

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 23. November 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Gumbel
Mitglieder: S. Crane
B. Schachenmann

Anmelder: RailRunner Systems, Inc.
Stichwort: Intermodales Fahrzeug/ RAILRUNNER SYSTEMS

Artikel: 155 (3) EPÜ

Artikel: 34 (3) a) PCT

Regel: 104a (3) EPÜ

Regel: 68.2, 68.3 PCT

Schlagwort: "zusätzliche Prüfungsgebühren unter Widerspruch gezahlt" - "Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr" - "Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer"

Leitsatz

Das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hat sich zu vergewissern, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde, bevor ein Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 4. Januar 1995 forderte das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) den Inhaber der internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/US 94/02212 auf, nach Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT die Ansprüche einzuschränken oder zwei zusätzliche Gebühren zu entrichten, mit der Begründung, daß die Anmeldung den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung nicht genügt.

II. Der Anmelder entrichtete die zusätzlichen Gebühren am 6. März 1995 unter Widerspruch. In seiner Eingabe vom 2. März 1995 machte er geltend, der Prüfer habe die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung zu Unrecht festgestellt.

III. In einer am 22. März 1995 abgesandten Mitteilung setzte die IPEA den Anmelder davon in Kenntnis, daß die obengenannte Aufforderung nach Überprüfung als berechtigt angesehen werde. Aus diesem Grunde wurde der Anmelder aufge-

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 23 November 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: A. Gumbel
Members: S. Crane
B. Schachenmann

Applicant: RailRunner Systems, Inc.
Headword: Intermodal vehicle/ RAILRUNNER SYSTEMS

Article: 155(3) EPC

Article: 34(3)(a) PCT

Rule: 104a(3) EPC

Rule: 68.2, 68.3 PCT

Keyword: "Additional examination fees paid under protest" - "Time limit for payment of the protest fee" - "Referral of the protest to the board of appeal"

Headnote:

It is the responsibility of the European Patent Office, acting as International Preliminary Examining Authority, to ascertain whether the protest fee was paid in due time before referring a protest to the board of appeal for a decision.

Summary of facts and submissions

I. On 4 January 1995 the applicants of international patent application No. PCT/US 94/02212 were invited by the European Patent Office, acting in its capacity as International Preliminary Examining Authority (IPEA), to restrict the claims or to pay two additional fees pursuant to Article 34(3)(a) and Rule 68.2 PCT on the grounds that the requirement of unity of invention was not complied with.

II. The applicants paid the additional fees under protest on 6 March 1995. According to their submissions of 2 March 1995 the examiner was in error in his finding of lack of unity of the invention.

III. On 22 March 1995 the IPEA mailed a communication informing the applicants that after review the invitation referred to above was considered to be justified. The applicants were therefore invited to pay the protest fee pursuant to Rule

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 23 novembre 1995 W 3/95 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. Gumbel
Membres : S. Crane
B. Schachenmann

Demandeur: RailRunner Systems, Inc.
Référence: Véhicule intermodal/ RAILRUNNER SYSTEMS

Article : 155(3) CBE

Article : 34 (3) a) PCT

Règle : 104bis(3) CBE

Règle : 68.2, 68.3 PCT

Mot-clé : "Taxes d'examen additionnelles acquittées sous réserve" - "Délai de paiement de la taxe de réserve" - "Soumission de la réserve à la chambre de recours"

Sommaire

Avant de soumettre une réserve à la chambre de recours pour décision, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, est tenu de s'assurer que la taxe de réserve a été acquittée en temps utile.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 4 janvier 1995, l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA), a invité le déposant de la demande de brevet internationale PCT/US n° 94/02212, à limiter les revendications ou à payer deux taxes additionnelles, conformément à l'article 34(3) a) et à la règle 68.2 PCT ; cette invitation était envoyée au motif que la demande ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention.

II. Le déposant a acquitté les taxes additionnelles sous réserve le 6 mars 1995. Selon ses déclarations en date du 2 mars 1995, c'était à tort que l'examinateur avait conclu à l'absence d'unité de l'invention.

III. Le 22 mars 1995, l'IPEA a envoyé une notification informant le déposant que, après réexamen de l'affaire, l'invitation susmentionnée avait été considérée comme justifiée. Le déposant a donc été invité à acquitter la taxe de réserve visée à la règle

fordert, die Widerspruchsgebühr nach Regel 68.3 e) PCT und Regel 104a (3) EPÜ innerhalb eines Monats nach dem Datum der Mitteilung zu zahlen.

IV. Am 22. April 1995 teilte der Anmelder der IPEA per Fax mit, daß er seinen Widerspruch gegen die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung durch den Prüfer aufrechterhalte und daß ein Scheck zur Deckung der Widerspruchsgebühr in Höhe von 2 000 DEM der Kopie zur Bestätigung des Fax beigelegt sei. Kopie und Scheck gingen am 26. April 1995 bei der IPEA ein.

V. Am 1. Juni 1995 wurde der Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt. Der Anmelder beantragte, die Feststellungen der IPEA aufzuheben und die Rückerstattung der zusätzlichen Prüfungsgebühren in Höhe von 6 000 DEM sowie der Widerspruchsgebühr anzuordnen.

Entscheidungsgründe

1. Nach Artikel 155 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern in ihrer Eigenschaft als "besondere Instanz" der IPEA gemäß Regel 68.3 PCT zuständig für die Entscheidung über Widersprüche von Anmeldern gegen eine von der IPEA gemäß Artikel 34 (3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühr. Der vorliegende Widerspruch fällt daher in die Zuständigkeit der Kammer.

2. Für das Widerspruchsverfahren vor der IPEA sind die Bestimmungen der Regel 68.3 Buchstaben c bis e PCT und, soweit das Europäische Patentamt als IPEA betroffen ist, auch Regel 104a (3) EPÜ maßgebend. Nach diesen Bestimmungen ist die IPEA in einer ersten Verfahrensphase für folgende Verfahrensschritte zuständig: Überprüfung der Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren, Mitteilung des Ergebnisses der Überprüfung an den Anmelder und gegebenenfalls Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebühr. Wird die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet, so wird der Widerspruch der "besonderen Instanz" der IPEA vorgelegt, die in einer zweiten Verfahrensphase über den Widerspruch entscheidet.

3. Im vorliegenden Fall hatte die IPEA nach vorheriger Überprüfung den Anmelder zur Zahlung der Widerspruchsgebühr aufgefordert. Die Mitteilung des Überprüfungsergebnisses an den Anmelder wurde

68.3(e) PCT and Rule 104a(3) EPC within one month of the date of mailing of the communication.

IV. On 22 April 1995 the applicants informed the IPEA by facsimile letter that they continued to protest the examiner's finding of lack of unity of the invention and that a cheque for the protest fee of DEM 2 000 was enclosed with the confirming copy of the facsimile. The confirming copy with the cheque was received at the IPEA on 26 April 1995.

V. On 1 June 1995 the protest was referred to the board of appeal for a decision. The applicants requested that the findings of the IPEA be reversed and that the additional examination fees of DEM 6 000 as well as the protest fee be refunded.

Reasons for the decision

1. According to Article 155(3) EPC the boards of appeal, in their capacity as a "special instance" of the IPEA pursuant to Rule 68.3 PCT, are responsible for deciding on protests made by applicants against an additional fee charged by the IPEA under the provisions of Article 34(3)(a) PCT. Thus, the board is competent to deal with the present protest.

2. The protest procedure before the IPEA is governed by the provisions of Rule 68.3, paragraphs (c) to (e), PCT, and, as far as the European Patent Office acting as IPEA is concerned, also by Rule 104a(3) EPC. According to these provisions the IPEA is responsible, in a first phase of the proceedings, for the following procedural steps: review of the justification for the invitation to pay additional fees, notification to the applicant of the results of the review and, where applicable, invitation to pay the protest fee. If the protest fee is paid in due time, the protest will be referred to the "special instance" of the IPEA which, in a second phase of the proceedings, decides on the protest.

3. In the circumstances of the present case, the IPEA, after prior review, invited the applicant to pay the protest fee. The notification to the applicant of the result of the review was mailed on 22 March 1995 indi-

68.3 e) PCT et à la règle 104bis (3) CBE dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de ladite notification.

IV. Le 22 avril 1995, le déposant a informé l'IPEA par télécopie qu'il maintenait sa réserve à l'encontre de la conclusion de l'examineur concernant l'absence d'unité de l'invention et qu'il joignait à la lettre de confirmation de la télécopie un chèque d'un montant de 2 000 DEM pour le règlement de la taxe de réserve. La lettre de confirmation de la télécopie, accompagnée du chèque, a été reçue par l'IPEA le 26 avril 1995.

V. Le 1^{er} juin 1995, la réserve a été soumise à la chambre de recours pour décision. Le déposant a demandé l'annulation des conclusions de l'IPEA et le remboursement des taxes d'examen additionnelles, soit 6 000 DEM, ainsi que de la taxe de réserve.

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 155(3) CBE, les chambres de recours, en leur qualité d'"instance spéciale" de l'IPEA au sens de la règle 68.3 PCT, sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées par les déposants à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'IPEA en vertu de l'article 34 (3) a) PCT. La Chambre a donc compétence pour examiner la présente réserve.

2. La procédure de réserve devant l'IPEA est régie par la règle 68.3, paragraphes c à e PCT, ainsi que, lorsque c'est l'Office européen des brevets qui agit en qualité d'IPEA, par la règle 104bis(3) CBE. Aux termes de ces dispositions, l'IPEA est compétente, dans une première phase de la procédure, pour les actes de procédure suivants : réexamen du bien-fondé de l'invitation à payer des taxes additionnelles, notification au déposant des résultats de ce réexamen et, le cas échéant, invitation à payer la taxe de réserve. Si la taxe de réserve est acquittée dans le délai imparti, la réserve est soumise à l'"instance spéciale" de l'IPEA qui, dans une seconde phase de la procédure, statue sur cette réserve.

3. Or en l'occurrence, l'IPEA, après réexamen de l'affaire, a invité le déposant à payer la taxe de réserve. La notification au déposant du résultat du réexamen, indiquant que la taxe de réserve devrait être acquittée

am 22. März 1995 abgesandt mit dem Hinweis, daß die Widerspruchsgebühr innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung fällig sei. Der Scheck zur Begleichung der Widerspruchsgebühr in Höhe von 2 000 DEM ging jedoch erst am Mittwoch, dem 26. April 1995, ein. In Anbetracht der Bestimmungen des PCT über die Berechnung von Fristen (vgl. insbesondere Regel 80 PCT) bestehen erhebliche Zweifel daran, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

Dessenungeachtet hat die IPEA, ohne auf diese Frage einzugehen, den vorliegenden Widerspruch der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt.

4. Es ist daher unter verfahrensrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, ob die IPEA angesichts Artikel 155(3) und Regel 104a(3) EPÜ unter diesen Umständen den Widerspruch zu Recht an die Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt hat.

4.1 Während Artikel 155(3) EPÜ die generelle Zuständigkeit der Beschwerdekammern für die Entscheidung über Widersprüche festschreibt, präzisiert Regel 104a(3) der Ausführungsordnung zum EPÜ im letzten Satz, daß Widersprüche der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt werden, wenn "die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet" wird.

Auf Grund dieser Bestimmung ist im Umkehrschluß davon auszugehen, daß bei verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Widerspruchsgebühr die Beschwerdekammer nicht mit dem Widerspruch zu befassen ist, der Widerspruch daher nicht vor der Beschwerdekammer anhängig wird.

Dementsprechend ist es Aufgabe der IPEA, sich vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer zu vergewissern, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

Diese Auslegung steht auch mit Regel 68.3 e) PCT in Einklang, derzufolge ein Widerspruch als zurückgenommen gilt, wenn die Widerspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet wird. Durch die angenommene Zurücknahme des Widerspruchs kommt das Verfahren bereits vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwerdekammer zum Abschluß.

4.2 Bei dieser Auslegung könnte sich auf den ersten Blick möglicherweise ein Widerspruch zu der Entschei-

dingung that the protest fee was due within one month of the date of mailing. However, the cheque for the protest fee of DEM 2 000 was not received until Wednesday, 26 April 1995. Thus, considering the provisions for the computation of time limits under the PCT (see in particular Rule 80 PCT), there are serious doubts whether the protest fee was paid in due time.

Nevertheless, the IPEA referred the present protest case to the board of appeal for a decision without any previous examination of this issue.

4. Thus, the procedural question arises whether, in view of Article 155(3) and Rule 104a(3) EPC, it was right for the IPEA in these circumstances to refer the protest to the board of appeal for a decision.

4.1 Whereas Article 155(3) EPC generally states the responsibility of the boards of appeal for deciding on protests, implementing Rule 104a(3), last sentence, EPC more precisely prescribes that any protest shall be referred to the board of appeal for a decision, "if the protest fee is paid in due time".

From this provision it is to be concluded a contrario that if the protest fee is paid late or is not paid at all, the protest is not to be referred to the board of appeal for a decision, with the effect that the protest case does not become pending before the board of appeal.

Accordingly, it is the duty of the IPEA to ascertain whether the protest fee was paid in due time before referring a protest to the board of appeal for a decision.

This interpretation appears to be in line with the provision of Rule 68.3(e) PCT according to which any protest shall be considered withdrawn if the protest fee is not paid in due time. By the deemed withdrawal of the protest, the procedure is terminated already before the protest is referred to the board of appeal.

4.2 At first sight it may appear that the interpretation given above is not in agreement with decision W 53/91

dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la notification, a été adressée à celui-ci le 22 mars 1995. Toutefois, le chèque d'un montant de 2 000 DEM envoyé en règlement de la taxe de réserve n'a été reçu que le mercredi 26 avril 1995, si bien que, vu les dispositions du PCT relatives au calcul des délais (voir notamment la règle 80 PCT), il est fort douteux que l'on puisse considérer que la taxe de réserve a été payée en temps utile.

Néanmoins, sans se prononcer au préalable à ce sujet, l'IPEA a soumis la réserve à la chambre de recours pour décision.

4. Du point de vue de la procédure, il se pose donc la question de savoir si, compte tenu de l'article 155(3) et de la règle 104bis(3) CBE, il était justifié, dans ces conditions, que l'IPEA soumette la réserve à la chambre de recours pour décision.

4.1 Alors que l'article 155(3) CBE définit de façon générale la compétence des chambres de recours lorsqu'il s'agit de statuer sur des réserves, la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase, indique de manière plus précise que toute réserve est soumise à la chambre de recours pour décision, "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile".

Il peut être conclu a contrario de cette disposition que si la taxe de réserve est acquittée avec retard ou n'est pas acquittée du tout, la réserve ne doit pas être soumise à la chambre de recours pour décision, ce qui implique que le litige à propos de la réserve ne vient pas en instance devant la chambre de recours.

Par conséquent, l'IPEA est tenue de s'assurer que la taxe de réserve a été acquittée en temps utile avant de soumettre une réserve à la chambre de recours pour décision.

Cette interprétation semble en accord avec la disposition de la règle 68.3 e) PCT, qui prévoit que toute réserve est considérée comme retirée si la taxe de réserve n'est pas acquittée en temps utile. Si la réserve est réputée retirée, la procédure est close avant même que la réserve ne soit soumise à la chambre de recours.

4.2 A première vue, il peut sembler que l'interprétation donnée ci-dessus est en désaccord avec la décision

W 53/91 vom 19. Februar 1992 (unveröffentlicht) ergeben. In dieser Entscheidung (vgl. Punkt 6 und 7 der Gründe) wurde auf Grund der Parallelität von Beschwerde- und Widerspruchsverfahren die Auffassung vertreten, daß, wenn gegen eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren Widerspruch (der der Beschwerde entspricht) eingelegt worden ist, die Überprüfung des Falles nicht mehr in die Zuständigkeit der ersten Instanz, sondern in die alleinige Zuständigkeit der höheren Instanz fällt (Grundsatz des Devolutiv-effekts von Rechtsmitteln).

Zu beachten ist jedoch, daß die zitierte Entscheidung vor Erlaß der neuen Regeln 68.3 e) PCT und 104a (3) EPÜ ergangen ist. Nach den früheren Bestimmungen hatte die Zahlung der zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch nämlich die unmittelbare Wirkung, daß Widersprüche von der "besonderen Instanz" der IPEA geprüft wurden.

4.3 Im Gegensatz dazu wird nach den neuen Regeln bei rechtzeitiger Zahlung der zusätzlichen Gebühr unter Widerspruch zunächst überprüft, ob die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühr durch die IPEA berechtigt war, wie in Punkt 2 oben ausgeführt. Ist das Ergebnis der Überprüfung negativ, so hat die Überprüfungsstelle ihre Feststellung technisch zu begründen (Entscheidung W 4/93, ABI. EPA 1994, 939, Punkt 2.3 der Gründe; Kapitel VI, 5.7 der am 1. März 1993 von der WIPO veröffentlichten Richtlinien zur Durchführung der internationalen vorläufigen Prüfung nach dem PCT). Die Überprüfungsstelle kann dem Widerspruch ganz oder teilweise stattgeben (vgl. Begründung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1992, CA/7/92, Punkt 17).

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich eindeutig, daß nach den neuen Bestimmungen die Zuständigkeit der ersten Instanz mit der Zahlung zusätzlicher Gebühren unter Widerspruch nicht erlischt. Die Zuständigkeit der ersten Instanz für den Widerspruch bleibt im Gegenteil ohne Einschränkung weiter bestehen, bis diese entweder dem Widerspruch stattgibt oder ihn, soweit er nicht als zurückgenommen gilt, der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorlegt. Zu ihrer Zuständigkeit gehört demnach auch die Prüfung der Voraussetzungen, unter denen gemäß Regel 104a (3), letzter Satz EPÜ die Vorlage erfolgen kann.

of 19 February 1992 (not published). In that decision (see reasons 6 and 7) it was concluded from the parallelism between appeal and protest cases that once an invitation to pay additional fees has been the object of a protest (corresponding to an appeal) the first instance is no longer competent to examine the case and the higher authority becomes exclusively competent to examine it (principle of devolutive legal remedy).

However, it should be noted that decision referred to above was issued prior to the adoption of the new Rules 68.3(e) PCT and 104a(3) EPC. Indeed, pursuant to the former provisions the payment of the additional fee under protest had as immediate effect that protests were to be examined by the "special instance" of the IPEA.

4.3 In contrast, according to the new rules, the timely payment of the additional fee under protest first leads to a review of the justification for the invitation to pay the additional fee by the IPEA, as set out in point 2 above. If the result of the review is negative, the review body will have to give a technical reasoning for its finding (decision W 4/93, OJ EPO 1994, 939, reasons 2.3; PCT Preliminary Examination Guidelines, Chapter VI, 5.7, published by WIPO on 1 March 1993). The review body may allow the protest in total or in part (see Explanatory memorandum of the President of the EPO dated 3 April 1992, CA/7/92, point 17).

It clearly emerges from the above that, according to the new provisions, the payment of additional fees under protest does not end the competence of the department of first instance for the case. On the contrary, it remains fully responsible for the protest proceedings until it either allows the protest or, unless the protest is considered withdrawn, refers it to the board of appeal for a decision. Thus, its responsibility includes the examination of the pre-conditions under which, according to Rule 104a(3), last sentence, EPC the referral can take place.

W 53/91 en date du 19 février 1992 (non publiée), dans laquelle (voir cette décision, points 6 et 7 des motifs) il avait été conclu du parallélisme entre recours et réserve que lorsqu'une invitation à payer des taxes additionnelles a donné lieu à la formulation d'une réserve (équivalent à un recours), la première instance n'est plus compétente pour examiner l'affaire, l'autorité supérieure ayant désormais compétence exclusive pour procéder à cet examen (principe de l'effet dévolutif du remède juridique).

Toutefois, il faut observer que la décision susmentionnée a été rendue avant l'adoption des nouvelles règles 68.3 e) PCT et 104bis(3) CBE. En effet, selon les dispositions antérieures, le paiement de la taxe additionnelle sous réserve avait pour effet immédiat que les réserves devaient être examinées par l'"instance spéciale" de l'IPEA.

4.3 En revanche, aux termes des nouvelles dispositions, le paiement en temps utile sous réserve de la taxe additionnelle conduit dans un premier temps à un réexamen par l'IPEA du bien-fondé de l'invitation à payer la taxe additionnelle, comme indiqué au point 2 supra. Si le résultat du réexamen est négatif, l'instance de réexamen doit faire savoir pour quelles raisons techniques elle est parvenue à cette conclusion (décision W 4/93, JOOEB 1994, 939, point 2.3 des motifs; Directives concernant l'examen préliminaire au titre du PCT, chapitre VI, 5.7, publiées par l'OMPI le 1^{er} mars 1993). L'instance de réexamen peut admettre la réserve en totalité ou en partie (voir exposé des motifs présenté par le Président de l'OEB le 3 avril 1992, CA/7/92, point 17).

Il ressort clairement de ce qui précède que, selon les nouvelles dispositions, la première instance ne cesse pas d'être compétente pour l'examen de l'affaire une fois que les taxes additionnelles ont été acquittées sous réserve. Au contraire, elle reste pleinement compétente pour la suite à donner à la réserve jusqu'à ce qu'elle y fasse droit ou qu'elle la soumette à la chambre de recours pour décision, à moins que la réserve ne soit considérée comme retirée. Elle est donc également compétente pour examiner s'il a été satisfait aux conditions préalables requises par la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase pour la saisine de la chambre de recours.

4.4 Nach den vorbereitenden Dokumenten zur Änderung der Regel 104a EPÜ ist das Widerspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern "durchaus" mit einem Beschwerdeverfahren "vergleichbar" und unterscheidet sich "nach Art und Umfang" nicht von einem einseitigen Beschwerdeverfahren (Begründung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1992, CA/7/92, Teil I, Punkt 11 bis 21). Hierbei ist allerdings zu beachten, daß mit diesen Ausführungen der Vorschlag unterstützt werden sollte, angesichts vergleichbarer Kosten für das EPA die Widerspruchsgebühr in Höhe der Beschwerdegebühr festzusetzen. Es läßt sich also hieraus nicht auf eine beabsichtigte absolute Gleichsetzung von Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren schließen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß sich die geänderten Regeln über die Einreichung und Bearbeitung von Widersprüchen wesentlich von den Bestimmungen des EPÜ über die Beschwerde unterscheiden. Insbesondere findet sich in den Artikeln und Regeln des Übereinkommens, die das Beschwerdeverfahren betreffen, keine Bestimmung, die mit Regel 104a (3), letzter Satz EPÜ vergleichbar wäre, derzufolge der Widerspruch der Beschwerdekammer vorgelegt wird, wenn die "Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet" wird. Vielmehr ist eine Beschwerde, der nicht gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen werden kann, den Beschwerdekammern vorzulegen. Dies gilt in allen Fällen, in denen die Beschwerdegebühr **nicht** rechtzeitig **entrichtet** wurde.

Des weiteren ergibt sich aus den obengenannten vorbereitenden Dokumenten (vgl. Punkt 19) als gewichtiger Grund für den Erlaß der neuen Regel 104a (3) EPÜ, daß "die Zahl der Fälle, mit denen die Beschwerdekammern befaßt werden, spürbar verringert werden" sollte. Die oben gegebene Auslegung der Regel 104a (3) EPÜ (vgl. Punkt 4.1) steht voll und ganz mit dieser Zielsetzung in Einklang. Würden andererseits sämtliche Widersprüche den Beschwerdekammern vorgelegt, auch wenn die Widerspruchsgebühr nicht oder nicht rechtzeitig entrichtet wurde, so bestünde die Gefahr, daß das angestrebte Ergebnis in Frage gestellt würde.

4.5 Ausgehend von der Auslegung der Regel 104a (3) EPÜ in Punkt 4.1 oben gelangt die Beschwerdekammer daher zu dem Schluß, daß es Aufgabe der IPEA ist, vor der Vorlage des Widerspruchs an die Beschwer-

4.4 According to the preparatory documents for amending Rule 104a EPC (Explanatory memorandum of the President of the EPO dated 3 April 1992, CA/7/92, part 1, points 11 to 21) the protest procedure before the boards of appeal is "broadly comparable" to that of an appeal and differs "neither in nature nor in scope" from ex parte appeal proceedings. These statements were, however, made in support of the proposal to fix the protest fee at an amount equal to that of the appeal fee due to comparable costs for the European Patent Office. Thus, it cannot be derived therefrom that absolute identity between the protest and the appeal procedure was intended.

In this context it is to be noted that there are significant differences between the amended rules governing the filing and handling of a protest in comparison with the provisions of the EPC governing appeals. In particular, among the articles and rules of the Convention governing the appeal procedure there is no provision comparable to the provision of Rule 104a(3), last sentence, EPC according to which the protest shall be referred to the board of appeal, "if the protest fee is paid in due time". Instead, any appeal, which cannot be allowed by way of interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC, must be referred to the boards of appeal. This is true for all cases in which the appeal fee was **not paid** in due time.

It also follows from the preparatory documents referred to above (see point 19), that an important reason for adopting new Rule 104a(3) EPC was to "substantially reduce the number of protest cases going to the boards of appeal". The interpretation of Rule 104a(3) EPC given above (see point 4.1) is in perfect agreement with this intention. If, on the other hand, all protests were referred to the boards of appeal, even if the protest fee was not paid in due time or not paid at all, this aim could be undermined.

4.5 Based on the interpretation of Rule 104a(3) EPC referred to in point 4.1 above, the board comes therefore to the conclusion that it is the responsibility of the IPEA to examine whether or not the protest fee was

4.4 Aux termes des documents préparatoires à la modification de la règle 104bis CBE (exposé des motifs présenté par le Président de l'OEB le 3 avril 1992, CA/7/92, partie I, points 11 à 21), la procédure suivie pour les réserves soumises aux chambres de recours est "sensiblement comparable" à celle suivie pour les recours et ne se distingue "ni par sa nature ni par son étendue d'une procédure de recours ex parte". Il s'agit là toutefois d'arguments avancés à l'appui de la proposition visant à fixer la taxe de réserve à un montant égal à celui de la taxe de recours, les coûts étant comparables pour l'Office européen des brevets. Ainsi donc, on ne peut en conclure que l'objectif visé était d'assimiler totalement la procédure suivie en cas de réserve à la procédure de recours.

Il convient de noter à ce propos qu'il existe d'importantes différences entre les règles modifiées de la CBE régissant le dépôt et le traitement d'une réserve et les dispositions de la CBE concernant les recours. Il n'existe pas en particulier, parmi les articles et règles de la Convention régissant la procédure de recours, de disposition comparable à celle de la règle 104bis(3) CBE, dernière phrase, qui stipule que la réserve est soumise à la chambre de recours "si la taxe de réserve est acquittée en temps utile". Au contraire, tout recours auquel il ne peut être fait droit par voie de révision préjudicielle, conformément à l'article 109 CBE, doit être soumis aux chambres de recours, ceci valant aussi pour tous les cas dans lesquels la taxe de recours **n'a pas été acquittée** en temps utile.

Il ressort aussi des documents préparatoires susmentionnés (voir point 19) qu'une raison importante d'adopter la nouvelle règle 104bis(3) CBE était la volonté de réduire sensiblement le nombre des cas de réserves soumises aux chambres de recours. L'interprétation donnée ci-dessus de la règle 104bis(3) CBE (voir point 4.1) est parfaitement en accord avec cette intention. Si au contraire toutes les réserves devaient être soumises aux chambres de recours, même dans les cas où la taxe de réserve n'a pas été acquittée en temps utile ou n'a pas été acquittée du tout, cet objectif ne pourrait être atteint.

4.5 Se fondant sur l'interprétation donnée de la règle 104bis(3) CBE au point 4.1 supra, la Chambre en vient donc à conclure que l'IPEA est tenue d'examiner si la taxe de réserve a été ou non payée en temps utile avant

dekammer zu prüfen, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet wurde.

5. Dessenungeachtet steht jedoch außer Zweifel, daß der Widerspruch, nachdem die Beschwerdekammer damit befaßt wurde, vor der Kammer anhängig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Vorlage zu Recht erfolgt ist oder nicht. In diesem Fall ist die Kammer verpflichtet, den Widerspruch in Übereinstimmung mit den für Widerspruchssachen geltenden Verfahrensgrundsätzen zu behandeln.

Die oben zitierte Entscheidung W 53/91 (Punkt 5 der Gründe) stellt fest, daß Widersprüche in Analogie zu den Bestimmungen des EPÜ über Beschwerden und Beschwerdeverfahren als Beschwerden betrachtet und behandelt werden sollten unter der Voraussetzung, daß sich hieraus keine Kollision mit dem PCT ergibt. Wie oben dargelegt, mag dies nach den neuen Bestimmungen möglicherweise nicht mehr für die Überprüfungsphase bei Widersprüchen gelten, wohl aber für das Widerspruchsverfahren vor den Beschwerdekammern.

6. Aus diesem Grund beschließt die Kammer, in Analogie zu Artikel 111 (1) EPÜ den Widerspruch an die IPEA zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen. Das Europäische Patentamt wird als IPEA gemäß Regel 104a (3) EPÜ zu entscheiden haben, ob die Widerspruchsgebühr rechtzeitig entrichtet worden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Widerspruch wird zur weiteren Entscheidung an die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zurückverwiesen.

paid in due time before referring the protest to the board of appeal.

5. However, it is also clear that, once the protest has been referred to the board of appeal for a decision, the case is pending before the board independently of whether or not the referral was justified. In such a case it is the duty of the board to deal with the protest in accordance with the procedural principles applicable to protest cases.

In decision W 53/91 referred to above (reasons 5) it was stated that protests should, by analogy, be considered and treated as appeals within the framework of the provisions of the EPC on appeals and appeals procedure provided that no conflict arises with the PCT. As explained above this may, under the new provisions, no longer be true for the review phase of protests for which the EPC contains specific procedural rules. However, it still appears to be valid as far as the protest proceedings before the boards of appeal are concerned.

6. Thus, by analogy with Article 111(1) EPC, the board decides to remit the protest to the IPEA for further prosecution. The European Patent Office, acting as IPEA, will have to examine in accordance with Rule 104a(3) EPC whether or not the protest fee was paid in due time.

Order

For these reasons it is decided that:

The protest is remitted to the International Preliminary Examining Authority for further prosecution.

de soumettre la réserve à la chambre de recours.

5. Néanmoins, il est clair aussi qu'une fois la réserve soumise à la chambre de recours pour décision, l'affaire est en instance devant la chambre, que la saisine de la chambre soit justifiée ou non. En pareil cas, la chambre est tenue d'examiner la réserve, conformément aux règles de procédure applicables en matière de réserve.

Dans la décision W 53/91 mentionnée plus haut (point 5 des motifs), il était déclaré que les réserves devaient, par analogie, être considérées et traitées comme des recours dans le cadre des dispositions de la CBE relatives aux recours et à la procédure de recours, à condition qu'il n'en résulte pas de conflit avec le PCT. Comme cela a été expliqué plus haut, il se pourrait depuis l'adoption des nouvelles dispositions que cela ne puisse plus s'appliquer pour la phase de réexamen des réserves, pour laquelle la CBE contient des règles de procédure spécifiques. Néanmoins, il semble que cela soit encore valable pour ce qui est de la procédure suivie pour les réserves soumises aux chambres de recours.

6. Ainsi, par analogie avec l'article 111(1) CBE, la Chambre décide de renvoyer la réserve à l'IPEA pour suite à donner. L'Office européen des brevets agissant en qualité d'IPEA devra examiner, conformément à la règle 104bis(3) CBE, si la taxe de réserve a été ou non payée en temps utile.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

L'affaire est renvoyée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour suite à donner.