

doch aus den Begleitumständen insgesamt klar ersichtlich sein, daß der Anmelder tatsächlich die sofortige, vorbehaltlose Zurücknahme und nicht nur einen passiven Verzicht wünscht, der im weiteren Verlauf dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Im vorliegenden Fall zeigen die in der Akte befindlichen Erklärungen beider Vertreter der Beschwerdeführerin, daß der frühere Vertreter weder die Absicht noch den geringsten Grund hatte, die Patentanmeldung zurückzunehmen.

7. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint im Sinne der Regel 67 EPÜ billig, weil mit einer einfachen Bitte um Bestätigung der Absicht der Beschwerdeführerin alle späteren Schwierigkeiten hätten vermieden werden können; daß diese Abklärung nicht erfolgt ist, muß als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 14. Oktober 1986 wird aufgehoben.

2. Es wird erklärt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 83 103 133.1 (Veröffentlichungsnr. 0 092 073) zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen worden ist.

3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

wants immediate and unconditional withdrawal rather than passive abandonment leading in the course of time to deemed withdrawal.

In the present case, the statements made in the file by both the appellants' representatives show that the appellants' previous representative did not have any intention of withdrawing the patent application or the slightest reason for doing so.

7. Refund of the appeal fee appears equitable, within the meaning of Rule 67 EPC, because a simple request for confirmation of the appellants' intention could have avoided all the difficulties that have ensued and the failure to make it must be regarded as a substantial procedural violation.

Order

For these reasons it is ordered that:

1. The Decision of the Head of the Formalities Section of Directorate General 2 dated 14 October 1986 is set aside.

2. It is declared that European patent application No. 83 103 133.1 (publication No. 0 092 073) has never been withdrawn.

3. The fee for appeal is to be reimbursed.

mettre d'établir clairement la volonté du demandeur de retirer sa demande immédiatement et inconditionnellement, et non pas de l'abandonner passivement ce qui, au fil du temps, conduirait à considérer que la demande est réputée retirée.

Dans la présente espèce, il ressort des déclarations faites par les deux mandataires des requérants, telles qu'elles figurent au dossier, que le mandataire n'avait aucunement l'intention de retirer la demande de brevet, et qu'il n'avait pas non plus la moindre raison de ce faire.

7. Le remboursement de la taxe de recours apparaît comme équitable au sens de la règle 67 CBE, car il eût suffi de demander confirmation de l'intention des requérants pour éviter toutes les difficultés qui ont suivi, et cette omission doit être considérée comme un vice substantiel de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 14 octobre 1986 par le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 est annulée;

2. La demande de brevet européen n° 83 103 133.1 (publiée sous le n° 0 092 073) n'a jamais été retirée;

3. Il y a lieu de rembourser la taxe de recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 2. Oktober 1987 W 04/87 - 3.2.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: W. Moser
H. Seidenschwarz

Stichwort: verspäteter Widerspruch

Artikel: 17 (3) a), 48 PCT; 122, 154 (3) EPÜ; 9 Vereinbarung zwischen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Europäischen Patentorganisation über PCT

Regel: 40.1, 40.2 c), 40.3 PCT

Schlagwort: "fristgerecht entrichtete zusätzliche Gebühren" - "verspäteter Widerspruch"

Leitsätze

1. Sind die Gebühren für die Recherche zusätzlicher Erfindungen (vgl. Art. 17 (3) a) PCT) fristgerecht entrichtet worden (so daß das Europäische Patentamt als Internationale Recherchenbe-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 2 October 1987 W 04/87 - 3.2.2* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: W. Moser
H. Seidenschwarz

Headword: Late submission of protest

Article: 17(3)(a), 48 PCT; 122, 154(3) EPC; 9 of the Agreement between the World Intellectual Property Organization and the European Patent Organisation under the PCT

Rule: 40.1, 40.2(c), 40.3 PCT

Keyword: "Additional fees paid within the prescribed time limit" - "Late submission of protest"

Headnote

1. Fees for additional inventions (cf. Article 17(3)(a) PCT) paid within the prescribed time limit (obliging the European Patent Office as International Searching Authority to draw up the

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 2 octobre 1987 W 04/87 - 3.2.2* (Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: W. Moser
H. Seidenschwarz

Référence: Réserve présentée tardivement

Article: 17.3) a), 48 PCT; 122, 154(3) CBE; 9 de l'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'OEB concernant le PCT

Règles: 40.1, 40.2c), 40.3 PCT

Mot-clé: "Taxes additionnelles payées dans le délai prescrit" - "Réserve présentée tardivement"

Sommaire

1. Les taxes relatives à des inventions additionnelles (cf. article 17.3) a) du PCT, qui ont été payées dans le délai prescrit (obligeant ainsi l'Office européen des brevets, en sa qualité d'admi-

^{*)} Gekürzte Fassung.

^{*)} Abridged version.

^{*)} Version abrégée.

hörde den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung erstellen muß, die sich auf diese Erfindungen beziehen), so können sie nicht zurückgezahlt werden, wenn die Begründung für den gemäß Regel 40.2 c) PCT eingelegten Widerspruch verspätet eingereicht worden ist.

II. Jedoch kann in diesem Fall ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden, da Artikel 122 EPU in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT zur Anwendung kommt.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder hat für eine Erfindung eine Anmeldung mit 19 Patentansprüchen eingereicht.

II. Das Europäische Patentamt forderte als Internationale Recherchenbehörde den Anmelder gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahlung zusätzlicher Gebühren auf, weil es der Auffassung war, daß die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht entsprach, da sie außer der zuerst erwähnten Erfindung noch fünf weitere Erfindungen enthielt. Gleichzeitig wurde dem Anmelder mitgeteilt, daß diese zusätzlichen Gebühren innerhalb von 30 Tagen nach dem Absendedatum der Aufforderung entrichtet werden müßten, die Zahlung jedoch nach Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch geleistet werden könne.

III. Der Anmelder entrichtete die Gebühren für drei weitere, genau bezeichnete Erfindungen. Gleichzeitig teilte er dem Europäischen Patentamt in einem Schreiben, das dort nach Ablauf der oben genannten Frist einging, mit, daß er diese zusätzlichen Gebühren nur unter Widerspruch entrichtete. Das Schreiben enthielt ferner eine Begründung nach Regel 40.2 c) PCT.

IV. Daraufhin wurde die Beschwerdekammer mit diesem Widerspruch befaßt.

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sowie Artikel 9 der Vereinbarung zwischen der Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Europäischen Patentorganisation über PCT (vgl. ABl. EPA 1978, 249) sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche der Anmelder zuständig.

2. Nach Artikel 17 (3) a) PCT erstellt die Internationale Recherchenbehörde den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf die zusätzlichen Erfindungen beziehen, sofern die entsprechenden Gebühren fristgerecht entrichtet worden sind. Im vorliegenden Fall hatte das Europäische Patentamt entsprechend Regel 40.3 PCT eine Frist von 30 Tagen nach dem Absendedatum der Aufforderung gesetzt.

international search report on those parts of the international application concerned with the said inventions) cannot be refunded if the statement of grounds supporting the protest under Rule 40.2(c) PCT is submitted late.

II. An application for restitutio in integrum may, however, be submitted in such cases since Article 122 EPC applies in conjunction with Article 48(2) PCT.

Summary of Facts and Submissions

I. The applicants filed a patent application with 19 claims.

II. The European Patent Office as International Searching Authority invited the applicants to pay additional fees under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, submitting that the application did not meet the requirement of unity of invention since it contained five inventions in addition to the one first mentioned. The applicants were informed at the same time that these additional fees had to be paid within 30 days from the date of despatch and that under Rule 40.2(c) PCT any additional fee could be paid under protest.

III. The applicants paid the fees for three specific additional inventions. At the same time they sent a letter, received by the European Patent Office after the above-mentioned time limit had expired, in which they stated that they were paying these additional fees only under protest. This letter also contained a reasoned statement in accordance with Rule 40.2(c) PCT.

IV. The protest was subsequently referred to this Board of Appeal.

Reasons for the Decision

1. Under Article 154(3) EPC and Article 9 of the Agreement between the World Intellectual Property Organization and the European Patent Organisation under the PCT (cf. OJ EPO 1978, 249), the Boards of Appeal are responsible for deciding on a protest made by an applicant.

2. Under Article 17(3)(a) PCT the International Searching Authority establishes the international search report on those parts of the international application which relate to the additional inventions provided the relevant fees have been paid within the prescribed time limit. In the present case a time limit of 30 days from the date on which the invitation was despatched was fixed by the European Patent Office in accordance with Rule 40.3 PCT.

nistration chargée de la recherche internationale, à établir le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ces inventions), ne sauraient être remboursées dans le cas où la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est basée la réserve formulée conformément à la règle 40.2.c) du PCT est tardive.

II. Toutefois, une requête en restitutio in integrum peut être présentée en pareil cas, étant donné que l'article 122 de la CBE, en liaison avec l'article 48.2) du PCT, est applicable.

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a déposé pour une invention une demande comportant 19 revendications.

II. L'Office européen des brevets, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, a envoyé au demandeur une invitation à payer des taxes additionnelles, conformément à l'article 17.3) a) et à la règle 40.1 du PCT, car il estimait que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, puisqu'elle contenait, outre l'invention mentionnée en premier lieu, cinq inventions additionnelles. De plus, le demandeur a été informé par cette invitation que le paiement de ces taxes additionnelles devrait se faire dans un délai de trente jours à compter de la date d'expédition et que, d'après la règle 40.2.c) du PCT, le paiement de toute taxe additionnelle pouvait être fait sous réserve.

III. Le demandeur a payé les taxes pour trois inventions additionnelles bien déterminées. En même temps, il a envoyé une lettre reçue par l'Office européen des brevets après l'expiration du délai susmentionné, dans laquelle il a fait part de son intention de payer ces taxes additionnelles uniquement sous réserve. Cette lettre contenait en outre une déclaration motivée conformément à la règle 40.2.c) du PCT.

IV. Par la suite, la Chambre de recours a été saisie de cette réserve.

Motifs de la décision

1. En vertu de l'article 154 (3) de la CBE ainsi que de l'article 9 de l'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets concernant le PCT (cf. JO OEB 1978, 249), les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur la réserve formulée par le demandeur.

2. Selon l'article 17.3) a) du PCT, l'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions additionnelles, à condition que les taxes correspondantes aient été payées dans le délai prescrit. Dans le cas présent, un délai de trente jours, à compter de la date d'expédition de l'invitation, a été imparti par l'Office européen des brevets, ce qui est conforme aux prescriptions de la règle 40.3 du PCT.

3. Regel 40.2 c) PCT bietet dem Anmelder die Möglichkeit, die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zu zahlen, d. h. "dem Widerspruch ist eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle". Ist also der Anmelder entschlossen, die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zu zahlen, so muß er eine Begründung hierfür **beifügen**. Da diese Gebühren nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT innerhalb einer bestimmten Frist entrichtet werden müssen, muß folglich auch diese Begründung innerhalb dieser Frist eingereicht werden.

4. Die Gebühren für drei weitere Erfindungen sind fristgerecht entrichtet worden. Nach Artikel 17 (3) a) PCT muß daher das Europäische Patentamt den internationalen Recherchenbericht für die Teile der internationalen Anmeldung erstellen, die sich auf diese Erfindungen beziehen.

5. Die Begründung für den Widerspruch des Anmelders ist jedoch verspätet eingereicht worden, da sie beim Europäischen Patentamt erst nach Ablauf der Frist von 30 Tagen eingegangen ist. Infolgedessen ist der vom Anmelder nach Regel 40.2 c) PCT erhobene Widerspruch unzulässig und muß zurückgewiesen werden.

6. Aus diesem Grund werden die vom Anmelder entrichteten zusätzlichen Gebühren nicht zurückgezahlt.

7. Die vorstehenden Überlegungen gelten jedoch vorbehaltlich einer etwaigen Anwendung des Artikels 48 PCT im vorliegenden Fall. Außerdem kann hier auch Artikel 122 EPÜ, der eine Wiedereinsetzung vorsieht, in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT zur Anwendung kommen. Sollte ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden, so ist für die Entscheidung über diesen Antrag das Organ zuständig, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat (Art. 122 (4) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der vom Anmelder gemäß Regel 40.2 c) PCT eingelegte Widerspruch wird als unzulässig verworfen.

3. Rule 40.2(c) PCT enables the applicant to 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...". If the applicant decides to pay the additional fee under protest, therefore, it must **be accompanied** by a statement setting out the reasons for the protest. Since under Article 17(3)(a) and Rule 40.3 PCT this fee has to be paid within a specified time limit it follows that the statement must also be submitted within the same time limit.

4. The fees for three additional inventions were paid in due time. Under Article 17(3)(a) PCT the European Patent Office must therefore establish the international search report on those parts of the present international application which relate to the said inventions.

5. On the other hand the statement indicating the reasons for the applicants' protest was submitted late, being received by the European Patent Office only after the 30-day time limit had expired. Accordingly, the applicants' protest under Rule 40.2(c) PCT is irreceivable and must be rejected.

6. The additional fee paid by the applicants will not therefore be refunded.

7. However, Article 48 PCT may also be invoked. Moreover, Article 122 EPC (*restitutio in integrum*) applies in conjunction with Article 48(2) PCT. If an *application for restitutio in integrum* is submitted the department competent to decide on the omitted act must also decide upon that application (Article 122(4) EPC).

Order

For these reasons, It is decided that:

The protest submitted by the applicants under Rule 40.2(c) PCT is rejected as irreceivable.

3. La règle 40.2.c) du PCT offre au déposant la possibilité de payer les taxes additionnelles sous réserve, "c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention...". En conséquence, si le déposant est décidé à payer les taxes additionnelles sous réserve, il faut qu'il y **joigne** une déclaration énonçant les motifs sur lesquels est fondée sa réserve. Puisque ces taxes, selon l'article 17.3) a) et la règle 40.3 du PCT, doivent être payées dans un délai bien déterminé, il s'ensuit que cette déclaration doit aussi être présentée dans le même délai.

4. Les taxes relatives à trois inventions additionnelles ont été acquittées à temps. Conformément à l'article 17.3) a) du PCT, l'Office européen des brevets est dès lors tenu d'établir le rapport de recherche internationale sur les parties de la présente demande internationale qui ont trait à ces inventions.

5. En revanche, la déclaration indiquant les motifs sur lesquels est basée la réserve du demandeur est tardive, car elle n'a été reçue par l'Office européen des brevets qu'après l'expiration du délai imparti de trente jours. Par conséquent, la réserve du demandeur formulée conformément à la règle 40.2.c) du PCT est irrecevable et doit donc être rejetée.

6. Pour cette raison, les taxes additionnelles, payées par le demandeur, ne seront pas remboursées.

7. Les considérations susmentionnées sont cependant soumises à une application éventuelle de l'article 48 du PCT aux faits du cas présent. De plus, en liaison avec l'article 48.2) du PCT, l'article 122 de la CBE, qui prévoit la possibilité de "*restitutio in integrum*", est également applicable en l'espèce. Au cas où une requête en *restitutio in integrum* serait présentée, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli doit également décider sur cette requête (article 122 (4) de la CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

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