

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

Aktenzeichen: W 3/93 - 3.3.1

Anmeldenummer: PCT/CH 92/00072

Veröffentlichungs-Nr.:

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

Klassifikation:

**E N T S C H E I D U N G**  
vom 21. Mai 1993

Anmelder: Marigen S.A.

Stichwort:

PCT Art. 17 (3) a), R. 40.2, 40.3

Schlagwort: "Widerspruch unzulässig"



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Aktenzeichen: W 3/93 - 3.3.1  
Internationale Anmeldung PCT/CH 92/00072

**E N T S C H E I D U N G**  
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 21. Mai 1993

**Anmelderin:**

Marigen S.A.  
Eugster, Carl  
Hackbergstraße 40  
CH - 4125 Riehen (CH)

**Vertreter:**

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

**Gegenstand der Entscheidung:**

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  
W.M. Schar

### 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 Art. 17 (3) a) i. V. m. Regel 40.1 PCT zur Zahlung einer zusätzlichen Recherchegebühr von DEM 2200.- innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absendedatum aufgefordert und ihr gleichentags den Recherchenbericht für die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung beziehen (Teilrecherche), zugesandt.
- II. Die Anmelderin hat die zusätzliche Recherchegebühr im geforderten Betrag am 18. August 1992 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des EPA) bezahlt.
- III. In einer Telekopie an das EPA vom 15. August 1992 wurde erklärt der geforderte Betrag von DM 2200.- (SFr. 1760.-) sei "heute", d. h. am 15. August 1992 einbezahlt worden. Gleichzeitig hat die Anmelderin Widerspruch im Sinne von Regel 40.2 c) PCT eingelegt und sinngemäß Rückzahlung der zusätzlich bezahlten Recherchegebühr beantragt. Eine Bestätigung der Telekopie ist am 18. August 1992 beim EPA eingegangen.
- IV. Mit Datum vom 26. November 1992 sandte die IRB den Recherchenbericht hinsichtlich derjenigen Teile der Erfindung, wofür zusätzliche Gebühren gefordert worden waren (Zusatzrecherche), begleitet von einer Mitteilung, worin es u. a. 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."

- V. Die Sache wurde seitens der IRB am 29. Januar 1993 zur Vorlage an die Beschwerdekammer abgesandt.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Die Frist für die Zahlung der zusätzlichen Gebühr und die Einreichung des Widerspruchs betrug 30 Tage ab dem Absendedatum der Aufforderung vom 4. Juli 1992 und lief nach Regel 80.3 PCT am 3. August 1992 ab. Sowohl die zusätzliche Gebühr als auch der Widerspruch sind somit nach Ablauf der gesetzten Frist beim EPA eingegangen.
2. Die rechtzeitige Zahlung der zusätzlichen Gebühr bildet Voraussetzung der Erstellung einer Zusatzrecherche und zusammen mit der rechtzeitigen Einreichung des Widerspruchs auch Zulässigkeitsvoraussetzung der Behandlung des Widerspruchs durch die Beschwerdekammer (Art. 17 (3) a), Regeln 40.2, 40.3. PCT; vgl. auch W 4/87, ABl. 88, 425).
3. Die IRB hat die Zahlung der zusätzlichen Gebühr offenbar als rechtzeitig erfolgt angesehen und die zusätzliche Recherche erstellt (vgl. oben Punkt IV.). Damit ist jedoch die Frage nach der Zulässigkeit bzw. Rechtzeitigkeit des Widerspruchs nicht präjudiziert, liegt dessen Behandlung doch in der alleinigen Kompetenz der Beschwerdekammer (Regel 40.2 c) i. V. m. Art. 154 (3) EPU). Das gilt insbesondere für die Erklärung der IRB in

ihrer Mitteilung an die Anmelderin vom 26. November 1992, wonach "alle Rechte des Anmelders gewahrt" seien. Angesichts der eindeutigen Rechtsnormen (Art. 17 (3) a) i. V. m. Regel 40.2 c) PCT) und Praxis der BK hierzu (vgl. u. a. W 4/87, ABl. 88, 425), konnte sich diese Erklärung nur auf das Verfahren vor der Vorinstanz, bzw. auf die von ihr hinsichtlich der Zusatzrecherche zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung der Rechtzeitigkeit der Zahlung (Art. 17 (3) a) PCT), die bei ihr vorzunehmen war (Regel 40.2 b) PCT), beziehen. Dafür, daß die Anmelderin Gründe für die Annahme gehabt hätte, daß diese Erklärung auch die damals noch nicht mit der Sache befaßte Beschwerdekammer, hätte verpflichten können, liegen keinerlei Anhaltspunkte vor.

4. Ungeachtet der Frage des Vorliegens der ersten Zulässigkeitsvoraussetzung für die Behandlung des Widerspruchs (Rechtzeitigkeit der Zusatzgebühreinzahlung), liegt ein zulässiger Widerspruch jedoch auch dann nicht vor, wenn die zweite Zulässigkeitsvoraussetzung (Rechtzeitigkeit der Einreichung des Widerspruchs) nicht erfüllt ist (vgl. auch W 4/87, ABl. 88, 425, wo überdies zur Fristwahrung auch auf die Möglichkeit eines Wiedereinsetzungsbegehrens i. S. von Art. 122 EPÜ hingewiesen wird). Auch diese zweite Zulässigkeitsvoraussetzung ist vorliegendenfalls nicht erfüllt. Der Widerspruch ist somit zufolge verspäteter Einreichung als unzulässig zu verwerfen.

**Entscheidungsformel**

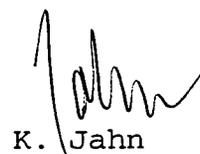
**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

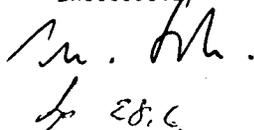
Der Widerspruch wird als unzulässig verworfen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

  
E. Gorgmaier

Der Vorsitzende:

  
K. Jahn

  
M. H.  
L. E.C.