

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.

Internationale Recherchenbehörde (ISA) die Anmelderin gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren auf. In der Aufforderung hieß es, daß die Anmeldung nach Auffassung der ISA den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspreche und 23 verschiedene Anspruchsgruppen enthalte. Die Gebühren seien innerhalb von 45 Tagen ab dem Absenddatum (d. h. bis 29. Dezember 1986) zu entrichten; die Zahlung könne gemäß Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch erfolgen.

II. Mit Schreiben vom 21. November 1986, das bei der ISA erst am 7. Januar 1987 einging, zahlte die Anmelderin unter Widerspruch einen Betrag, der einer zusätzlichen Recherchegebühr für einen bestimmten Teil der Anmeldung entsprach. Das Schreiben enthielt die Erklärung, daß die Anmeldung nach Auffassung der Anmelderin das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle und daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei. (Der ursprünglich übersandte Betrag hatte 22 zusätzlichen Gebühren entsprochen; am 17. Februar 1987 wurde jedoch in einem Telefongespräch zwischen dem Vertreter der Anmelderin und der ISA klargestellt, daß nur eine zusätzliche Gebühr entrichtet und der überschüssige Betrag zurückerstattet werden sollte.)

III. Die ISA hat den Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) PCT dieser Beschwerdekammer zur Prüfung vorgelegt.

Entscheidungsgründe

1. Die Kammer stellt fest, daß die zusätzlichen Gebühren nicht entrichtet worden sind und das Widerspruchsschreiben bei der ISA erst nach Ablauf der von ihr festgesetzten Frist von 45 Tagen eingegangen ist. Damit stellt sich die Frage, ob der Widerspruch zulässig ist.

2. Der PCT sieht ein Verfahren vor, das sicherstellen soll, daß alle internationalen Anmeldungen und alle internationalen Rechercheberichte zu internationalen Anmeldungen möglichst schnell veröffentlicht werden. Daher muß bei Einreichung einer internationalen Anmeldung bei einem Anmeldeamt nach einer formalen Prüfung ein "Recherchenexemplar" der Anmeldung unverzüglich nach deren Eingang, in jedem Falle jedoch bis zum Ablauf von 13 Monaten ab dem Prioritätstag an die ISA übermittelt werden (siehe Art. 12 und R. 22 und 23 PCT). Die Frist, inner-

thority (ISA) sent to the Applicant an invitation to pay additional search fees in accordance with Article 17 (3)(a) and Rule 40.1 PCT. The invitation indicated that the ISA considered that the application does not comply with the requirements of unity of invention, and set out 23 groups of claims. The invitation also stated that the Applicant was invited within 45 days from the date of mailing (i.e. by 29 December 1986) to pay the additional fees, and that such payment could be made under protest, in accordance with Rule 40.2 (c) PCT.

II. By letter dated 21 November 1986, but not received at the ISA until 7 January 1987, the Applicant paid an amount to cover one additional search fee in respect of a specified part of the application, under protest, and such letter contained a statement to the effect that the Applicant considered that the application complies with the requirement of unity of invention and that the amount of the required additional fee is excessive. (Although the amount originally sent covered 22 additional fees, it was clarified by a telephone conversation on 17 February 1987 between the Applicant's representative and the ISA that only one additional fee was intended to be paid, and it was agreed that the excess amount would be refunded).

III. The ISA has referred the protest to this Board of Appeal for examination in accordance with Rule 40.2 (c) PCT.

Reasons for the Decision

1. The Board notes that the additional fees were not paid, and the letter of protest was not received by the ISA until after expiry of the time limit of 45 days which was fixed by the ISA. This raises the question whether or not the protest is admissible.

2. The PCT provides a procedural system which is designed to ensure that every international application, and every international search report in respect of an international application, is published reasonably quickly. Thus after an international application is filed at a receiving Office, following a formal examination, a "search copy" of the application must be transmitted to the ISA promptly after receipt of the application, and in any case by the expiry of thirteen months from the priority date (see Article 12 and Rules 22 and 23 PCT). The time limit for the ISA to

nistration chargée de la recherche internationale, a invité la déposante à payer des taxes additionnelles pour la recherche, conformément à l'article 17.3(a) et à la règle 40.1 PCT. Dans l'invitation, il était indiqué que l'administration chargée de la recherche internationale estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, du fait qu'il existait 23 groupes de revendications. Il y était également stipulé que la déposante devait payer les taxes additionnelles dans un délai de 45 jours à compter de la date de l'invitation (c'est-à-dire jusqu'au 29 décembre 1986), et que, conformément à la règle 40.2.c) PCT, ces taxes pouvaient être payées sous réserve.

II. Par un courrier daté du 21 novembre 1986, mais reçu seulement le 7 janvier 1987 par l'administration chargée de la recherche internationale, la déposante a payé, sous réserve, une somme correspondant au montant d'une taxe de recherche additionnelle pour une partie bien précise de la demande, et elle a joint à ce courrier une déclaration tendant à démontrer que, à son avis, la demande remplissait la condition d'unité de l'invention, et que le montant des taxes additionnelles demandées était excessif. (Alors que la somme initialement envoyée correspondait au montant de 22 taxes additionnelles, il est apparu le 17 février 1987, après une communication téléphonique entre le mandataire de la déposante et l'administration chargée de la recherche internationale, que la déposante n'avait voulu payer qu'une seule taxe additionnelle, et il a été convenu que le montant perçu en trop serait remboursé).

III. L'administration chargée de la recherche internationale a déferé l'affaire à la Chambre afin qu'elle examine la réserve, conformément à la règle 40.2.c) PCT.

Motifs de la décision

1. La Chambre note que ce n'est qu'après l'expiration du délai de 45 jours fixé par l'administration chargée de la recherche internationale que les taxes additionnelles ont été payées et que l'administration chargée de la recherche internationale a reçu la lettre dans laquelle était formulée la réserve, ce qui pose la question de la recevabilité de ladite réserve.

2. La procédure prévue par le PCT doit permettre la publication dans des délais raisonnables de toute demande internationale et de tout rapport de recherche relatif à une demande internationale. Donc, lorsqu'une demande internationale a été déposée auprès d'un office récepteur, il faut, après avoir effectué un examen quant à la forme, transmettre une "copie de recherche" concernant la demande à l'administration chargée de la recherche internationale, à bref délai après réception de la demande, et en tout cas suffisamment à temps pour qu'elle parvienne à l'expira-

halb deren die ISA den internationalen Recherchenbericht erstellen muß, beträgt drei Monate ab dem Eingang des Recherchenexemplars oder neun Monate ab dem Prioritätstag, je nachdem, welche Frist später abläuft (siehe Art. 18 und R. 42 PCT).

3. Die ISA verfährt dann innerhalb dieser Frist nach den Vorschriften des Artikels 17 PCT. Ist sie insbesondere der Auffassung, daß die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht, so fordert sie den Anmelder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf. In diesem Zusammenhang heißt es in Artikel 17 (3) a) PCT, daß die ISA den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung erstellt, die sich auf die "Haupterfindung" beziehen, und, "wenn die angeforderten zusätzlichen Gebühren fristgerecht entrichtet worden sind", für die Teile, für die diese Gebühren entrichtet worden sind.

Regel 40.3 PCT schreibt vor, daß die in Artikel 17 (3) a) PCT vorgesehene Frist in jedem Einzelfall von der ISA festgesetzt wird; "sie soll 45 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an nicht-übersteigen." Im vorliegenden Fall wurde von der ISA eine Frist von 45 Tagen festgesetzt, die am 29. Dezember 1986 abließ. Da die zusätzlichen Gebühren nicht innerhalb der in Artikel 17 (3) a) PCT vorgeschriebenen Frist entrichtet wurden, war der internationale Recherchenbericht nur für die Teile der Anmeldung zu erstellen, die sich auf die Haupterfindung bezogen.

4. Regel 40.2 c) PCT schreibt folgendes vor: "Der Anmelder kann die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen; dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht sei ..."

Daraus geht klar hervor, daß der Anmelder, wenn er die zusätzliche Gebühr unter Widerspruch zahlen will, der Zahlung eine Begründung dafür *beifügen* muß. Da die zusätzliche Gebühr gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT innerhalb der festgesetzten Frist entrichtet werden muß, muß auch der Widerspruch innerhalb derselben Frist eingelegt werden.

Im vorliegenden Fall wurde die zusätzliche Gebühr, wie bereits festgestellt, erst nach Ablauf der von der ISA festgesetzten Frist entrichtet, und auch der Widerspruch ist bei ihr erst nach Fristablauf eingegangen. Der PCT sieht keine besondere Rechtsfolge für den Fall vor, daß die Frist nicht eingehalten wird. Da jedoch die nach Regel 40.3 PCT festzusetzende Frist von höchstens 45 Tagen mit der in Regel 42 PCT vorgesehenen Frist von 3 Monaten im

establish the international search report is then three months from receipt of the search copy, or nine months from the priority date, whichever is the later (see Article 18 and Rule 42 PCT).

3. Within such time limit, the ISA operates under the procedure set out in Article 17 PCT. In particular, if the ISA considers that the application does not comply with the requirement of unity of invention, it shall invite the Applicant to pay additional fees. In that context, Article 17 (3)(a) PCT states that the ISA shall establish the international search report on those parts of the international application which relate to the "main invention", and, "provided the required additional fees have been paid within the prescribed time limit", on those parts of the application in respect of which the additional fees were paid.

Rule 40.3 PCT prescribes that the time limit provided for in Article 17 (3)(a) PCT shall be fixed in each case by the ISA; and that "it shall not be longer than 45 days, from the date of invitation". In the present case a time limit of 45 days was fixed by the ISA, and expired on 29 December 1986. Since the additional fees were not paid within the prescribed time limit under Article 17 (3)(a) the international search report should not have been established beyond those parts of the application which relate to the main invention.

4. Rule 40.2 (c) PCT states: "Any Applicant may pay the additional fee under protest, that is, accompanied by a reasoned statement to the effect that the international application complies with the requirement of unity of invention or that the amount of the required additional fee is excessive..."

This makes it clear that if an Applicant wishes to pay the additional fee under protest, the additional fee must be **accompanied** by the reasoned statement that sets out the protest. Since, in accordance with Article 17 (3)(a) and Rule 40.3 PCT as set out above, the additional fee must be paid within the specified time limit, it is also clear that the protest must be made within the same time limit.

In the present case, as noted previously, the additional fee was not paid, and the protest was not received by the ISA, until after the time limit fixed by the ISA had expired. The PCT does not specifically provide a sanction in the event that such time limit is not complied with. However, having regard in particular to the fact that the time limit of up to 45 days fixed under Rule 40.3 PCT is within the context of the three months time limit provided by Rule 42

tion du treizième mois à compter de la date de priorité (cf. article 12 et règles 22 et 23 PCT). Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (cf. article 18 et règle 42 PCT).

3. Entre-temps, l'administration chargée de la recherche internationale observe la procédure énoncée à l'article 17 PCT. En particulier, si elle estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'article 17.3(a) PCT stipule à cet égard que l'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à "l'invention principale" et, "si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit", sur les parties de la demande qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

La règle 40.3 PCT dispose que le délai prévu à l'article 17.3(a) PCT est fixé, dans chaque cas, par l'administration chargée de la recherche internationale, et qu'il ne peut être "supérieur à 45 jours à compter de la date de l'invitation". Dans la présente espèce, l'administration chargée de la recherche internationale avait fixé un délai de 45 jours, venant à expiration le 29 décembre 1986. Etant donné que les taxes additionnelles n'ont pas été payées dans le délai prescrit à l'article 17.3(a), le rapport de recherche internationale ne devait être établi que sur les parties de la demande ayant trait à l'invention principale.

4. Aux termes de la règle 40.2.c) PCT, "tout déposant peut 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 ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif ...".

Il est donc évident que si un déposant souhaite payer les taxes additionnelles sous réserve, *il doit joindre* à son paiement une déclaration motivée par laquelle il fait part de cette réserve. Puisque, en vertu des dispositions précitées de l'article 17.3(a) et de la règle 40.3 PCT, les taxes additionnelles doivent être payées dans le délai prescrit, il est également évident que la réserve doit être formulée dans le même délai.

Dans la présente espèce, comme la Chambre l'a déjà fait observer, ce n'est qu'après expiration du délai fixé par l'administration chargée de la recherche internationale que la taxe additionnelle a été payée et que l'administration chargée de la recherche internationale a reçu le courrier dans lequel était formulée la réserve. Le PCT ne prévoit pas de sanction spéciale dans le cas où un tel délai n'est pas respecté. Toutefois, attendu notamment que le délai

Zusammenhang steht, entspricht es nach Auffassung der Kammer eindeutig der Absicht des PCT, daß diese Frist streng eingehalten wird. Die Kammer ist somit (vorbehaltlich der Anwendbarkeit des Artikels 48 PCT, auf die nachstehend noch eingegangen wird) der Auffassung, daß bei richtiger Auslegung des Artikels 17 (3) a) und der Regel 40.3 PCT aus dem oben geschilderten Zusammenhang heraus weder die Zahlung der zusätzlichen Gebühr noch der Widerspruch als rechtswirksam angesehen werden kann.

5. Weil die zusätzliche Gebühr verspätet gezahlt wurde, mußte die Dienstleistung, für die sie entrichtet wurde, also die zusätzliche Recherche, nicht erbracht werden. Der internationale Recherchenbericht brauchte nur für die Haupterfindung erstellt zu werden. Infolgedessen ist die zusätzliche Gebühr, die verspätet und unter Widerspruch entrichtet worden ist, zurückzuzahlen.

Außerdem verwirft die Kammer den zu spät eingereichten Widerspruch als unzulässig.

6. Diese Feststellung erfolgt unter dem Vorbehalt, daß Artikel 48 PCT möglicherweise auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist. Im Zusammenhang mit Artikel 48 (2) PCT sieht Artikel 122 EPÜ die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand vor; ob Artikel 122 EPÜ zur Anwendung kommt, ist von dem Organ zu entscheiden, das für die Entscheidung über die versäumte Handlung zuständig ist.

PCT, in the Board's view the clear intention of the PCT is that this time limit must be strictly observed. Thus, on the proper interpretation of Article 17 (3)(a) and Rule 40.3 PCT in their context as set out above, in the Board's judgement (subject to the possible application of Article 48 PCT as discussed below) neither the payment of the additional fee nor the protest can be regarded as having any legal effect.

5. In the case of the late payment of the additional fee, the sanction for the late payment should have been that the service in respect of which the fee was paid, namely the additional search, should not be provided. The international search report was only required to be established in respect of the main invention. As a consequence, the additional fee which was paid belatedly under protest should be refunded.

Furthermore, the Board rejects the late-filed protest as inadmissible.

6. The above findings are subject to the possible application of Article 48 PCT to the facts of the case. In relation to Article 48 (2) PCT, Article 122 EPC provides for possible re-establishment of rights, and any application under Article 122 EPC would be decided by the department competent to decide on the omitted act.

maximum de 45 jours fixé à la règle 40.3 PCT est inférieur au délai de trois mois prévu par la règle 42 PCT, la Chambre estime que de toute évidence, l'esprit du PCT veut que ce premier délai soit strictement respecté. Donc, si on interprète correctement l'article 17.3)a) et la règle 40.3 PCT en les replaçant dans le contexte des dispositions susmentionnées, la Chambre juge que ni le paiement de la taxe additionnelle ni la formulation de la réserve ne peuvent être considérés comme produisant un quelconque effet juridique (à moins qu'il ne soit possible de faire jouer l'article 48 PCT, possibilité que va évoquer la Chambre à la fin de la présente décision).

5. Dans ce cas de paiement hors délai de la taxe additionnelle, il convenait de sanctionner ce non-respect du délai en n'assurant pas le service en vue duquel ladite taxe avait été payée, en l'occurrence la recherche additionnelle. Le rapport de recherche internationale ne devait être établi que pour l'invention principale. Par conséquent, il convient de rembourser la taxe additionnelle qui a été payée hors délai et sous réserve.

Par ailleurs, la Chambre rejette la réserve formulée hors délai, qu'elle juge irrecevable.

6. Ces décisions sont applicables à moins qu'il ne soit possible en l'occurrence de faire jouer l'article 48 PCT. La possibilité d'une restitutio in integrum est prévue par l'article 122 CBE, ensemble l'article 48.2) PCT, et la décision concernant une requête formulée en vertu de l'article 122 CBE doit être prise par l'instance compétente pour statuer sur l'acte non accompli.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Widerspruch nach Artikel 40.2 c) PCT wird als unzulässig verworfen.
2. Die unter Widerspruch gezahlte zusätzliche Gebühr ist zurückzuzahlen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The protest under Rule 40.2 (c) PCT is rejected as inadmissible.
2. The additional fee which was paid under protest should be refunded.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La réserve formulée conformément à la règle 40.2.c) PCT est rejetée pour irrecevabilité.
2. Il convient de rembourser la taxe additionnelle qui a été payée sous réserve.