

**Beschwerdekammern des
Europäischen Patentamts**

**Boards of Appeal of the
European Patent Office**

**Chambres de recours de
l'Office européen des brevets**

Geschäftsstelle

Registry

Greffe

Als Anlage erhalten Sie den Leitsatz zur Entscheidung *W 3 193 - 3.3.1*

Please find enclosed the headnote of the decision

/

-

Veuillez trouver en annexe une copie du sommaire de la décision

/

-

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen: W 0003/93 - 3.3.1
Anmeldenummer: PCT/CH 92/00072
Veröffentlichungs-Nr.: WO 9 221 670
Klassifikation: C07D 311/72
Bezeichnung der Erfindung: Neue Biotenside Ester und Phosphatide mit Vitamin-D- und Vitamin-E-Verbindungen; ihre Herstellung und Aufarbeitung zu spontan dispergierbaren Konzentraten, sowie ihre Verwendung zur Behandlung von Tumoren

ENTSCHEIDUNG

vom 21. Oktober 1993

Anmelder: Marigen S.A.

Stichwort: Wiedereinsetzung/MARIGEN

PCT: Art. 48 (2), R. 82bis, Art. 17 (3) a), R. 40.2
EPÜ: Art. 122

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)"

Leitsatz

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

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

Aktenzeichen: W 0003/93 - 3.3.1
Anmeldenummer: PCT/CH 92/00072
Veröffentlichungs-Nr.: WO 9 221 670
Klassifikation: C07D 311/72
Bezeichnung der Erfindung: Neue Biotenside Ester und Phosphatide mit Vitamin-D- und Vitamin-E-Verbindungen; ihre Herstellung und Aufarbeitung zu spontan dispergierbaren Konzentraten, sowie ihre Verwendung zur Behandlung von Tumoren

ENTSCHEIDUNG
vom 21. Oktober 1993

Anmelder: Marigen S.A.

Patentinhaber:

Einsprechender:

Stichwort: Wiedereinsetzung/MARIGEN

PCT: Art. 48.2, R. 82bis, Art. 17 (3) a), R. 40.2
EPÜ: Art. 122

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)"

Leitsatz

folgt



Aktenzeichen: W 0003/93 - 3.3.1
Internationale Anmeldung PCT/CH 92/00072

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 21. Oktober 1993

Anmelderin: Marigen S.A.
Engster, Carl
Hackbergstraße 40
CH - 4125 Richen (CH)

Vertreter: Haldemann, Walter, Dr.
Zeigerweg 23
CH - 4102 Binningen (CH)

Gegenstand der Entscheidung: Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs und Widerspruch gemäß Regel 40.2 c) des Vertrages über Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung des Europäischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag) vom 4. Juli 1992 zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr.

Zusammensetzung der Kammer:

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

Sachverhalt und Anträge

- I. Mit Bescheid vom 4. Juli 1992 (Absendedatum) hat das EPA, handelnd als internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT (im folgenden auch "IRB" genannt), die Anmelderin hinsichtlich ihrer Euro-PCT-Anmeldung (PCT/CH-92/00072) nach Artikel 17 (3) a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr von DEM 2200.- innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absendedatum 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."

- 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 82^{bis}.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 82^{bis}.2 PCT sind für die Entschuldigung von Fristversäumnissen u. a. diejenigen Vorschriften "des Bestimmungsstaats 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 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 82^{bis}.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 Art 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 82^{bis}.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 entscheiden hat, ist sie auch für die Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags zuständig (Art. 122 (4) EPÜ).

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 frist-eröffnende 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 der EPÜ 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.
- 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 in der Anmeldung genannten oder bei der Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich also um einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kap. 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, ABl. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABl. 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, ABl. EPA 1993, 225), nur dahingehend verstehen, daß die IRB ihren

Einwand ausschließlich auf die strukturellen Unterschiede zwischen den beanspruchten Derivaten des 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 materiell-rechtlichen 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.

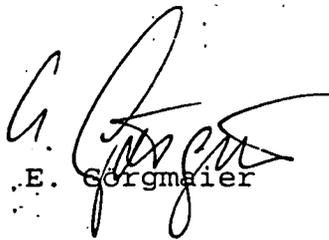
Dementsprechend könnte in einem möglichen späteren Verfahren nach Kapitel II PCT der Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer Begründung erneut erhoben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

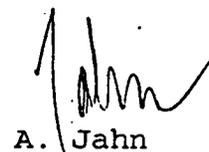
1. Dem Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren vom 4. Juli 1992 wird stattgegeben.
2. Die Rückzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchegebühr wird angeordnet.

Die Geschäftsstellenbeamtin:



E. Gergmaier

Der Vorsitzende:



A. Jahn