

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 9. Oktober 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: L. Galligani
S. C. Perryman

Anmelder: Lindahl, Gunnar

Stichwort: Rib-Protein/LINDAHL

**Artikel: 122, 111, 150 (2) EPÜ
Regel: 28 (1) c), 28 (2), 28 (2) a) EPÜ
Artikel: 48 (2) a) PCT
Regel: 13^{bis} PCT**

**Schlagwort:
"Wiedereinsetzungsantrag – zulässig
(bejaht) – Rechtsverlust" – "Zurück-
verweisung"**

Leitsatz

Die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ finden auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ und die in Regel 13^{bis}.4 PCT festgelegte Frist Anwendung.

Sachverhalt und Anträge

I. Vom Beschwerdeführer wurde am Montag, den 21. März 1994 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 19. März 1993 eine internationale Anmeldung eingereicht (internationale Veröffentlichungsnr. WO 94/21685, internationales Veröffentlichungsdatum: 29. September 1994), die dann im Europäischen Patentamt (EPA) als europäische Patentanmeldung Nr. 94 911 348.4 bearbeitet wurde.

II. Als der Beschwerdeführer am 23. Januar 1995 den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht vom 18. Januar 1995 erhielt, in dem das Europäische Patentamt als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde unter anderem darauf hinwies, daß die Ansprüche 9 bis 14 unklar seien, weil die Hinterle-

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4 dated
9 October 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: L. Galligani
S. C. Perryman

Applicant: Lindahl, Gunnar

Headword: Protein Rib/LINDAHL

**Article: 122, 111, 150(2) EPC
Rule: 28(1)(c), 28(2), 28(2)(a) EPC
Article: 48(2)(a) PCT
Rule: 13^{bis} PCT**

**Keyword: "Request for re-establish-
ment of rights – admissible (yes) –
loss of rights" – "Remittal"**

Headnote

The provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and that set by PCT Rule 13^{bis}.4.

Summary of facts and submissions

I. An international application was filed by the appellant on Monday 21 March 1994 (International publication No. WO 94/21685, International publication date 29 September 1994) with priority of 19 March 1993, proceeding in the European Patent Office (EPO) as European Patent application No. 94 911 348.4.

II. On receiving on 23 January 1995 the international preliminary examination report, issued on 18 January 1995 by the European Patent Office as International Preliminary Search Authority, stating inter alia that claims 9 to 14 were unclear because the deposit numbers were missing, the appellant realised that the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4. en
date du 9 octobre 1998
T 227/97 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey
Membres : L. Galligani
S. C. Perryman

Demandeur : Lindahl, Gunnar

Référence : Protéine Rib/LINDAHL

**Article : 122, 111, 150(2) CBE
Règle : 28(1)c), 28(2), 28(2)a) CBE
Article : 48(2)a) PCT
Règle : 13^{bis} PCT**

**Mot-clé : "Requête en restitutio in
integrum – recevable (oui) – perte de
droits" – "Renvoi"**

Sommaire

Les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et à celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé une demande internationale le lundi 21 mars 1994 (demande internationale n° WO 94/21685, date de publication internationale : le 29 septembre 1994) en revendiquant une priorité du 19 mars 1993, demande enregistrée à l'Office européen des brevets (OEB) comme demande de brevet européen n° 94 911 348.4.

II. A la réception, le 23 janvier 1995, du rapport d'examen préliminaire international que l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le 18 janvier 1995 et dans lequel celui-ci signalait notamment que les revendications 9 à 14 manquaient de

gungsnummern fehlten, stellte er fest, daß die Angaben zur Eingangsnummer der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) entgegen der eigentlichen Absicht nicht innerhalb der in Regel 13^{bis}.4 PCT (damalige und derzeitige Fassung) festgesetzten Frist von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht worden waren.

III. Mit Schreiben vom 30. Januar und 8. Februar 1995, die am 2. bzw. 11. Februar 1995 eingingen, reichte der Beschwerdeführer beim EPA in München Empfangsbestätigungen bzw. berichtigte Empfangsbestätigungen für die DSM-Hinterlegungen 9039, 9040 und 9041 ein.

IV. Am 22. März 1995 trat der Beschwerdeführer unter Entrichtung der erforderlichen Gebühren in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Gleichzeitig reichte er neue Seiten 2 und 18 und geänderte Ansprüche 9 bis 14 mit den DSM-Eingangsnummern ein und stellte gemäß Artikel 122 EPÜ einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Einreichung der Eingangsnummern, dem eine Darstellung des Sachverhalts samt Begründung beigefügt war. Die entsprechende Gebühr wurde ebenfalls entrichtet.

V. Dem Internationalen Büro übersandte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 3. April 1995 Kopien der Empfangsbestätigungen, in denen die Eingangsnummern ausgewiesen sind.

VI. Das Internationale Büro schrieb daraufhin am 5. Mai 1995 das EPA an, um ihm als Bestimmungsamt im Hinblick auf die regionale Phase Angaben zu übermitteln, die der Anmelder dem Internationalen Büro zur Hinterlegung der in der Anmeldung genannten Mikroorganismen mitgeteilt hatte; hierbei handelte es sich um dessen Schreiben vom 3. April 1995 und die Kopien der Empfangsbestätigungen. Das Internationale Büro wies unter anderem auch darauf hin, daß die Nummern nicht innerhalb der maßgebenden Frist nach Regel 13^{bis}.4 PCT eingereicht worden seien, der PCT aber keine Bestimmung enthalte, die ein Bestimmungsamt daran hindere, die Angaben zu den Nummern als rechtzeitig eingereicht anzusehen.

VII. In einem amtlichen Bescheid vom 1. Juli 1996 vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß ein mate-

intended information about the DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) accession numbers of the microorganisms referred to in the specification had not been provided to the International Bureau within the sixteen month time limit from the priority date prescribed by Rule 13^{bis}.4 PCT, both in the version then in force and the present version.

III. By letters dated 30 January and 8 February 1995 to the EPO, received respectively on 2 and 11 February 1995, the appellant filed at the EPO, Munich, deposit receipts, respectively corrected deposit receipts, relating to deposits DSM 9039, 9040 and 9041.

IV. On 22 March 1995 the appellant entered the regional phase before the European Patent Office, paying the necessary fees. At the same time he filed new pages 2 and 18 and amended claims 9 to 14 containing the DSM accession numbers, and a request for re-establishment according to Article 122 EPC into the time limit for filing the accession numbers, accompanied by a statement of grounds and facts. The corresponding fee was paid.

V. The appellant wrote to the International Bureau by letter dated 3 April 1995, together with the copies of the deposit receipts showing the accession numbers.

VI. By letter dated 5 May 1995 the International Bureau wrote to the EPO stating that it wished to bring to the attention of the designated Office, for its consideration as far as the regional phase is concerned, information provided by the applicant to the International Bureau concerning the deposit of microorganisms referred to in the application, namely the letter of 3 April 1995, and the copies of the deposit certificates. The International Bureau further stated, inter alia, that the numbers were not furnished within the applicable time limit under Rule 13^{bis}.4 PCT and drew the attention to the fact that nothing in the PCT prevented any designated Office from considering that the indications of the numbers were furnished in time.

VII. In an official communication dated 1 July 1996, the examining division expressed the opinion that a

clarté, étant donné que les numéros de dépôt faisaient défaut, le requérant s'est aperçu que contrairement à son intention, les indications relatives aux numéros d'ordre attribués par la DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) aux micro-organismes visés dans la demande n'avaient pas été données au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévue à la règle 13^{bis}.4 PCT, tant dans la version en vigueur à l'époque que dans la version actuelle.

III. Par lettres du 30 janvier et du 8 février 1995, reçues par l'OEB les 2 et 11 février 1995 respectivement, le requérant a produit auprès de l'OEB à Munich les récépissés de dépôt, puis les récépissés corrigés concernant les dépôts DSM 9039, 9040 et 9041.

IV. Le 22 mars 1995, le requérant est entré dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets et a acquitté les taxes requises. A la même date, il a déposé les nouvelles pages 2 et 18, ainsi que les revendications 9 à 14 modifiées contenant les numéros d'ordre DSM, et a présenté, conformément à l'article 122 CBE, une requête en restitutio in integrum quant au délai d'indication des numéros d'ordre, à laquelle il a joint un mémoire exposant les faits et les motifs. La taxe correspondante a également été acquittée.

V. Par lettre du 3 avril 1995, le requérant a produit auprès du Bureau international des copies des récépissés de dépôt comportant les numéros d'ordre.

VI. Par lettre du 5 mai 1995, le Bureau international a communiqué à l'OEB agissant en qualité d'office désigné, aux fins de la phase régionale, des informations que le déposant lui avait fournies sur le dépôt des microorganismes visés dans la demande, à savoir la lettre du 3 avril 1995 et les copies des récépissés de dépôt. Le Bureau international a notamment ajouté que les numéros n'avaient pas été indiqués dans le délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT, mais que rien dans le PCT n'empêchait un office désigné de considérer que les numéros avaient été communiqués en temps utile.

VII. Par notification officielle en date du 1^{er} juillet 1996, la division d'examen a estimé qu'une requête en

rieller Mangel nicht durch einen Wiedereinsetzungsantrag geheilt und dem Antrag daher nicht stattgegeben werden könne. Im Bescheid hieß es weiter, daß damit noch nicht der Frage vorgegriffen werde, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Regel 28 (1) b) EPÜ genüge und ob und inwieweit das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt sei. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, dem EPA binnen zwei Monaten mitzuteilen, ob er den Antrag zurücknehme oder um eine beschwerdefähige diesbezügliche Entscheidung nachsuche. In seiner Erwiderung bat der Beschwerdeführer die Prüfungsabteilung, eine beschwerdefähige Entscheidung zu erlassen.

VIII. Mit Zwischenentscheidung vom 25. September 1996 gemäß Artikel 106 (3) EPÜ wies die Prüfungsabteilung den Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers zurück und begründete dies wie folgt:

– Die Große Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275, insbesondere unter den Nrn. 12 und 13 der Entscheidungsgründe) klargelegt, daß die Angabe des Aktenzeichens (der Eingangsnummer) in der Anmeldung **materieller Natur** sei, weil sie nach dem EPÜ maßgeblich dazu beitrage, daß der Fachmann die Erfindung ausführen könne. Regel 28 (2) a) EPÜ sehe eine angemessene Frist vor, die gewährleisten solle, daß die hinterlegte Kultur gleichzeitig mit der Veröffentlichung der dazugehörigen europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Letztlich sei die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt, daß "die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur ... nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden [kann]".

– Wenn diese Frist nicht eingehalten worden sei und die erforderlichen Angaben zur Hinterlegung somit nicht in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden könnten, könne die Erfindung demnach nicht als offenbart im Sinne der Regel 28 (1) EPÜ und des Artikels 83 EPÜ angesehen werden. Wenn eine Offenbarung unzureichend sei, so lasse sich dies später naturgemäß weder im Wege der Berichtigung noch durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ beheben.

– Daß die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausdrücklich von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen werde, sei zwar richtig, aber ohne Belang. Regel 28 EPÜ sei jüngerem Datums

request for restitutio in integrum could not remedy a substantive defect and that thus the request for re-establishment of rights could not be granted. The communication further specified that this was in no way a prejudice to the question of whether the application fulfilled the requirement of Rule 28(1)(b) EPC and whether and to what extent the application met the requirement of Article 83 EPC. The appellant was thus given a time limit of two months for stating whether the request was withdrawn or whether they wished to receive an appealable decision on it. In reply thereto, the appellant asked the examining division to issue an appealable decision.

VIII. By an interlocutory decision pursuant to Article 106(3) EPC dated 25 September 1996, the examining division rejected the appellant's request for re-establishment of rights on the grounds that:

– The Enlarged Board of Appeal in its decision G 2/93 (OJ EPO 1995, 275, in particular paragraphs 12 and 13 of the reasons) made it clear that the indication of the file number (accession number) in the application was **substantive** because under the EPC, it was instrumental in enabling a person skilled in the art to carry out the invention. Rule 28(2)(a) EPC provided a reasonable time limit which guaranteed that the culture deposit was made available to the public at the same time as the corresponding European patent application was published. The Enlarged Board concluded that the "information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1) (c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC".

– Consequently, if this time limit had not been complied with, so that the required information on the deposit could not be included in the published application, the invention could not be regarded as disclosed under Rule 28(1) EPC in connection with Article 83 EPC. An insufficient disclosure, by its very nature, could not be made good later, either by way of correction or by re-establishment of rights pursuant to Article 122 EPC.

– It was true but immaterial, that the time limit provided for in Rule 28(2)(a) EPC was not expressly mentioned in Article 122(5) EPC as exempted from restitutio in integrum. Rule 28 EPC was younger than said

restitutio in integrum ne pouvait pas remédier à une irrégularité de fond et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit à la requête en restitutio in integrum. La notification précisait en outre que cela ne préjugait en rien la question de savoir si la demande satisfaisait à l'exigence de la règle 28(1)(b) CBE et si, et dans quelle mesure, elle répondait à celle de l'article 83 CBE. Le requérant a alors été invité à déclarer dans un délai de deux mois s'il retirait la requête ou s'il souhaitait obtenir une décision en l'espèce susceptible de recours. En réponse, le requérant a demandé à la division d'examen de rendre une décision susceptible de recours.

VIII. Par décision intermédiaire rendue le 25 septembre 1996 conformément à l'article 106(3) CBE, la division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, aux motifs suivants :

– Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275, en particulier points 12 et 13 des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que l'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition **de fond**, car selon la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. La règle 28(2)(a) CBE prévoit un délai raisonnable qui doit permettre de rendre le dépôt de la culture accessible au public dès que la demande de brevet européen correspondante est publiée. La Grande Chambre de recours a conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)(c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)(a) CBE".

– Par conséquent, si ce délai n'a pas été respecté et que l'indication requise sur le dépôt n'ait ainsi pu être incluse dans la demande publiée, l'invention ne peut pas être considérée comme exposée conformément aux dispositions combinées de la règle 28(1) CBE et de l'article 83 CBE. Par sa nature même, une divulgation insuffisante ne peut être réparée ultérieurement ni par une rectification, ni par la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE.

– Même si le délai prévu à la règle 28(2)(a) CBE n'est pas expressément exclu de la restitutio in integrum à l'article 122(5) CBE, cela reste néanmoins sans intérêt. La règle 28 CBE est en effet plus récente que cette

als die Wiedereinsetzungsvorschrift des EPÜ (in der aus Gründen der Rechtssystematik nur Artikel des Übereinkommens selbst erwähnt seien) und müsse gemäß Artikel 164 (2) EPÜ hinter den Vorschriften des Übereinkommens zurückstehen. Sie biete nicht einmal in Verbindung mit der Wiedereinsetzung die Möglichkeit, das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung nach dem maßgebenden Stichtag doch noch zu erfüllen – so wie dies grundsätzlich auch bei Artikel 123 (2) EPÜ ausgeschlossen sei, der in Artikel 122 (5) EPÜ ebenfalls nicht erwähnt werde. Ein solcher Mangel sei im Prinzip nicht zu beheben.

– Infolgedessen brauche nicht geprüft zu werden, ob das in Artikel 122 (1) EPÜ verankerte Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt sei.

Die Prüfungsabteilung ließ gegen diese Entscheidung die gesonderte Beschwerde zu.

IX. In seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer unter anderem vor, daß die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ der Wiedereinsetzung zugänglich sei, und beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Wiedereinsetzung zuzulassen.

Entscheidungsgründe

1. Verhältnis zwischen PCT und EPÜ

1.1 Die Frist, die der Beschwerdeführer versäumte, ist in Regel 13^{bis}.4 PCT festgeschrieben, die zum damaligen Zeitpunkt wie folgt lautete:

“Ist eine der in Regel 13^{bis}.3 a) genannten Angaben nicht in einer Bezugnahme auf einen hinterlegten Mikroorganismus in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten, wird sie jedoch vom Anmeldebüro beim Internationalen Büro innerhalb von 16 Monaten seit dem Prioritätsdatum eingereicht, so wird diese Angabe von jedem Bestimmungsamt als rechtzeitig eingereicht angesehen, es sei denn, daß das nationale Recht im Falle einer nationalen Anmeldung die Einreichung dieser Angabe zu einem früheren Zeitpunkt vorschreibt und dieses Erfordernis dem Internationalen Büro gemäß Regel 13^{bis}.7 a) ii) Ziffer ii) mitgeteilt worden ist ...”

Zu den in Regel 13^{bis}.3 a) PCT genannten Angaben gehört die Eingangsnummer, die die Hinterlegungsstelle der Hinterlegung zugeteilt hat.

provision of the EPC (which, for systematic reasons, mentioned only Articles of the Convention as such) and subordinated to the Articles of the Convention (Article 164(2) EPC). It could not, even in combination with restitutio in integrum, be used for satisfying the requirement of an enabling disclosure after the decisive point in time – just in the same way as this was, as a matter of principle, excluded under Article 123(2) EPC, which provision was not mentioned in Article 122(5) EPC either. Such deficiency was essentially irreparable.

– It followed from this that the criterion of due care required by the circumstances under Article 122(1) EPC needed no consideration.

A separate appeal against this decision was allowed by the examining division.

IX. The appellant filed an appeal arguing inter alia that the time limit of Rule 28(2) EPC was open to restitutio in integrum and requesting that the decision under appeal be set aside and that restitutio in integrum be allowed.

Reasons for the decision

1. Interrelation between PCT and EPC

1.1 The time limit missed by the appellant was that of Rule 13^{bis}.4 PCT which at the relevant time read:

“If any of the indications referred to in Rule 13^{bis}.3(a) is not included in a reference to a deposited micro-organism in the international application as filed but is furnished by the applicant to the International Bureau within 16 months after the priority date, the indication shall be considered by any designated Office to have been furnished in time unless its national law requires the indication to be furnished at an earlier time in the case of a national application and the International Bureau has been notified of such requirement pursuant to Rule 13^{bis}.7(a)ii)...”

The indications referred to in Rule 13^{bis}.3(a) PCT include the accession number given to the deposit by the depositary institution.

disposition de la CBE (qui, pour des raisons liées au système, mentionne uniquement des articles de la Convention en tant que telle) et elle est subordonnée aux articles de la Convention (article 164(2) CBE). Même en combinaison avec la restitutio in integrum, elle ne saurait être utilisée aux fins de satisfaire à l'exigence de suffisance de l'exposé après la date déterminante – tout comme cela est par principe exclu en vertu de l'article 123(2) CBE, disposition qui n'est pas non plus mentionnée à l'article 122(5) CBE. Par essence, une telle irrégularité ne peut être réparée.

– Il s'ensuit qu'il est inutile d'examiner le critère de la vigilance nécessitée par les circonstances prévu à l'article 122(1) CBE.

La division d'examen a fait droit à un recours indépendant formé contre la présente décision.

IX. Le requérant a formé recours, soutenant notamment que la restitutio in integrum s'applique au délai prévu à la règle 28(2) CBE, et a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la restitutio in integrum soit accordée.

Motifs de la décision

1. Corrélation de la CBE et du PCT

1.1 Le délai non observé par le requérant est celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT qui, à l'époque, s'énonçait comme suit :

“Si l'une des indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) n'est pas donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de seize mois après la date de priorité, l'indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13^{bis}.7.a)ii)...”

Les indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) PCT comprennent le numéro d'ordre que l'institution de dépôt a attribué au dépôt.

1.2 Artikel 48 (2) a) PCT bestimmt: "Jeder Vertragsstaat sieht, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind."

Mithin kann ein Euro-PCT-Anmelder, der eine bestimmte Verfahrenshandlung nicht innerhalb der im PCT vorgeschriebenen Frist vorgenommen hat, die maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ zur Wiedereinsetzung (Art. 122 EPÜ) immer dann geltend machen, wenn sie auch dem europäischen Direktanmelder, der die entsprechende Frist versäumt hat, zu Gebote stehen.

1.3 In Artikel 150 (2) EPÜ heißt es außerdem: "Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsvertrag können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeitsvertrag und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden."

1.4 Nach diesen Bestimmungen des PCT und des EPÜ ist Artikel 122 EPÜ auf Euro-PCT-Anmelder anwendbar, so daß sie bei Versäumung jedweder Frist, die in Artikel 122 (5) EPÜ nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen ist, wieder in ihre Rechte eingesetzt werden können.

1.5 Daher muß im vorliegenden Fall zunächst die Frage beantwortet werden, ob die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) EPÜ festgesetzte Frist angewandt werden darf, die im EPÜ der Regel 13^{is.4} PCT entspricht.

2. Wiedereinsetzung und Regel 28 (2) a) EPÜ

2.1 Das Europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung datieren beide vom 5. Oktober 1973. Damals hatte Regel 28 (2) EPÜ (soweit hier maßgebend) folgenden Wortlaut:

"Die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Angaben können innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachgereicht werden."

Danach hat sich der Wortlaut der Regel 28 (2) EPÜ etwas geändert, wobei für die Einreichung der in Regel 28 (1) c) EPÜ genannten Angaben über einen hinterlegten Mikroorganismus aber immer eine Frist festgelegt war.

1.2 Article 48(2)(a) PCT reads: "Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit".

Consequently, a Euro-PCT applicant who has not carried out a certain procedural act within the time limit prescribed in the PCT can take advantage of the relevant provisions of the EPC concerning re-establishment of rights (Article 122 EPC) in all cases where the direct European applicant too may invoke them if he fails to observe the relevant time limit.

1.3 Moreover, Article 150(2) EPC states that "International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention".

1.4 Under these provisions of the PCT and EPC, Article 122 EPC is applicable to Euro-PCT applicants, i.e. they can have their rights re-established in the event of failure to observe all time limits not excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC.

1.5 The first question to be answered for deciding the present case is thus whether restitutio under Article 122 EPC can apply to the EPC time limit which is the EPC equivalent to Rule 13^{is.4} PCT, namely the time limit of Rule 28(2)(a) EPC.

2. Restitutio and Rule 28(2)(a) EPC

2.1 The European Patent Convention and its Implementing Regulations both are dated 5 October 1973. At that time Rule 28(2) EPC read (insofar as relevant):

"The information referred to in paragraph 1(c) may be submitted within a period of two months after the filing of the application."

The wording of Rule 28(2) EPC has changed somewhat subsequently, but at all times a time limit has been set for providing information referred to in Rule 28(1)(c) EPC concerning a deposited microorganism.

1.2 L'article 48(2)a) PCT s'énonce comme suit: "Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai".

En conséquence, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prescrit par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer.

1.3 De surcroît, l'article 150(2) CBE dispose que "des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables".

1.4 En vertu des dispositions du PCT et de la CBE, l'article 122 CBE est applicable aux déposants euro-PCT, de sorte que ceux-ci peuvent être rétablis dans leurs droits lorsqu'ils n'ont pas observé un quelconque délai non exclu de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.5 La première question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est donc celle de savoir si la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE est applicable au délai qui, dans la CBE, correspond à celui de la règle 13^{is.4} PCT, à savoir le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE.

2. Restitutio et règle 28(2)a) CBE

2.1 La Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution datent tous deux du 5 octobre 1973. A cette date, la règle 28(2) CBE s'énonçait (pour ce qui concerne la présente espèce) comme suit:

"Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen".

Si le texte de la règle 28(2) CBE a ultérieurement été quelque peu modifié, il n'en demeure pas moins qu'un délai a toujours été prévu pour la communication des indications relatives à un micro-organisme déposé qui sont visées à la règle 28(1)c) CBE.

2.2 In ihrer Entscheidung G 2/93 (ABI. EPA 1995, 275) hat die Große Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Rechtsfrage wie folgt beantwortet:

“Die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur kann nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ nicht mehr vorgenommen werden.”

Dadurch wurde klargestellt, daß bei Versäumung der Frist zur Einreichung dieser Angaben jeder Anspruch auf ihre Aufnahme in den Text der Anmeldung unmittelbar verloren geht. Aus der Versäumung dieser Frist resultiert also ein direkter Rechtsverlust, der nur durch eine Wiedereinsetzung gemäß Artikel 122 EPÜ geheilt werden kann, sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

2.3 In der angefochtenen Entscheidung wurde die Entscheidung G 2/93 in ihrer Wirkung mißverstanden. In ihr verwarf die Große Beschwerdekammer die in der Sache J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9) vertretene Auffassung, daß die Versäumung der Frist für die Einreichung von Angaben zur Hinterlegung einer Kultur nicht mehr als ein Mangel sei, auf den der Anmelder daher hingewiesen und zu dessen Beseitigung ihm Gelegenheit gegeben werden müsse. Nach dieser nun verworfenen Auffassung wäre bei Versäumung der Frist für die Einreichung der Angaben kein Rechtsverlust eingetreten und eine Wiedereinsetzung somit weder notwendig noch möglich gewesen.

2.4 Die Aussage der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidungsgründe in der Sache G 2/93, daß die Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur **materieller Natur** ist, bedeutet nicht, daß eine Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ nach Meinung der Kammer nicht in Frage kommt. Die Große Beschwerdekammer beantwortete nämlich eine ganz andere Frage.

2.5 Artikel 122 EPÜ sieht einen Rechtsbehelf für die besonderen Fälle vor, in denen eine Frist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt nicht eingehalten werden konnte und dadurch ein Rechtsverlust eingetreten ist. Er findet nur auf diejenigen Fristen keine Anwendung, die ausdrücklich ausgenommen sind. Die Frist nach Regel 28 (2) a) EPÜ ist in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausgeschlossen. Entgegen der Begründung, die in der angefochtenen Ent-

2.2 In its decision G 2/93 (OJ EPO 1995, 275) the Enlarged Board of Appeal gave the following answer to the point of law referred:

“The information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC may not be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC.”

This made clear that failure to submit the information within the time limit involved the direct loss of the right to have this information in the text of the application. Failure to submit the information within the time limit thus amounted to a direct loss of a right, for which the only possible cure is *restitutio in integrum* under the provisions of Article 122 EPC, if the conditions for this are met.

2.3 In the decision under appeal the effect of decision G 2/93 has been misunderstood. This Enlarged Board decision overruled the view expressed in J 8/87 (OJ EPO 1989, 9) that failure to submit the culture deposit information within the time limit amounted only to a deficiency, which an applicant had to have drawn to his attention and given an opportunity to correct. On this overruled view there would have been no loss of a right on failing to submit the information within the time limit, and accordingly no need and no possibility for *restitutio in integrum*.

2.4 That in decision G 2/93 the Enlarged Board indicated in point 13 of the Reasons that the indication of the file number of a culture deposit is **substantive** is no indication that the Enlarged Board considered that *restitutio in integrum* under Article 122 EPC would not apply: the Enlarged Board was answering a quite different question.

2.5 Article 122 EPC provides a remedy for the special case where in spite of all due care required by the circumstances having been taken, inability to observe a time limit has caused a loss of any right. For it not to apply to a time limit, this must be specifically excluded. The time limit of Rule 28(2)(a) EPC is not so excluded by Article 122(5) EPC. Contrary to the reasons given in the decision under appeal, the conclusion to be drawn from the fact that Article 122(5) EPC excludes only certain time

2.2 Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question de droit qui lui était soumise :

“L’indication du numéro de dépôt d’une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l’expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE”.

Il en ressort clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu emporte la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai résulte donc en une perte de droit directe, à laquelle il ne peut être remédié qu’au moyen de la *restitutio in integrum* conformément aux dispositions de l’article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies.

2.3 Dans la décision attaquée, il y a eu méprise sur l’effet de la décision G 2/93. La Grande Chambre de recours a écarté l’avis exprimé dans la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), selon lequel la non-communication dans le délai prévu des indications concernant un dépôt de culture constituait seulement une irrégularité qui devait être signalée au déposant et à laquelle il convenait de l’inviter à remédier. Selon cet avis, qui est désormais écarté, la non-communication des indications dans le délai prescrit n’aurait entraîné aucune perte de droit, si bien que la *restitutio in integrum* n’aurait été ni nécessaire, ni possible.

2.4 Que la Grande Chambre ait déclaré au point 13 des motifs de la décision G 2/93 que l’indication du numéro de dépôt de la culture est une condition **de fond** ne signifie pas que, selon elle, la *restitutio in integrum* selon l’article 122 CBE ne s’applique pas. En effet, la question à laquelle elle a répondu était toute différente.

2.5 L’article 122 CBE prévoit un moyen de recours pour le cas particulier où, bien qu’il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, un délai n’a pu être observé et une perte de droit s’est produite. Pour qu’il ne soit pas applicable à un délai donné, il faut que celui-ci soit expressément exclu. Or, le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE n’est pas exclu par l’article 122(5) CBE. Contrairement aux motifs énoncés dans la décision attaquée, il convient de conclure du

scheidung vorgebracht wird, muß aus dem Umstand, daß Artikel 122 (5) EPÜ nur bestimmte, in den Artikeln des Übereinkommens selbst vorgeordnete Fristen ausschließt, nicht jedoch Fristen, die in den Regeln der Ausführungsordnung vorkommen, der Schluß gezogen werden, daß die in der Ausführungsordnung verankerten Fristen generell der Wiedereinsetzung zugänglich sind, wenn ihre Versäumung einen Rechtsverlust nach sich zieht.

2.6 Da in Regel 28 (2) EPÜ zudem schon seit Unterzeichnung des Übereinkommens und seiner Ausführungsordnung in ihrer ursprünglichen Fassung vom 5. Oktober 1973 eine Frist vorgesehen war, kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Absicht bestand, die Frist nach Regel 28 (2) EPÜ von der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ auszunehmen. Der Schutz der Öffentlichkeit wird durch Artikel 122 (6) EPÜ gewährleistet.

2.7 Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ auf die in Regel 28 (2) a) festgesetzte Frist und damit auch auf die Frist nach Regel 13^{is}.4 PCT Anwendung finden.

3. Zurückverweisung

3.1 Die erste Instanz hat nicht untersucht, ob die Formerfordernisse des Artikels 122 (2) und (3) EPÜ erfüllt sind, ob also innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich der Wiedereinsetzungsantrag eingereicht, die versäumte Handlung nachgeholt und die Gebühr entrichtet wurde und der Antrag auch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist gestellt worden ist, obwohl dies dem Anschein nach wohl der Fall ist. Ebensowenig hat die erste Instanz, wie aus ihrer Entscheidung hervorgeht, geprüft, ob im vorliegenden Fall im Hinblick auf Artikel 122 EPÜ das Kriterium der nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt erfüllt ist. Um das Recht auf Prüfung in zwei Instanzen zu wahren, hält es die Kammer daher für angebracht, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

3.2 Da die Verhältnisse durch das Zusammenspiel der Vorschriften von PCT und EPÜ etwas unübersichtlich sind, weist die Kammer noch darauf hin, daß der Wiedereinsetzungsantrag im vorliegenden Fall zu keinem anderen Ergebnis führen sollte, als wenn ein Anmelder zu einer europäi-

limits stated in the articles of the Convention itself, whereas it does not exclude any time limits set out in the rules of the Implementing Regulations, is that time limits in the rules of the Implementing Regulations are generally open to restitutio in integrum if failure to observe them leads to a loss of rights.

2.6 Further, as Rule 28(2) EPC has always contained a time limit since the signing of the Convention and its Implementing Regulations in their original form on 5 October 1973, there can be no presumption of any intention to exclude the time limit of Rule 28(2) EPC from restitutio in integrum under Article 122 EPC. The protection of the public is safeguarded by the provisions of Article 122(6) EPC.

2.7 For these reasons, the board concludes that the provisions of Article 122 EPC are applicable to the time limit set by Rule 28(2)(a) EPC and thus to the time limit of Rule 13^{is}.4 PCT.

3. Referral back

3.1 The first instance has not considered whether the formal criteria of Article 122(2)(3) EPC, namely the application being filed within two months from the removal of the cause of non-compliance, the omitted act being completed and the fee being paid within this period, and the application being made within one year immediately following the expired time period have been met, though this appears arguably to be the case. Nor, as appears from its decision, did the first instance consider whether for the purposes of Article 122 EPC the criterion of due care required by the circumstances is met in the present case. In order to ensure the right to two instances, the board thus considers it appropriate to make use of the power granted to it under Article 111(1) EPC to remit the case to the examining division for further prosecution.

3.2 In view of the complications by the interaction of PCT and EPC provisions, the board would remark that the result of the application for restitutio in the present case, should be the same as the result if it were an application for restitutio into the 16-month time limit of Rule 28(2)(a)

fait que l'article 122(5) CBE exclut seulement certains délais prévus dans les articles de la Convention elle-même, et non des délais prévus dans les règles du règlement d'exécution, que les délais prévus par le règlement d'exécution peuvent faire l'objet d'une restitutio in integrum lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

2.6 En outre, étant donné que la règle 28(2) CBE a toujours prévu un délai depuis la signature de la Convention et de son règlement d'exécution, tels qu'adoptés dans leur version initiale le 5 octobre 1973, on ne saurait considérer que le législateur ait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection des tiers est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE.

2.7 Par ces motifs, la Chambre conclut que les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et donc au délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

3. Renvoi

3.1 La première instance n'a pas examiné si les critères de forme prévus à l'article 122(2) et (3) CBE ont été remplis, à savoir si, dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, la requête a été présentée, l'acte omis a été accompli et la taxe a été acquittée et si la requête a bien été présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, quoiqu'il semble que tel soit bien le cas. Elle n'a pas non plus examiné, ainsi qu'il ressort de sa décision, si, dans la présente affaire, il a été satisfait au critère de vigilance nécessitée par les circonstances que prévoit l'article 122 CBE. Afin de garantir le droit au double degré de juridiction, la Chambre juge donc utile d'exercer les compétences que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

3.2 Eu égard à la complexité née de la corrélation des dispositions du PCT et de la CBE, la Chambre relève que la requête en restitutio in integrum devrait, en l'espèce, aboutir au même résultat que s'il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum quant au délai de seize mois prévu à

schen Direktanmeldung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist von 16 Monaten nach Regel 28 (2) a) EPÜ gestellt hätte und alle Mitteilungen, die – in welcher Funktion auch immer – an das Internationale Büro und das Europäische Patentamt gerichtet wurden, dem Europäischen Patentamt zugegangen wären. Im übrigen hat es den Anschein, als seien die Umstände, unter denen es zur Versäumung der Frist gekommen ist, noch nicht genau genug durch Beweismittel belegt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

EPC by an applicant for a direct European patent and all communications to the International Bureau, and the European Patent Office, in whatever capacity, had all been made to the European Patent Office. It would also appear that the evidence relating to the circumstances in which the non-observance occurred may not be sufficiently detailed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.

la règle 28(2)a) CBE qui aurait été présentée par le déposant d'une demande européenne directe et si les notifications adressées au Bureau international et à l'Office européen des brevets, en quelque qualité que ce fût, avaient toutes été signifiées à l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il semble que les preuves relatives aux circonstances dans lesquelles le délai n'a pas été observé ne soient pas suffisamment précises.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée ;
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.