

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. Oktober 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Anmelder: N.N.

Stichwort: Wiedereinsetzung

Artikel: 48(2), 17(3) a) PCT; 122 EPÜ
Regel: 82bis, 40.2 PCT

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach rechtskräftiger Zurückweisung eines Widerspruchs gemäß Regel 40.2 c) PCT durch die Beschwerdekammer wegen Fristversäumnis (ja)" - "Widerspruch zulässig" - "Uneinheitlichkeit a priori (nein)"

Leitsätze

I. Artikel 48 (2) PCT ist in Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60, Punkt 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze so auszulegen, daß im Falle der Versäumnis der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (Punkt 1.1 der Gründe) (siehe auch W 4/87, ABl. EPA 1988, 425, Punkt 7 der Gründe).

II. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt den Rechtszustand vor Erlaß der Entscheidung über die Unzulässigkeit des Widerspruchs wieder her, d. h. sie durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf (Punkt 2.4 der Gründe).

III. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 PCT dient der materiell-rechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der Internationalen Recherchenbehörde (IRB) angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 21 October 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Applicant: N.N.

Headword: Re-establishment of rights

Article: 48(2), 17(3)(a) PCT; 122 EPC
Rule: 82bis, 40.2 PCT

Keyword: "Re-establishment of rights after the Board of Appeal has finally rejected a protest under Rule 40.2(c) PCT on the grounds that it was out of time (yes)" - "Protest admissible" - "Lack of unity a priori (no)"

Headnote

I. By analogy with the principles developed by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60, points 5 and 6 of the reasons) for interpreting the EPC, Article 48(2) PCT should be construed to mean that in the event of a delay in meeting the time limit laid down in Rule 40.3 PCT the same legal remedies are available as in the case of failure to observe other comparable time limits under the PCT or EPC (point 1.1 of the reasons) (see also W 4/87, OJ EPO 1988, 425, point 7 of the reasons).

II. Re-establishment of rights restores the legal situation to that existing prior to the decision which declared the protest inadmissible, i.e. it destroys the legal validity of the decision, which accordingly need not be set aside or amended (point 2.4 of the reasons).

III. The purpose of the protest procedure under Rule 40.2 PCT is to enable the justification for the invitation to pay to be submitted to substantive review; the only issue to be examined therefore is whether, considering the reasons given by the International Searching Authority (ISA) and the submissions made in support of the protest, retaining additional search fees was justified. The Board cannot therefore investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been jus-

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 21 octobre 1993 W 3/93 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn
Membres : R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Demandeur : N.N.

Référence : Restitutio

Article: 48(2) et 17(3)a) PCT; 122 CBE
Règle: 82bis et 40.2 PCT

Mot-clé: "Restitutio in integrum après décision passée en force de chose jugée rendue par la chambre de recours rejetant pour non-observation d'un délai une réserve selon la règle 40.2 c) PCT (oui)" - "Réserve recevable" - "Absence d'unité a priori (non)"

Sommaire

I. Suivant les principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/83 pour l'interprétation de la CBE (JO OEB 1985, 60, points 5 et 6 des motifs), il y a lieu d'interpréter l'article 48(2) PCT en ce sens qu'en cas de non-observation du délai visé à la règle 40.3 PCT l'on dispose des mêmes voies de recours que lorsque d'autres délais comparables prévus par le PCT ou la CBE n'ont pas été observés (point 1.1 des motifs) (cf. également W 4/87, JO OEB 1988, 425, point 7 des motifs).

II. La restitutio in integrum permet de rétablir la situation juridique existant antérieurement à la décision constatant l'irrecevabilité de la réserve, c'est-à-dire qu'elle casse la force de chose jugée de la décision de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'annuler ou de réformer cette dernière (point 2.4 des motifs).

III. La procédure de réserve prévue à la règle 40.2 PCT permet de vérifier si l'invitation à payer des taxes est justifiée quant au fond; par conséquent, il faut en cela se borner à examiner si, compte tenu des raisons avancées par l'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et à la lumière des motifs de la réserve, le prélèvement de taxes additionnelles pour la recherche est justifié. La Chambre ne peut donc pas examiner d'office si une objection relative à l'absence d'unité pour-

angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre (Punkt 4 der Gründe).

ified for reasons other than those given (point 4 of the reasons).

rait être justifiée pour d'autres raisons que celles ayant été invoquées (point 4 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Mit Bescheid vom 4. Juli 1992 (Absenddatum) hat das EPA, handelnd als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT (im folgenden auch IRB genannt), die Anmelderin hinsichtlich ihrer Euro-PCT-Anmeldung (...) nach Artikel 17 (3) a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr von 2200 DEM innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absenddatum aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft Ester und Phosphatide der Vitamine D und E. Die IRB sah in den Derivaten des Vitamins D einerseits und des Vitamins E andererseits zwei Erfindungen, deren "durch die Probleme und durch ihre Auflösungsmittel definierten Gegenstände" als so verschieden voneinander anzusehen seien, daß keine technische Beziehung bzw. Wechselwirkung existiere, die eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirkliche.

II. Die Anmelderin hat die zusätzliche Recherchegebühr am 18. August 1992 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA) bezahlt. In einer Telekopie an das EPA vom 15. August 1992, bestätigt am 18. August 1992, hat die Anmelderin erklärt, die Entrichtung der Gebühr erfolge unter Widerspruch (Regel 40.2 c) PCT). Der Widerspruch wurde damit begründet, daß die beiden von der IRB bezeichneten Stoffgruppen durch die gemeinsame Eigenschaft ihrer Eignung für ein neuartiges Konzept zur Tumorbekämpfung verbunden seien.

III. Mit Datum vom 26. November 1992 übersandte die IRB der Anmelderin den internationalen Recherchenbericht, der diejenigen Teile der Anmeldung umfaßte, für die die zusätzliche Gebühr entrichtet worden war, begleitet von einer Mitteilung, in der es auf Vorwürfe seitens der Anmelderin betreffend die verzögerte Behandlung der Recherche hieß:

"Die Verspätung der Bearbeitung dieser Anmeldung und der anschließend eingereichten Korrespondenz ist ein Fehler der Internationalen Recherchenbehörde, und wir erklären hiermit, daß alle Rechte des Anmelders gewahrt sind."

Summary of Facts and Submissions

I. In a communication dated 4 July 1992 (despatch date) the EPO, acting as an International Searching Authority (ISA) under the PCT, invited the applicant, under Article 17(3)(a) in conjunction with Rule 40.1 PCT, to pay in respect of its Euro-PCT application (...) an additional search fee of DEM 2 200 within 30 days of the above despatch date.

The Euro-PCT application relates to esters and phosphatides of vitamins D and E. The ISA saw the derivatives of vitamin D on the one hand and of vitamin E on the other as two inventions whose "subject-matter defined by the problems and the means of resolving them" had to be regarded as so different from each other that there was no technical relationship or interaction forming a single general inventive concept.

II. The applicant paid the additional search fee on 18 August 1992 (date on which the fee was credited to the EPO's account). In a fax to the EPO on 15 August 1992, confirmed on 18 August 1992, the applicant declared that it was paying the fee under protest (Rule 40.2(c) PCT). In support of the protest it was argued that the two groups of substances identified by the ISA were linked by the common property of their suitability for a novel approach to the treatment of tumours.

III. On 26 November 1992 the ISA forwarded to the applicant the international search report covering those parts of the application for which the additional fee had been paid, accompanied by a communication in reply to complaints by the applicant regarding the delay in processing the search. The communication read as follows:

"The delay in the processing of this application and of the subsequent correspondence is an error on the part of the International Searching Authority, and we hereby declare that none of the applicant's rights are prejudiced."

Exposé des faits et conclusions

I. Dans une notification du 4 juillet 1992 (date d'envoi), l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT (appelée ci-après ACRI) a invité le demandeur à payer pour sa demande euro-PCT une taxe additionnelle pour la recherche, d'un montant de 2 200 DEM, conformément à l'article 17(3)a) en liaison avec la règle 40.1 PCT, dans un délai de 30 jours à compter de ladite date d'envoi.

La demande euro-PCT porte sur des esters et des phosphatides des vitamines D et E. L'ACRI a estimé que les dérivés de la vitamine D, d'une part, et ceux de la vitamine E, d'autre part, constituaient deux inventions dont "les objets définis par les problèmes et leurs solutions" devaient être considérés comme différant tellement l'un de l'autre qu'il n'existait pas de relation technique ou d'interaction formant un seul concept inventif général.

II. Le 18 août 1992 (date de l'inscription au crédit du compte de l'OEB), le demandeur a acquitté la taxe additionnelle pour la recherche. Dans une télécopie adressée à l'OEB le 15 août 1992 et confirmée le 18 août 1992, le demandeur a déclaré payer la taxe additionnelle pour la recherche sous réserve (règle 40.2 c) PCT). Pour motiver la réserve, il a invoqué le fait que les deux groupes de substances mentionnés par l'ACRI étaient liés par une caractéristique commune, à savoir qu'ils étaient adaptés à un nouveau concept de traitement des tumeurs.

III. Le 26 novembre 1992, l'ACRI a envoyé au demandeur le rapport de recherche internationale qui couvrait les parties de la demande pour lesquelles la taxe additionnelle pour la recherche avait été payée, accompagné d'une réponse aux critiques formulées par le demandeur à propos de l'exécution tardive de la recherche, dans les termes suivants :

"Le traitement tardif de la demande et de la correspondance qui lui a fait suite est une faute imputable à l'administration chargée de la recherche internationale, et nous déclarons par la présente que tous les droits du demandeur sont maintenus."

IV. Mit Datum vom 21. Mai 1993 hat die Kammer, handelnd als Ausschuß im Sinne von Regel 40.2 c) PCT, den Widerspruch wegen verspäteter Einreichung als unzulässig verworfen. Diese Entscheidung wurde am 1. Juli 1993 an die Anmelderin abgesandt.

V. Am 31. Juli 1993 reichte die Anmelderin einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs ein und entrichtete die für einen solchen Antrag gemäß dem EPÜ vorgeschriebene Gebühr. Sie trug vor, die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusätzlicher Gebühren trage zwar das Datum vom 4. Juli 1992, sei von der IRB in Wirklichkeit jedoch erst am 3. August 1992 an ihren Vertreter abgesandt worden. Sie sei damit gar nicht in der Lage gewesen, die Frist von 30 Tagen ab dem 4. Juli 1992 einzuhalten.

VI. Am 12. August 1993 wurde die Wiedereinsetzungsakte an die Beschwerdekammer übermittelt. Darin findet sich ein amtsseits erstelltes Aktenstück, aus dem hervorgeht, daß die Zahlungsaufforderung der IRB am 3. August 1992 versandt worden ist (Blatt 132 der Akte).

Entscheidungsgründe

1. Der Antrag vom 31. Juli 1993 lautet auf Wiedereinsetzung in die von der IRB gesetzte Frist gemäß Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Einreichung eines Widerspruchs und sinngemäß auf Prüfung des Widerspruchs.

1.1 Der PCT läßt in Artikel 48 (2) die Entschuldigung von Fristversäumnissen zu. Artikel 48 (2) a) PCT regelt den Fall, in dem dies aufgrund des Vorliegens von Entschuldigungsgründen gemäß dem Recht eines Vertragsstaates zu geschehen hat. Regel 82bis.1 ii) PCT bestimmt, daß unter einer Frist im Sinne von Artikel 48 (2) PCT auch eine von der IRB gesetzte Frist zu verstehen ist. Nach Regel 82bis.2 PCT sind für die Entschuldigung von Fristversäumnissen u. a. diejenigen Vorschriften "des Bestimmungsstaates oder ausgewählten Staats" maßgeblich, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffen. Gemäß Artikel 2 x), xii), xiii) und xiv) kann eine zwischenstaatliche Behörde wie das EPA Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt (siehe Art. 153 bzw. Art. 156 EPÜ) im Sinne dieser Vorschriften sein. Im vorliegenden Falle, in dem die in Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT genannte Frist betroffen ist, ist

IV. On 21 May 1993 the Board of Appeal, acting as a board within the meaning of Rule 40.2(c) PCT, rejected the protest as inadmissible because it had been filed late. This decision was despatched to the applicant on 1 July 1993.

V. On 31 July 1993 the applicant filed a request for re-establishment of rights to enable the protest to be deemed to have been filed within the time limit and paid the appropriate fee laid down in the EPC. It submitted that although the invitation from the ISA to pay additional fees bore the date of 4 July 1992 the ISA had in fact only despatched it to the applicant's representative on 3 August 1992. This made it impossible for the applicant to observe the time limit of 30 days as from 4 July 1992.

VI. On 12 August 1993 the re-establishment file was transmitted to the Board of Appeal. It contains a set of documents assembled by the Office indicating that the ISA's invitation to pay was despatched on 3 August 1992 (page 132 of the file).

Reasons for the Decision

1. The request of 31 July 1993 is for re-establishment of rights to enable the protest to be deemed to have been filed within the time limit fixed by the ISA under Article 17(3)(a) and Rule 40.1 PCT, and, in substance, for examination of the protest.

1.1 Article 48(2) PCT allows delays in meeting time limits to be excused. Article 48(2)(a) PCT provides for this to happen where there are reasons which would be admitted under the law of a contracting state requiring such a delay to be excused. Rule 82bis.1(ii) PCT specifies that a time limit within the meaning of Article 48(2) PCT must be construed as including time limits fixed by the ISA. Under Rule 82bis.2 PCT, the provisions of "the designated or elected State" relating to re-establishment of rights are among those which determine whether delay in meeting a time limit may be excused. Under Article 2(x), (xii), (xiii) and (xiv) PCT an intergovernmental authority such as the EPO can be a designated Office or elected Office (see Art. 153 and Art. 156 EPC) for the purposes of the PCT and the Regulations thereunder. However, in the case in question involving the time limit specified in Article 17(3)(a) and Rule 40.3 PCT,

IV. Le 21 mai 1993, la Chambre, agissant en qualité de comité au sens de la règle 40.2 c) PCT, a rejeté la réserve comme irrecevable en raison de sa présentation tardive. La décision de rejet a été envoyée au demandeur le 1^{er} juillet 1993.

V. Le 31 juillet 1993, le demandeur a formulé une requête en restitutio in integrum quant au délai de présentation de la réserve et payé la taxe prévue par la CBE pour une telle requête. A l'appui de sa requête, il a déclaré que si l'invitation de l'ACRI à payer une taxe additionnelle portait bien la date du 4 juillet 1992, elle n'avait en fait été envoyée par l'ACRI à son mandataire que le 3 août 1992. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas été en mesure de respecter le délai de 30 jours courant à compter du 4 juillet 1992.

VI. Le 12 août 1993, le dossier concernant la requête en restitutio a été transmis à la Chambre de recours. Il contient une pièce établie par l'Office dont il ressort que l'invitation à payer émanant de l'ACRI a été envoyée le 3 août 1992 (page 132 du dossier).

Motifs de la décision

1. La requête du 31 juillet 1993 tend au rétablissement du demandeur dans ses droits quant au délai prescrit par l'ACRI pour présenter une réserve conformément à l'article 17(3)a) et à la règle 40.1 PCT et tend par conséquent aussi à l'examen de cette réserve.

1.1 L'article 48(2) PCT permet d'excuser des retards dans l'observation d'un délai. L'article 48(2) a) PCT régit les cas où le retard doit être excusé pour des motifs admis par la législation nationale d'un Etat contractant. Il est indiqué à la règle 82bis.1 ii) PCT qu'un délai au sens de l'article 48(2) PCT s'entend également d'un délai fixé par l'ACRI. Selon la règle 82bis.2 PCT, les dispositions qui permettent d'excuser les retards dans l'observation des délais sont, entre autres, les dispositions de l'"Etat désigné ou élu" qui prévoient la restitutio in integrum. Conformément à l'article 2 x), xii), xiii) et xiv), une administration intergouvernementale comme l'OEB peut être un office désigné ou élu (cf. art. 153 et 156 CBE) au sens de ces dispositions. En l'espèce, où c'est le délai visé à l'article 17(3)a) et à la règle 40.3 PCT qui est en cause, ce n'est pas l'OEB en qualité d'office désigné ou élu mais l'OEB en qualité d'ACRI (art. 16(1) PCT ensemble l'art.

für die Entschuldigung einer Fristversäumnis jedoch nicht das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, sondern das EPA als **IRB** (Art. 16 (1) PCT in Verbindung mit Art. 154 EPÜ) bzw. gemäß Regel 40.2 c) PCT in Verbindung mit Art. 154 (3) EPÜ die Beschwerdekammer als "besondere Instanz" **der IRB** zuständig. Wenn jedoch die von der IRB gemäß Regel 40.3 PCT festgesetzte hier maßgebliche Frist vom Wortlaut des Artikels 48 (2) PCT nicht erfaßt wird, so wäre für diese Frist der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen. Eine solche Ausnahme gerade dieser Frist von diesem Rechtsbehelf wäre jedoch nach Überzeugung der Kammer nicht nur unbillig; sie widerspräche auch Ziel und Zweck der Bestimmung des Artikels 48 PCT und der ihn erläuternden Regel 82bis.1 ii), die sich auf **alle** von der IRB festgesetzten Fristen bezieht und nicht erkennen läßt, daß die hier in Betracht kommende Frist eine Sonderstellung einnehmen soll. In Anlehnung an die von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60, insbesondere Punkt 5 und 6 der Gründe) für die Auslegung des EPÜ entwickelten Grundsätze, insbesondere auch im Hinblick auf die anzustrebende Harmonisierung der internationalen Rechtsvorschriften des EPÜ und des PCT, legt die Kammer daher Artikel 48 (2) PCT so aus, daß im Falle der Versäumnis der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäumnis anderer vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPÜ zur Verfügung stehen (siehe auch W 4/87 (ABl. EPA 1988, 425), Punkt 7 der Gründe). Folglich sind hier die für das EPA geltenden Vorschriften des Artikels 122 EPÜ anzuwenden.

1.2 Mit Entscheidung vom 21. Mai 1993 hat die Kammer rechtskräftig festgestellt, daß der von der Anmelderin gegen die auf den 4. Juli 1992 datierte Zahlungsaufforderung der IRB erhobene Widerspruch wegen Fristversäumnis unzulässig ist. Gegen diese Entscheidung ist, wie dargelegt, im Sinne von Artikel 48 (2) und Regel 82bis.2 PCT in Verbindung mit Artikel 122 (1) EPÜ der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung statthaft. Der Wiedereinsetzungsantrag ist nach den anzuwendenden Vorschriften unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr frist- und formgerecht gestellt worden. Er ist daher zulässig. Da die Kammer über den Widerspruch zu

it is not the EPO as designated Office or elected Office which is competent to excuse the delay in meeting a time limit, but the EPO as **ISA** (Art. 16(1) PCT in conjunction with Art. 154 EPC) or the Board of Appeal as a "special instance" **of the ISA** under Rule 40.2(c) PCT in conjunction with Article 154(3) EPC. If, however, the time limit applicable in this case, which was fixed by the ISA in accordance with Rule 40.3 PCT, is not covered by the text of Article 48(2) PCT, the legal remedy of re-establishment of rights would be excluded in respect of this time limit. The Board is convinced that excluding re-establishment for this particular time limit would not only be unfair; it would also be inconsistent with the whole purpose of the relevant clause in Article 48 PCT and its elucidatory provision, Rule 82bis.1(ii), which refers to **all** time limits fixed by the ISA and contains no suggestion that the time limit in question here is in any way exceptional. By analogy with the principles developed by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/83 (OJ EPO 1985, 60, particularly points 5 and 6 of the reasons) for interpreting the EPC, and especially in view of the desirability of harmonising the international legal provisions of the EPC and PCT, the Board accordingly interprets Article 48(2) PCT to mean that in the event of delay in meeting the time limit laid down in Rule 40.3 PCT the same legal remedies are available as in the case of failure to observe other comparable time limits under the PCT or EPC (see also W 4/87 (OJ EPO 1988, 425), point 7 of the reasons). In this case, therefore, the provisions of Article 122 EPC enacted for the EPO are applicable.

1.2 In a decision delivered on 21 May 1993, the Board gave a final ruling that the protest lodged by the applicant against the ISA's invitation to pay of 4 July 1992 was inadmissible because it was out of time. In accordance with the reasoning set out above, Article 48(2) and Rule 82bis.2 PCT in conjunction with Article 122(1) EPC allow the legal remedy of re-establishment of rights to be invoked against this decision. The request for re-establishment of rights was filed in the due form and time - and the prescribed fee paid - in accordance with the provisions applicable. It is therefore admissible. As the Board has to decide on the protest, it is also competent to exam-

154 CBE ou, conformément à la règle 40.2 c) PCT ensemble l'article 154(3) CBE, la chambre de recours en tant qu'"instance spéciale" **de l'ACRI** qui a compétence. Toutefois, à supposer que le délai fixé par l'ACRI conformément à la règle 40.3, qui est déterminant en l'espèce, ne soit pas couvert par le texte de l'article 48(2) PCT, la voie de recours de la restitutio in integrum serait exclue pour ce délai. La Chambre est cependant convaincue qu'une telle exclusion précisément pour ce délai serait non seulement inéquitable mais contredirait l'objectif et la raison d'être des dispositions de l'article 48 PCT et de la règle 82bis.1 ii) qui l'éclaire, laquelle se rapporte à **tous** les délais fixés par l'ACRI et dont on ne peut déduire que le délai en cause occupe une place à part. Suivant les principes développés par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/83 pour l'interprétation de la CBE (JO OEB 1985, 60, en particulier points 5 et 6 des motifs), et notamment au regard des efforts d'harmonisation des dispositions internationales de la CBE et du PCT, la Chambre interprète donc l'article 48(2) PCT en ce sens qu'en cas de non-observation du délai visé à la règle 40.3 PCT, l'on dispose des mêmes voies de recours que lorsque d'autres délais comparables prévus par le PCT ou la CBE n'ont pas été observés (cf. également W 4/87, JO OEB 1988, 425, point 7 des motifs). Aussi convient-il en l'espèce d'appliquer les dispositions de l'article 122 CBE valant pour l'OEB.

1.2 Dans sa décision du 21 mai 1993 passée en force de chose jugée, la Chambre a constaté que la réserve présentée par le demandeur contre l'invitation à payer la taxe envoyée par l'ACRI, portant la date du 4 juillet 1992, est irrecevable pour non-observation de délai. Comme cela a été expliqué ci-avant, la voie de recours contre cette décision qu'offre la restitutio in integrum est autorisée au sens de l'article 48(2) et de la règle 82bis.2 PCT ensemble l'article 122(1) CBE. La requête en restitutio in integrum a été présentée dans les délais et en bonne et due forme et la taxe prescrite acquittée, conformément aux dispositions applicables. La requête est donc recevable. La

entscheiden hat, ist sie auch für die Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zuständig (Art. 122 (4) EPU).

2. Die Kammer hat daher zu prüfen, ob die Anmelderin trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt daran gehindert war, die Frist einzuhalten, von deren Versäumnis die Entscheidung der Kammer vom 21. Mai 1993 ausging.

2.1 Die Antragsstellerin legt hierzu dar, daß die fristeröffnende Zahlungsaufforderung nicht am darin vermerkten Absendedatum vom 4. Juli 1992, sondern tatsächlich erst am 3. August 1992 an sie abgesandt worden sei, so daß sie nicht "rechtzeitig", d. h. nicht innerhalb von 30 Tagen seit dem vermerkten Absendedatum, sondern erst innerhalb von 30 Tagen seit dem tatsächlichen Absendedatum vom 3. August 1992 habe reagieren können.

2.2 Dieser Sachverhalt war der Kammer weder aus dem Widerspruch noch aus den mit dem Widerspruch vorgelegten Akten bekannt. Seine Richtigkeit ergibt sich jedoch aus den am 12. August 1993 mit den Wiedereinsetzungsakten der Kammer übersandten internen Unterlagen. Die Verfahren aufgrund des PCT und des EPU stellen justizförmige Verfahren dar, die sowohl Aktenkundigkeit aller wesentlichen Sachverhaltselemente als auch die vollständige Übermittlung der Akten an eine Überprüfungsinstanz voraussetzen. Die Mißachtung dieses Grundsatzes durch die IRB ist ein gravierender Verfahrensmangel.

2.3 Der dargelegte Sachverhalt belegt ohne weiteres, daß die Anmelderin aus Gründen, die allein von der IRB zu vertreten waren und die von ihr nicht beeinflusst werden konnten, daran gehindert war, die Frist von 30 Tagen ab dem 4. Juli 1992 einzuhalten. Daher ist dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben.

ine the request for re-establishment of rights (Art. 122(4) EPC).

2. The Board must therefore examine whether, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, the applicant was unable to observe the time limit, its failure to do so forming the basis for the Board's decision of 21 May 1993.

2.1 The applicant for re-establishment of rights points out that the invitation to pay from which the time limit was computed had not been despatched to it on 4 July 1992, the date it bore, but only on 3 August 1992, so that it could not have responded "in good time" - i.e. within 30 days of the date of despatch indicated - but only within 30 days of the actual date of despatch, i.e. 3 August 1992.

2.2 The Board was not aware of this circumstance either from the protest or from the files submitted therewith. However, it is shown to be correct from the internal documents forwarded to the Board on 12 August 1993 together with the re-establishment files. The proceedings on the basis of the PCT and EPC are of a judicial nature, and this requires that all the material facts be placed on record and that the complete files be forwarded to an examining instance. In offending against this principle the ISA has committed a serious procedural error.

2.3 The facts stated prove without question that, on grounds for which the ISA must bear the entire responsibility and which the applicant could not influence, the latter was unable to observe the time limit of 30 days as from 4 July 1992. The request for re-establishment of rights should therefore be granted.

Chambre étant compétente pour statuer sur la réserve, elle l'est aussi pour examiner la requête en restitutio in integrum (art. 122(4) CBE).

2. Par conséquent, la Chambre doit déterminer si c'est bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances que le demandeur n'a pas été en mesure d'observer le délai sur le non-respect duquel la décision de la Chambre du 21 mai 1993 est fondée.

2.1 A cet égard, le demandeur fait valoir que l'invitation à payer la taxe, à compter de laquelle le délai commence à courir, ne lui a pas été envoyée à la date qui y est indiquée, à savoir le 4 juillet 1992, mais le 3 août 1992, de telle manière qu'il n'a pas pu réagir "en temps voulu", c'est-à-dire dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi indiquée, mais seulement dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi réelle, qui était le 3 août 1992.

2.2 La Chambre n'a eu connaissance de ces faits ni à la lecture de la réserve, ni d'après le dossier qui lui a été remis avec la réserve. Toutefois, leur exactitude ressort des documents internes transmis à la Chambre le 12 août 1993 avec le dossier concernant la requête en restitutio in integrum. Les procédures devant les instances prévues par le PCT et la CBE sont des procédures de type judiciaire qui supposent que tous les faits importants soient consignés dans le dossier et que l'ensemble des pièces au dossier soient communiquées à ces instances. L'inobservation de ce principe par l'ACRI constitue un grave vice de procédure.

2.3 Les faits exposés prouvent d'emblée que le demandeur n'a pas pu observer le délai de 30 jours courant à compter du 4 juillet 1992, pour des motifs dont seule l'ACRI était responsable et sur lesquels il ne pouvait avoir aucune influence. Il convient donc de faire droit à la requête en restitutio in integrum.

2.4 Mit der Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird der Rechtszustand vor der Feststellung eines Rechtsverlusts durch Fristversäumnis wiederhergestellt. Die auf Fristversäumnis beruhende Entscheidung der Beschwerdekammer vom 21. Mai 1993 wird damit hinfällig, auch wenn sie rechtskräftig ist. Mit anderen Worten, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durchbricht deren Rechtskraft, so daß es keiner Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung bedarf. Dies hat zur Folge, daß der Widerspruch zulässig ist und in der Sache geprüft werden muß.

3. Die IRB stützt ihren Einwand mangelnder Einheitlichkeit nicht auf den in der Anmeldung genannten oder bei der Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich also um einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kapitel VII, 9 der Richtlinien zur Durchführung der Internationalen Recherche nach dem PCT.

3.1 Die der Zahlungsaufforderung zu entnehmende Begründung für diesen Einwand ist so knapp und allgemein gehalten, daß sie praktisch nicht mehr beinhaltet als eine Wiedergabe des Inhalts der Regel 13.1 PCT mit anderen Worten. Solche allgemein gehaltenen Angaben genügen nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. W 4/85, ABI. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABI. EPA 1987, 67) der sich aus Regel 40.1 PCT ergebenden Begründungspflicht nur in Ausnahmefällen. Da aber die Anmelderin im vorliegenden Falle trotzdem in der Lage war, sachlich Stellung zu nehmen, betrachtet die Kammer die Begründung im vorliegenden Falle noch als ausreichend.

3.2 Die Kammer kann die zur Begründung der Uneinheitlichkeit von der IRB gemachten Angaben, die keinerlei Auseinandersetzung mit dem in der Anmeldung genannten technischen Problem erkennen lassen (siehe W 11/89, ABI. EPA 1993, 225), nur dahingehend verstehen, daß die IRB ihren Einwand ausschließlich auf die strukturellen Unterschiede zwischen den beanspruchten Derivaten des

2.4 When re-establishment of rights is granted, the legal situation is restored to that existing prior to the noting of the loss of rights which ensued from failure to observe the time limit. The Board of Appeal's decision of 21 May 1993 based on failure to observe the time limit is thus rendered invalid, even though it is a final decision. In other words, the granting of re-establishment of rights destroys the legal validity of the decision, which accordingly need not be set aside or amended. As a result, the protest is admissible and must be examined on its merits.

3. The ISA does not base its objection of lack of unity on the prior art referred to in the application or established during the search. It is therefore an "a priori" objection within the meaning of Chapter VII.9 of the "Guidelines for international search to be carried out under the PCT".

3.1 The grounds for this objection as stated in the invitation to pay are kept so terse and general that they contain virtually nothing more than a repetition of the substance of Rule 13.1 PCT in different words. According to established Board of Appeal case law (see, for example, W 4/85, OJ EPO 1987, 63, and W 7/86, OJ EPO 1987, 67), only in exceptional cases does such general information fulfil the obligation stipulated in Rule 40.1 PCT to submit a reasoned statement. However, as the applicant in the present case was nevertheless able to make a substantive response, the Board can accept the reasoned statement as sufficient on this occasion.

3.2 The only construction which the Board can put on the information given by the ISA as evidence of lack of unity - which is devoid of any indication that the technical problem set out in the application has been addressed (see W 11/89, OJ EPO 1993, 225) - is that the ISA wished to base its objection exclusively on the structural differences between the claimed derivatives of vitamin D on

2.4 Accorder la restitutio in integrum permet de rétablir la situation juridique existant antérieurement à la constatation de la perte d'un droit due à la non-observation d'un délai. La décision basée sur la non-observation d'un délai, rendue par la Chambre de recours le 21 mai 1993, est donc caduque même si elle a été passée en force de chose jugée. En d'autres termes, la restitutio in integrum **cas**se la force de chose jugée de la décision de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'annuler ou de réformer cette dernière. La réserve est donc recevable et doit être examinée au fond.

3. A l'appui de son objection relative à l'absence d'unité de l'invention, l'ACRI n'invoque pas l'état de la technique mentionné dans la demande de brevet ou déterminé lors de la recherche. Il s'agit donc d'une objection "a priori" au sens du chapitre VII, 9 des directives concernant la recherche internationale selon le PCT.

3.1 Les motifs de ladite objection sont énoncés dans l'invitation à payer la taxe de façon si concise et générale qu'ils ne font que reprendre en d'autres termes le contenu de la règle 13.1 PCT. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, de telles indications générales ne satisfont que dans des cas exceptionnels à l'obligation qui est faite par la règle 40.1 PCT de préciser les raisons de l'absence d'unité (cf. par exemple W 4/85, JO OEB 1987, 63 et W 7/86, JO OEB 1987, 67). Toutefois, le demandeur ayant en l'espèce quand même pu se prononcer sur le fond, la Chambre estime que l'invitation à payer une taxe additionnelle était encore suffisamment motivée.

3.2 De l'avis de la Chambre, les indications données par l'ACRI pour démontrer l'absence d'unité de la demande, qui ne contiennent aucune analyse du problème technique à résoudre par l'invention (cf. W 11/89, JO OEB 1993, 225), peuvent uniquement signifier que l'ACRI souhaitait ne faire reposer son objection que sur les différences de structure entre les dérivés de la vitamine D revendiqués.

Vitamins D einerseits und des Vitamins E andererseits stützen wollte.

Diese Unterschiede in der Grundstruktur sind zweifellos erheblich, denn Vitamin D gehört zu den Steroidverbindungen, während Vitamin E (Tocopherol) ein Chromanderivat ist. Eine gewisse strukturelle Gemeinsamkeit besteht nur im Vorhandensein einer veresterten OH-Gruppe. Auch die zur Veresterung benutzten Carbon- und Phosphorsäuren gehören unterschiedlichen Verbindungsklassen an. Aus diesem Sachverhalt folgt jedoch lediglich, daß die Anmeldung nicht eine einzige Erfindung, sondern eine Gruppe von Erfindungen betrifft.

Auch eine solche Gruppe von Erfindungen darf gemäß Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beansprucht werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee verwirklicht. Die IRB hat jedoch nicht dargetan, warum diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Darüber hinaus hat die Anmelderin zur Überzeugung der Kammer dargelegt, daß die Anmeldung auf einer solchen einheitlichen Idee, nämlich einem neuartigen Konzept zur Tumorbekämpfung, beruht. Die von der IRB zur Rechtfertigung der Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr angegebenen Gründe halten somit der Nachprüfung nicht stand.

4. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 c) PCT dient der materiellrechtlichen Überprüfung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich zu prüfen, ob in Anbetracht der von der IRB angeführten Gründe im Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer Recherchegebühren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Gründen gerechtfertigt gewesen wäre, z. B. nach Berücksichtigung der bei der Recherche gefundenen Dokumente oder nach einer eingehenden Analyse der objektiv gelösten technischen Aufgabe. Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer Begründung erneut erhoben werden.

the one hand and of vitamin E on the other.

These differences in the basic structure are undoubtedly substantial, as vitamin D is a steroid compound, whereas vitamin E (tocopherol) is a chromane derivative. Structurally, all they have in common is an esterified QH group. The carboxylic and phosphoric acids used for esterification also belong to different families of compounds. However, all this means is that the application relates not to one invention only but to a group of inventions.

Under Rule 13.1 PCT such a group of inventions may be claimed in one and the same application if it forms a single inventive concept. However, the ISA has not demonstrated why this requirement has not been met in the present case. Furthermore, the applicant has explained to the Board's satisfaction that the application was based on such a concept, i.e. a novel approach to the treatment of tumours. The reasons given by the ISA in support of the invitation to pay an additional search fee, therefore, do not bear further scrutiny.

4. The purpose of the protest procedure under Rule 40.2(c) PCT is to enable the justification for the invitation to pay to be submitted to substantive review; the only issue to be examined therefore is whether, considering the reasons stated by the ISA and the submissions made in support of the protest, retaining additional search fees was justified. The Board cannot therefore investigate ex officio whether an objection of lack of unity would have been justified for reasons other than those given, for example after taking into consideration the documents found during the search or addressing in depth the objectively resolved technical problem. Accordingly, the objection of lack of unity could be raised again on different grounds in the event of subsequent proceedings under PCT Chapter II.

qués, d'une part, et ceux de la vitamine E, d'autre part.

Ces différences de structure fondamentale sont indubitablement importantes; en effet, la vitamine D est un composé stéroïde tandis que la vitamine E (tocophérol) est un dérivé du chromane. S'il existe un certain point commun au niveau de la structure, cela est dû uniquement à la présence d'un groupe QH estérifié. Les acides carboxyliques et phosphoriques utilisés pour l'estérification appartiennent également à des classes de composés différentes. Toutefois, ces faits ont pour unique conséquence que la demande ne porte pas sur une seule invention mais sur une pluralité d'inventions.

Une telle pluralité d'inventions peut également, conformément à la règle 13.1 PCT, être revendiquée dans une demande si elle forme un seul concept inventif. Or l'ACRI n'a pas expliqué pourquoi cette condition n'est pas remplie en l'espèce. De plus, emportant la conviction de la Chambre, le demandeur a indiqué que la demande est fondée sur un tel concept inventif unique, à savoir un nouveau concept de traitement des tumeurs. Les raisons invoquées par l'ACRI pour justifier l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche ne résistent donc pas à ce nouvel examen.

4. La procédure de réserve prévue à la règle 40.2 c) PCT permet de vérifier si l'invitation à payer des taxes est justifiée quand au fond; par conséquent, il faut en cela se borner à examiner si, compte tenu des raisons avancées par l'ACRI et à la lumière des motifs de la réserve, le prélèvement de taxes additionnelles pour la recherche est justifié. La Chambre ne peut donc pas examiner d'office si une objection relative à l'absence d'unité pourrait être justifiée pour d'autres raisons que celles ayant été invoquées, par exemple en prenant en considération les documents trouvés lors de la recherche ou en procédant à une analyse détaillée du problème technique objectivement résolu. Par conséquent, une objection portant sur l'absence d'unité de l'invention pourrait de nouveau être soulevée, avec d'autres raisons à l'appui, lors d'une éventuelle procédure ultérieure au titre du chapitre II du PCT.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Dem Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren vom 4. Juli 1992 wird stattgegeben.

2. Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The applicant's request for re-establishment of rights, to enable the protest against the invitation to pay additional search fees dated 4 July 1992 to be deemed to have been filed within the time limit, is granted.

2. Refund of the additional search fee is ordered.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Il est fait droit à la requête du demandeur en restitutio in integrum quant au délai de présentation de sa réserve contre l'invitation à payer une taxe additionnelle pour la recherche, en date du 4 juillet 1992.

2. Le remboursement de la taxe additionnelle acquittée pour la recherche est ordonné.