under Article 94(3) EPC the application had to be deemed to be withdrawn.

sement de la taxe d'examen acquittée au titre de l'une des demandes connexes était possible.

2.3 La mise en œuvre d'une telle jonction suppose logiquement qu'il y ait concordance entre les deux demandes devant être jointes en ce qui concerne : la date de dépôt, les priorités revendiquées, le texte de la description et des revendications ainsi que les dessins.

La vérification de cette concordance et la décision de jonction ne sont pas du ressort de la Section de dépôt, mais rentrent au contraire dans la compétence des divisions d'examen. Or, l'examen d'une demande de brevet européen par la division d'examen concernée ne commence qu'après la présentation de la requête en examen (articles 16 et 18 CBE), ce qui implique entre autres choses l'acquittement de la taxe d'examen dans les délais prescrits (article 94(2) CBE, deuxième phrase).

2.4 Si la jonction est demandée au plus tard à la date à laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu a été valablement déposée, la décision de jonction a pour conséquence qu'aucune procédure d'examen séparée ne sera ouverte pour la demande en cause (cf. renseignement juridique n° 10/81, loc. cit., 354). La taxe d'examen payée pour cette dernière sera alors remboursée.

On peut dès lors se poser la question de savoir s'il est absolument indispensable que le demandeur s'acquitte d'une taxe d'examen qui, selon toute vraisemblance, lui sera remboursée plus tard. Toutefois, une solution préconisant le paiement d'une seule taxe d'examen pour les deux demandes devant être jointes présenterait de sérieux inconvénients. Tout d'abord, elle ne serait pas conforme aux dispositions contenues dans les articles 16, 18 et 94(2) CBE. Ensuite, une telle solution pourrait s'avérer très préjudiciable pour le demandeur, si l'on tient compte du fait que ce n'est pas la Section de dépôt mais la division d'examen concernée qui va décider du sort de la requête de jonction (cf. paragraphe 2.3 supra). En effet, en supposant que la division d'examen concernée rejette, contre toute attente, la requête de jonction, le délai fixé par l'article 94(2) CBE ainsi que le délai supplémentaire prévu par la règle 85ter CBE auraient probablement déjà expiré à ce moment. En vertu de l'article 94(3) CBE, la demande de brevet européen en question serait alors réputée retirée.

2.5 Il suit de ce qui précède que la taxe d'examen et la surtaxe relatives à la demande de brevet européen n° ... étaient exigibles en l'espèce.

3. Ces deux taxes n'ont pas été acquittées dans les délais prévus respectivement par l'article 94(2) et la règle 85ter CBE, c'est-à-dire au plus tard le ..., ainsi que l'a constaté la Section de dépôt dans sa notification du ... En vertu de l'article 94(3) CBE, la demande de brevet européen n° ... était donc réputée retirée.

4. Die Mitteilung (EPA Form 1149) vom ... hatte hauptsächlich den Zweck, den Anmelder darauf hinzuweisen, daß er die Prüfungsgebühr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebühr noch innerhalb einer Nachfrist, d. h. bis zum ..., zahlen könne. Diese Mitteilung ist dem Beschwerdeführer nicht zugegangen, weil er es versäumt hatte, dem Europäischen Patentamt die Änderung seiner Anschrift mitzuteilen.

Das Europäische Patentübereinkommen verpflichtet das Europäische Patentamt nicht dazu, dem Anmelder oder seinem Vertreter mitzuteilen, daß eine Gebühr - hier die Prüfungsgebühr - nicht fristgerecht entrichtet worden ist. Und selbst wenn das Europäische Patentübereinkommen wie z. B. in Regel 50 (1) vorschreibt, daß der Anmelder auf eine Frist hinzuweisen ist, kann dieser aus der Unterlassung der Mitteilung keine Ansprüche herleiten (R. 50 (2) EPÜ).

Die Mitteilung vom ... stellt demnach nur eine freiwillige Dienstleistung der Eingangsstelle gegenüber dem Beschwerdeführer dar, zu der sie nicht verpflichtet war. Daß sie dem Beschwerdeführer nicht zugegangen ist, ist daher hier unerheblich.

5. Gemäß Regel 90 (1) a) EPÜ wird das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt bei fehlender Geschäftsfähigkeit des Anmelders unterbrochen. Das Europäische Patentübereinkommen enthält jedoch keine Definition des Begriffes "fehlende Geschäftsfähigkeit". Deshalb muß die Unfähigkeit des Anmelders, Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der europäischen Patentanmeldung vorzunehmen, anhand der nationalen Rechtsordnung festgestellt werden (Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. März 1985, ABI. EPA 1985, 163).

Der Beschwerdeführer räumt ein, daß er außer der kurzgefaßten ärztlichen Bescheinigung keine Beweise für seine Geschäftsunfähigkeit vorlegen kann. Aus dieser Bescheinigung geht zwar hervor, daß er sich am ... in einem Zustand physischer und psychischer Erschöpfung und der Depression befand; sie enthält jedoch keinerlei Angaben über die Schwere und die Dauer dieses Zustands. Außerdem wird darin nicht festgestellt, ob der Beschwerdeführer seinen Willen erklären konnte, wirksame Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Bescheinigung genügt demnach nicht, um die Geschäftsunfähigkeit des Beschwerdeführers im Sinne der Regel 90 (1) a) EPÜ festzustellen. Im übrigen läßt es die Tatsache, daß der Beschwerdeführer im ... einen "Überziehungskredit" beantragt und erhalten hat, sehr unwahrscheinlich erscheinen, daß er tatsächlich geschäftsunfähig war. Somit kommt die Regel 90 (1) a) EPÜ hier nicht zur Anwendung.

Dasselbe gilt für die Regel 90 (1) b) EPÜ. Es gibt nämlich keinen konkreten Beweis dafür, daß im Laufe des Jahres ... Vollstreckungsmaßnahmen in das Vermögen des Beschwerdeführers getroffen worden wären und diesen daran

4. The communication of ... (EPO Form 1149) was issued mainly to draw the applicant's attention to the fact that he still had until... to pay the examination fee plus surcharge. It failed to reach him because he had not notified the Office of his change of address.

The European Patent Convention nowhere obliges the European Patent Office to inform an applicant or his representative that a fee - in this case the examination fee - has not been paid in due time. And even where - as in Rule 50(1) EPC - it does stipulate that the applicant be informed of a time limit to be observed the applicant cannot invoke the omission of that communication (Rule 50(2) EPC).

The communication of ... was thus merely a courtesy service to the appellant, not an obligation on the part of the Receiving Section. The fact that the appellant never received it is therefore irrelevant.

5. Under Rule 90(1)(a) EPC, proceedings before the EPO are interrupted in the event of incapacity of the applicant. Nowhere however does the Convention define this term, and an applicant's incapacity to prosecute a European patent application must therefore be determined in accordance with the relevant national law (Legal Board of Appeal decision of 1 March 1985, OJ EPO 1985, 163).

The appellant concedes that his sole evidence of incapacity is a brief medical certificate. Whilst this does show that on ... he was in a state of physical and mental exhaustion and depression, it says nothing about the seriousness and duration of this condition. Nor does it say anything about the appellant's ability validly to enter into undertakings and perform legal acts. It is not therefore sufficient to establish incapacity within the meaning of Rule 90(1)(a) EPC. Besides, the fact that in ... the appellant successfully applied for a "special" overdraft renders such incapacity highly improbable. Rule 90(1)(a) EPC does not therefore apply here.

Nor does Rule 90(1)(b) EPC; there is no definite proof of action having been taken against the appellant's property during ..., thereby preventing him from prosecuting applications before the EPO. That the appellant may have had

4. La communication (OEB Form 1149) du ... a été envoyée dans le but principal d'attirer l'attention du requérant sur le fait qu'il disposait encore d'un délai supplémentaire jusqu'au ... pour effectuer, moyennant versement d'une surtaxe, le paiement de la taxe d'examen. Cette communication n'est pas parvenue au requérant parce qu'il a omis de notifier son changement d'adresse à l'Office européen des brevets.

Dans la Convention sur le brevet européen, il n'existe aucune disposition stipulant à l'égard de l'Office européen des brevets l'obligation de notifier au demandeur ou à son mandataire qu'une taxe — en l'occurrence, la taxe d'examen — n'a pas été acquittée dans le délai prévu. Et lorsque la Convention sur le brevet européen dispose, comme à la règle 50(1) CBE, que le demandeur doit être informé de l'existence d'un délai à respecter, celui-ci ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification (règle 50(2) CBE).

La communication du ... ne représentait dès lors qu'un service rendu au requérant, et non pas une obligation pour la Section de dépôt. En conséquence, le fait que celle-ci ne soit pas parvenue au requérant est sans importance en l'espèce.

5. D'après la règle 90(1)a) CBE, la procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue en cas d'incapacité du demandeur. Cependant, la Convention sur le brevet européen ne contient aucune définition du terme "incapacité". C'est pourquoi, l'incapacité du demandeur de passer valablement des actes relatifs à la demande de brevet européen doit être déterminée conformément aux dispositions du système juridique national (décision de la Chambre de recours juridique du 1er mars 1985 - JO OEB 1985, 163).

Le requérant admet qu'il n'est pas à même de fournir des preuves d'incapacité, outre l'attestation médicale sommaire. Certes, il ressort de cette attestation que le ..., le requérant se trouvait dans un état de santé physique et psychique d'épuisement et de dépression, mais celle-ci ne contient pas la moindre indication concernant l'intensité et la durée de l'état physique et psychique constaté. De même, on n'y trouve aucune appréciation quant à l'aptitude du requérant à émettre la volonté de contracter valablement des engagements et à passer des actes légaux. En conséquence, cette attestation ne suffit pas à établir l'incapacité du requérant dans l'esprit de la règle 90(1)a) CBE. Par ailleurs, le fait que le requérant ait sollicité, et obtenu, en ..., un crédit bancaire "extraordinaire" rend l'hypothèse de l'existence d'une telle incapacité extrêmement improbable. Partant, la règle 90(1)a) de la CBE n'est pas applicable en l'espèce.

Enfin, l'article 90(1)b) de la CBE ne s'applique pas non plus dans le cas présent. En effet, il n'existe aucune preuve tangible qu'une action ait été engagée contre les biens du requérant au cours de l'année ... et qu'une telle

gehindert hätten, das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt fortzusetzen. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer finanzielle Schwierigkeiten hatte und die Firma ... vor dem Konkurs stand, ändert daran nichts.

6. Artikel 122 (5) EPÜ schließt eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr einschließlich der Zuschlagsgebühr (Art. 94 (2) und R. 85b EPÜ) ausdrücklich aus.

7. Die Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b EPÜ sind gesetzliche Fristen und nicht vom Europäischen Patentamt festgesetzt. Aus diesem Grund ist eine Weiterbehandlung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 121 EPÜ im vorliegenden Fall ausgeschlossen. ...^{*)}

financial problems or his firm been on the verge of bankruptcy does not alter the situation.

6. Article 122(5) EPC expressly rules out re-establishment of rights in respect of the time limits for requesting examination and paying the examination fee plus surcharge (Article 94(2) and Rule 85b EPC).

7. The time limits laid down in Article 94(2) and Rule 85b EPC are those of the Convention, and not set by the EPO. As a result, resumption of the proceedings under Article 121 is likewise ruled out in this case^{*)}. ...

action l'ait empêché de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets. Le fait que le requérant ait eu des problèmes financiers et que la société ... se trouvait dans une situation de pré-faillite n'y change rien.

6. En vertu de l'article 122(5) CBE, la "restitutio in integrum" est formellement exclue en cas de non-observation des délais relatifs à la présentation de la requête en examen et au paiement de la taxe d'examen avec surtaxe (article 94(2) et règle 85ter CBE).

7. Les délais prévus à l'article 94(2) et à la règle 85ter CBE représentent des délais légaux et non des délais impartis par l'Office européen des brevets. C'est la raison pour laquelle une poursuite de la procédure selon l'article 121 de la CBE est exclue en l'espèce. ...^{*)}

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 12. Juni 1987
W 1/87 - 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
F. Antony

Anmelder:

The Lubrizol Corporation

Stichwort: Brennstoffe/LUBRIZOL

Artikel: 17 (3) a) PCT

Regel: 40.3 PCT

**Schlagwort: "Widerspruch —
verspätet eingereichter Widerspruch
nicht zulässig"**

Leitsatz

Ist in einem einer Beschwerdekammer gemäß Regel 40.2 c) PCT zur Prüfung vorgelegten Fall nicht innerhalb der Frist nach Regel 40.3 PCT Widerspruch bei der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) eingelegt und die zusätzliche Gebühr entrichtet worden, so braucht die ISA keine über die Hauptfindung hinausgehende Recherche durchzuführen; die zusätzliche Gebühr ist in diesem Fall zurückzuzahlen, und der Widerspruch ist nicht zulässig.

Sachverhalt und Anträge

1. Die Anmelderin reichte am 31. Juli 1986 die internationale Patentanmeldung PCT/US 86/01 592 ein. Am 14. November 1986 forderte das EPA als

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 12 June 1987
W 1/87 — 3.3.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G.D. Paterson
F. Antony

Applicant:

The Lubrizol Corporation

Headword: Fuel Products/LUBRIZOL

Article: 17(3)(a) PCT

Rule: 40.3 PCT

**Keyword: "Protest — late filed
protest not admissible"**

Headnote

In a case referred to a Board of Appeal under Rule 40.2(c) PCT, if the protest is not filed at the ISA and the additional fee not paid within the time limit fixed under Rule 40.3 PCT, the ISA is not required to search beyond the main invention, the additional fee must be refunded, and the protest is not admissible.

Summary of Facts and Submissions

1. The Applicant filed international patent application PCT/US86/01 592 on 31 July 1986. On 14 November 1986, the EPO acting as International Search Au-

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 12 juin 1987
W 1/87 - 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. D. Paterson
F. Antony

Demandeur:

The Lubrizol Corporation

Référence: Carburants/LUBRIZOL

Article: 17.3)a) PCT

Règle: 40.3 PCT

**Mot-clé: "Irrecevabilité d'une
réserve formulée hors délai"**

Sommaire

Si, dans une affaire déferée à une chambre de recours conformément à la règle 40.2.c) PCT, le déposant n'a pas formulé de réserve auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ni acquitté la taxe additionnelle dans le délai fixé par la règle 40.3 PCT, cette administration n'est pas tenue d'étendre la recherche au-delà de l'invention principale; la taxe additionnelle doit alors être remboursée et la réserve est irrecevable.

Exposé des faits et conclusions

1. La déposante a déposé la demande de brevet internationale PCT/US 86/01 592 le 31 juillet 1986. Le 14 novembre 1986, l'OEB, agissant en qualité d'admi-

^{*)} Die Beschwerde wurde zurückgewiesen.

^{*)} Appeal dismissed.

^{*)} Le recours a été rejeté.