



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

25. März 1986
Jahrgang 9/Heft 3
Seiten 75-94

25 March 1986
Year 9/Number 3
Pages 75-94

25 mars 1986
9^e année/numéro 3
Pages 75-94

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
29. November 1985 J 21/84***

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
29 November 1985 J 21/84 ***

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
29 novembre 1985 J 21/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: F. Benussi
O. Bossung

Anmelderin:
Consumers Glass Ltd.

Stichwort: "Verspäteter
Berichtigungsantrag/CONSUMERS
GLASS"

Regel 88 EPÜ

"Berichtigung von Unrichtigkeiten -
verspäteter Antrag - Nichtentrichtung
der Benennungsgebühr" — "Schutz
Dritter"

Leitsätze

*I. Ein Fehler bei der Benennung eines
Vertragsstaates kann nach Regel 88
EPÜ (entsprechend früheren Entschei-
dungen) nur berichtigt werden, wenn
der Berichtigungsantrag so rechtzeitig
gestellt wird, daß in die Veröffent-
lichung der Anmeldung ein ent-
sprechender Hinweis aufgenommen
werden kann, so daß sich Dritte auf die
Anmeldung in der veröffentlichten
Fassung verlassen können.*

*II. Ist die Benennungsgebühr für einen
Staat nicht innerhalb der Frist nach
Artikel 79 (2) und auch nicht mitsamt
der Zuschlagsgebühr innerhalb der
Nachfrist nach Regel 85a EPÜ entrich-
tet worden, so kann dieses Versäumnis
nicht unter Berufung auf die Berichti-
gung einer Unrichtigkeit nach Regel 88
Satz 1 EPÜ oder in Verbindung damit
nachgeholt werden.*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: F. Benussi
O. Bossung

Applicant(s):
Consumers Glass Ltd.

Headword: "Late request for
correction/CONSUMERS GLASS"

Rule 88 EPC

"Correction of mistakes - late
request - non-payment of designation
fee" — "Protection of third parties"

Headnote

*I. A mistake in a designation of a Con-
tracting State may be corrected in ac-
cordance with Rule 88 EPC only if a
request has been made for correction
sufficiently early for a warning to be
included in the publication of the appli-
cation so that third parties can rely on
the application as published (following
former Decisions).*

*II. If the designation fee for a State was
paid, neither within the time limit under
Article 79(2) nor within the period of
grace under Rule 85a EPC together
with the surcharge, such failure cannot
be corrected on the basis of and in
conjunction with the correction of an
error according to Rule 88 first sent-
ence EPC.*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: F. Benussi
O. Bossung

Requérante:
Consumers Glass Ltd.

Référence: "Requête tardive en
rectification/CONSUMERS GLASS"

Règle 88 CBE

"Correction d'erreurs - requête
tardive - non-paiement de la taxe de
désignation" — "Protection des tiers"

Sommaire

*I. Une erreur dans la désignation d'un
Etat contractant ne peut être corrigée
en application de la règle 88 CBE que
si une requête en rectification a été
présentée suffisamment tôt pour per-
mettre l'insertion d'un avis lors de la
publication de la demande, de manière
à ce que les tiers puissent se fier au
texte de la demande telle que publiée.
Ce principe découle de décisions anté-
rieures.*

*II. Si la taxe de désignation d'un Etat
contractant n'a été acquittée ni dans le
délai fixé par l'article 79(2) CBE, ni
dans le délai supplémentaire prévu à la
règle 85bis CBE, moyennant versement
d'une surtaxe, il n'est pas possible de
remédier à cette irrégularité en invo-
quant et en effectuant la rectification
d'erreurs visée par la règle 88, première
phrase de la CBE.*

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Sachverhalt und Anträge

I. Ein beim EPA zugelassener Vertreter reichte am 31. Mai 1983 auf schriftliche Anweisung (Schreiben vom 19. Mai 1983) eines die Anmelderin vertretenden kanadischen Patentanwalts in deren Namen eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 83 105 399.6 ein.

In der Anmeldung wurde die Priorität einer nationalen kanadischen Anmeldung vom 3. Juni 1982 in Anspruch genommen.

II. Mit Fernschreiben vom 29. Juni 1983 teilte der europäische Vertreter dem kanadischen Patentanwalt der Anmelderin mit, daß er alle Vertragsstaaten benannt habe, da ihm keine Anweisungen darüber vorgelegen hätten, welche Vertragsstaaten benannt werden sollten, und daß die entsprechenden Gebühren am 30. Juni 1983 fällig seien.

III. Am 29. Juni 1983 teilte die Sekretärin des kanadischen Patentanwalts dem europäischen Vertreter fernschriftlich die Staaten mit, die benannt werden sollten, nämlich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und die Schweiz.

IV. Am 30. Juni 1983 entrichtete der europäische Vertreter fünf Benennungsgebühren für die obengenannten Vertragsstaaten. Er gab in einem Schreiben vom 29. Juli 1983 die Staaten an, deren Benennung als zurückgenommen gelten sollte, und erwähnte dabei ausdrücklich Frankreich.

V. Nach einem Schriftwechsel bestätigte die Eingangsstelle am 28. September 1983, daß die Benennung von Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Schweden gemäß Artikel 91 (4) EPÜ als zurückgenommen gelte.

VI. Am 21. Dezember 1983 wurde die europäische Patentanmeldung mit Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und der Schweiz als benannte Staaten veröffentlicht.

VII. Am 20. März 1984 teilte der europäische Vertreter dem Europäischen Patentamt schriftlich mit, sein kanadischer Kollege habe erst am 27. Februar 1984 erfahren, daß Frankreich nicht benannt worden sei; gleichzeitig reichte er einen Antrag auf Berichtigung der Benennung zusammen mit einer eidesstattlichen Erklärung des kanadischen Patentanwalts ein, daß dieser seiner Sekretärin am 29. Juni 1983 genaue Anweisungen für die Benennung folgender Staaten gegeben hatte: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Schweiz.

Infolge eines Versehens der Sekretärin sei in dem Fernschreiben vom 29. Juni 1983 Frankreich nicht unter den zu benennenden Staaten aufgeführt worden.

Summary of Facts and Submissions

I. On 31 May 1983 a professional representative before the EPO, acting on the written instructions (letter dated 19 May 1983) of a Canadian patent agent representing the Applicant, filed in the latter's name a European patent application bearing number 83 105 399.6.

The application claimed priority from a Canadian national application made on 3 June 1982.

II. By telex dated 29 June 1983 the European representative informed the Applicant's Canadian patent agent that in the absence of instructions as to which Contracting States were to be designated he had designated all of them and that the due date for payment of the relevant fees was 30 June 1983.

III. On 29 June 1983 the Canadian patent agent's secretary sent a telex to the European representative, indicating the States to be designated, viz. Belgium, the Federal Republic of Germany, the United Kingdom, the Netherlands and Switzerland.

IV. On 30 June 1983 the European representative paid five designation fees for the above-mentioned Contracting States. By letter of 29 July 1983 he indicated the States whose designations should be considered withdrawn, mentioning expressly France.

V. After some correspondence the Receiving Section confirmed, on 28 September 1983, that under Article 91(4) EPC the designations of France, Italy, Luxembourg, Austria and Sweden were deemed withdrawn.

VI. On 21 December 1983 the European patent application was published showing Belgium, the Federal Republic of Germany, the United Kingdom, the Netherlands and Switzerland as designated States.

VII. On 20 March 1984 the European representative informed the European Patent Office by letter that his Canadian colleague had not learned until 27 February 1984 that the designation of France had been omitted, at the same time filing a request for correction to the designations together with a sworn affidavit by the Canadian patent agent to the effect that the latter had given precise instructions to his secretary on 29 June 1983 for the designation of the following States: Belgium, the Federal Republic of Germany, France, the United Kingdom, the Netherlands and Switzerland.

Owing to an error or oversight on the part of his secretary, France was not included among the States to be designated in the telex dated 29 June 1983.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 31 mai 1983, un mandataire agréé auprès de l'OEB, agissant sur instructions écrites (lettre en date du 19 mai 1983) d'un conseil en brevets canadien représentant la demanderesse, a déposé au nom de celle-ci une demande de brevet européen qui a reçu le numéro 83 105 399.6.

Ladite demande revendiquait la priorité d'une demande nationale canadienne déposée le 3 juin 1982.

II. Par un télex daté du 29 juin 1983, le mandataire européen a informé le conseil en brevets canadien représentant la demanderesse, qu'en l'absence d'instructions lui indiquant les Etats contractants à désigner, il avait désigné l'ensemble de ces Etats, et que les taxes de désignation correspondantes venaient à échéance le 30 juin 1983.

III. Le 29 juin 1983, la secrétaire du conseil en brevets canadien a expédié au mandataire européen un télex lui indiquant les Etats contractants à désigner, à savoir la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse.

IV. Le 30 juin 1983, le mandataire européen a acquitté les taxes de désignation pour les cinq Etats contractants susmentionnés. Dans une lettre datée du 29 juillet 1983, il a indiqué les Etats dont la désignation devait être considérée comme retirée et, à cet égard, il a expressément mentionné la France.

V. Au terme d'un échange de correspondance, la Section de dépôt a confirmé le 28 septembre 1983 que la désignation de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suède était réputée retirée en application de l'article 91(4) CBE.

VI. Le 21 décembre 1983, la demande de brevet européen a été publiée; les Etats contractants qu'elle désignait étaient la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse.

VII. Par lettre du 20 mars 1984, le mandataire européen a informé l'Office européen des brevets que son collègue canadien n'avait appris que le 27 février 1984 que la désignation de la France avait été omise, et il a présenté en même temps une requête en rectification des désignations, ainsi qu'une déclaration sous serment du conseil en brevets canadien, indiquant que celui-ci avait donné à sa secrétaire, le 29 juin 1983, des instructions précises en vue de désigner les Etats contractants suivants: Belgique, République fédérale d'Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse.

Par suite d'une erreur ou d'un oubli de la part de sa secrétaire, la France ne figurait pas dans le télex daté du 29 juin 1983 parmi les Etats dont la désignation était demandée.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

VIII. Am 27. Juni 1984 traf die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, mit der der Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß er erst nach Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht worden sei und eine Stattgabe des Antrags bei Dritten zu Rechtsunsicherheit und dem Verlust möglicher Rechte führen könnte.

IX. Der Vertreter der Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein; die Beschwerdeschrift und die Begründung gingen im September 1984 beim Amt ein; er beantragte darin, daß die Entscheidung aufgehoben und die Benennung von Staaten durch Hinzufügung der Benennung Frankreichs nach Regel 88 EPÜ berichtigt wird. Die Beschwerdegebühr wurde am 6. September 1984 ordnungsgemäß entrichtet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin geht im wesentlichen dahin, daß die ausdrückliche Zurücknahme Frankreichs in ihrem Schreiben vom 29. Juli 1983 berichtigt werden könne.

3. Die Frage der Berichtigung eines Fehlers bei der Benennung von Staaten nach Regel 88 EPÜ ist bereits in anderen Fällen untersucht worden. In den Rechtssachen J 08/80 (ABI. EPA 1980, 293), J 04/80 (ABI. EPA 1980, 351) und J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143) wurde eine Berichtigung der Benennung zugelassen. Der Antrag war jeweils unmittelbar nach Einreichung der europäischen Patentanmeldung und somit rechtzeitig vor ihrer Veröffentlichung erfolgt. Auf diesen Umstand ist in den genannten Entscheidungen ausdrücklich hingewiesen worden.

4. In der Entscheidung J 03/81 (ABI. EPA 1982, 100) hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß der Antrag auf Berichtigung der Benennung bei der betreffenden Euro-PCT-Anmeldung eindeutig zu spät erfolgt sei und ihm nicht stattgegeben werden könne, weil er nach Veröffentlichung der Anmeldung gestellt worden sei. Als Begründung wurde angegeben, daß die Möglichkeit gegeben sein müsse, in die veröffentlichte Anmeldung einen Hinweis für Dritte aufzunehmen, daß ein Antrag auf Berichtigung der Benennung von Staaten gestellt worden sei.

Da das Interesse der Öffentlichkeit im Falle europäischer Patentanmeldungen gleich gelagert ist, ist dieser Grundsatz nicht auf Euro-PCT-Anmeldungen beschränkt. Außerdem gilt er nicht nur für die Berichtigung von Benennungen im allgemeinen, sondern auch für die Berichtigung von Prioritätsansprüchen;

VIII. On 27 June 1984 the Receiving Section issued the contested decision, refusing the request for correction on the grounds that it had been filed only after publication of the application and that a decision in favour of the request would lead to legal uncertainty and loss of potential rights for third parties.

IX. The Appellant's representative filed an appeal against that decision, together with a Statement of Grounds, both of which were received in September 1984, requesting that the decision be revoked and that the designated States be corrected under Rule 88 EPC to include the designation of France. The appeal fee was duly paid on 6 September 1984.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. It is a main argument of the Appellant that the express withdrawal of France in his letter of 29 July 1983 could be corrected.

3. Correcting a mistake in the designation of States under Rule 88 EPC is a question that has already been considered in other cases. In the cases J 08/80, OJ EPO 1980, 293; J 04/80, OJ EPO 1980, 351 and J 12/80, OJ EPO 1981, 143, correction of States was allowed. The request was made in a very short time after filing of the European patent application and therefore in ample time before its publication. This fact had been emphasised in the Decisions mentioned.

4. In the Decision J 03/81, OJ EPO 1982, 100, it has been held that in the Euro-PCT application concerned a request for correction of States is clearly late, and cannot be allowed because it has been made after the application has been published. The reason is, that it should be possible to add in the application as published a warning to third parties that a request for correction of States has been made.

As the public interest is the same in the case of European patent applications this principle is not limited to Euro-PCT applications. Moreover, this principle does not only apply to correction of States in general but also insofar as correction of priority claims is requested, see e.g. the Decisions J 04/82,

VIII. Le 27 juin 1984, la Section de dépôt a rendu la décision attaquée, qui rejette la requête en rectification au motif qu'elle n'avait été présentée qu'après la publication de la demande, et qu'une décision faisant droit à ladite requête susciterait une incertitude juridique et risquerait d'entraîner une perte des droits que pourraient avoir les tiers.

IX. Le mandataire de la requérante a formé un recours contre cette décision, et il a produit simultanément un mémoire en exposant les motifs; ces deux pièces sont parvenues à l'OEB au mois de septembre 1984. Il y est demandé que la décision soit annulée et que l'erreur dans la désignation des Etats contractants soit rectifiée en vertu de la règle 88 CBE, de manière à ce que la France puisse être incluse parmi les Etats désignés. La taxe de recours a été dûment acquittée le 6 septembre 1984.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Le principal argument invoqué par la requérante est qu'il doit être possible de remédier au retrait de la désignation de la France, qui avait été expressément demandé dans la lettre du 29 juillet 1983.

3. La correction en vertu de la règle 88 CBE d'erreurs commises dans la désignation d'Etats contractants est une question qui a déjà été examinée dans d'autres affaires. Elle a été autorisée dans les décisions suivantes: J 08/80, JO de l'OEB n° 9/1980, p. 293; J 04/80, JO de l'OEB n° 10/1980, p. 351 et J 12/80, JO de l'OEB n° 5/1981, p. 143. Dans chacun de ces cas, la requête en rectification avait été présentée peu après le dépôt de la demande de brevet européen, donc bien avant sa publication, ainsi que le soulignent les décisions susmentionnées.

4. Dans la décision J 03/81, publiée au JO de l'OEB n° 3/1982, p. 100, il a été constaté que dans le cas de la demande euro-PCT en cause, la requête en rectification de la désignation des Etats contractants avait été présentée trop tard, et qu'il ne pouvait y être fait droit puisqu'elle était postérieure à la publication de la demande. La raison avancée était qu'il faut pouvoir adjoindre au texte publié de la demande un avis à l'intention des tiers, signalant qu'il a été présenté une requête en rectification de la désignation des Etats contractants.

L'intérêt des tiers étant le même dans le cas des demandes européennes, le principe susmentionné ne vaut pas uniquement pour les demandes euro-PCT. En outre, ledit principe ne s'applique pas uniquement à la rectification de la désignation des Etats en général, mais aussi à la rectification des revendica-

siehe hierzu z. B. die Entscheidungen J 04/82 (ABI. EPA 1982, 385), J 03/82 (ABI. EPA 1983, 171) und J 14/82 (ABI. EPA 1983, 121).

5. Die Juristische Beschwerdekammer hat zwar, wie in ihrem Bescheid an die Beschwerdeführerin erwähnt, zu Beginn ihrer Rechtsprechung die Berichtigung von Unrichtigkeiten (Benennung von Staaten und Prioritäten) nach Veröffentlichung der Anmeldung zugelassen (J 12/80, ABI. EPA 1981, 143; J 03/82, ABI. EPA 1983, 171).

In all diesen Fällen war jedoch der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt worden, daß die Anmeldung mit einem entsprechenden Hinweis hätte veröffentlicht werden können. Daß dies nicht geschehen ist, lag daran, daß das Amt sich damals nicht sicher war, wie es in diesen Fällen zu gehen sollte.

Bei den betreffenden Entscheidungen galt es abzuwägen zwischen der Gefahr, die sich für die Öffentlichkeit aus dem Fehlen eines Hinweises ergab, und der Unbilligkeit gegenüber dem Anmelder. Als die Entscheidungen getroffen wurden, war die Rechtslage noch unklar, und die Praxis des EPA stand noch nicht fest.

Dies hat sich jedoch im Zuge der Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Zusammenhang mit der Berichtigung von Mängeln und aufgrund der vom EPA verfolgten Praxis geändert. Heute ist den Benutzern des europäischen Patentsystems allgemein bekannt, daß sie sich grundsätzlich darauf verlassen können, daß nach der Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung nicht im Wege einer Berichtigung weitere Staaten benannt werden.

6. Unabhängig davon, ob die Berichtigung des genannten Versehens zulässig wäre oder nicht, ist gemäß Artikel 91 (4) EPÜ der Rechtsverlust eingetreten, weil die Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühr für Frankreich nicht innerhalb der Frist nach Artikel 79 (2) EPÜ oder nach Regel 85a EPÜ bewirkt worden ist.

7. Im vorliegenden Fall muß nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß im Gegensatz zu den unter Nummer 3 erwähnten Fällen, in denen die Berichtigung zugelassen wurde, die Benennungsgebühr für Frankreich nicht innerhalb der genannten Fristen entrichtet worden ist.

Selbst wenn im vorliegenden Fall Regel 88 EPÜ auf die fehlende Benennung angewandt werden könnte, kann der Mangel, der durch die nicht fristgerechte Zahlung der entsprechenden Benennungsgebühr entstanden ist, nicht behoben werden.

8. Eine versäumte Zahlung fällt nicht unter Regel 88 Satz 1 EPÜ, da es sich weder um einen sprachlichen Fehler

OJ EPO 1982, 385; J 03/82, OJ EPO 1983, 171; J 14/82, OJ EPO 1983, 121.

5. It is true and has been mentioned in the communication of the Board to the appellant that the Legal Board of Appeal, in the first phase of its decision-making, has allowed correction of errors (designation of States and priorities) after the application has been published (J 12/80, OJ EPO 1981, 143; J 03/82, OJ EPO 1983, 171).

But in all these applications the request for correction had been presented early enough to enable publication of a warning together with the application. That this had not been done, was caused by the uncertainty of the Office as to how to proceed at that time.

In these Decisions the danger existing for the public due to the absence of a warning had to be balanced against the injustice caused to the applicant. At the time, when these Decisions had been rendered, the legal situation and the practice of the EPO were not clear.

But this situation has changed on the basis of the jurisprudence of the Boards of Appeal concerning the correction of errors and the practice followed by the EPO. At present, it is generally known among the users of the European patent system that they can rely in principle on the fact that after publication of a European patent application no other State will be added by way of correction.

6. Irrespective of whether correction of the error mentioned could be allowed, the loss of rights has occurred, according to Article 91(4) EPC, because payment of the corresponding designation fee for France has not been effected within the time limit of Article 79(2) EPC or Rule 85a EPC.

7. It must be stressed in the present case that in contrast to the cases mentioned in paragraph 3 where correction was allowed, the designation fee for France has not been paid within the time limits mentioned above.

Thus in the present case even if Rule 88 EPC could have been applied to the designation which is purported to be missing, because the corresponding designation fee was not duly paid, such failure cannot be corrected.

8. An omitted payment does not fall within Rule 88 first sentence EPC since it is not a linguistic error, nor an error

tions de priorité (cf. par ex. les décisions J 04/82, JO de l'OEB n° 10/1982, p. 385; J 03/82, JO de l'OEB n° 5/1983, p. 171; J 14/82, JO de l'OEB n° 4/1983, p. 121).

5. Il est vrai, et ceci a été mentionné dans la notification adressée par la Chambre à la requérante, que dans ses premières décisions la Chambre de recours juridique a autorisé la correction d'erreurs (dans la désignation d'Etats et dans les revendications de priorités) après la publication de la demande (cf. décisions J 12/80, JO de l'OEB n° 5/1981, p. 143; J 03/82, JO de l'OEB n° 5/1983, p. 171).

Pour toutes ces demandes, toutefois, la requête en rectification avait été présentée suffisamment tôt pour qu'un avis ait pu être publié en même temps que la demande. S'il ne l'a pas été, c'est parce qu'à l'époque l'Office n'avait pas encore clairement défini sa politique dans ce domaine.

Dans le cas des décisions susmentionnées, il y avait lieu de peser les conséquences respectives du risque que ferait courir aux tiers l'absence d'avertissement d'une part et de l'injustice que pourrait subir le demandeur d'autre part. A l'époque où ces décisions ont été rendues, la situation juridique et la pratique suivie par l'OEB n'étaient pas encore clairement définies.

Cependant, cette situation a évolué depuis du fait des décisions rendues par les chambres de recours au sujet de la correction d'erreurs, ainsi que de la pratique suivie par l'OEB. Actuellement, les usagers du système de brevet européen savent d'une manière générale qu'ils peuvent être sûrs normalement qu'après la publication d'une demande de brevet européen il ne sera apporté aucune correction visant à compléter la désignation des Etats.

6. Indépendamment de la question de savoir si la correction de l'erreur susmentionnée pouvait être autorisée, il y a lieu de constater une perte de droit en application de l'article 91(4) CBE, le paiement de la taxe de désignation pour la France n'ayant pas été effectué dans les délais fixés par l'article 79(2) CBE ou par la règle 85bis CBE.

7. Il convient de souligner en l'espèce que, contrairement aux cas cités au point 3, dans lesquels la correction a été autorisée, la taxe de désignation pour la France n'a pas été acquittée dans les délais susmentionnés.

En conséquence, même si la règle 88 CBE avait pu être appliquée pour la désignation signalée comme manquante, il n'aurait pas été possible de procéder à la rectification appropriée, la taxe de désignation correspondante n'ayant pas été dûment acquittée.

8. La règle 88 CBE, première phrase, n'est pas applicable à l'omission d'un paiement, puisqu'il ne s'agit pas d'une

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

noch um einen Schreibfehler, noch um eine "Unrichtigkeit in einer Unterlage" handelt. Die unterlassene Zahlung steht zwar im Zusammenhang mit der Nichtbenennung Frankreichs, ist jedoch ein eigenständiger Sachverhalt, der nicht behoben werden kann.

9. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der Benennungsgebühren durch Artikel 122 (5) EPU ausdrücklich ausgeschlossen ist (vgl. J 18/82, ABI. EPA 1983, 441). Diese ausdrückliche Vorschrift kann durch Regel 88 EPU nicht außer Kraft gesetzt werden. In diesem Falle geht der Artikel des Übereinkommens vor (s. Art. 164 (2) EPU).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 27. Juni 1984 wird zurückgewiesen.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. Dezember 1985 T 186/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
O. Bossung

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BASF AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
BAYER AG

Stichwort: "Widerrufsantrag des Patentinhabers/BASF"

EPÜ Artikel 102(3)(a), 113(2)

"Widerruf des europäischen Patents" - "Förmlicher Antrag des Patentinhabers"

Leitsatz

Beantragt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren den Widerruf seines Patents, so ist dieses ohne Sachprüfung der Patenthinderungsgründe zu widerrufen (im Anschluß an die Rechtsauskunft des EPA Nr. 11/82, Amtsbl. EPA 1982, 57 und die Entscheidung T 73/84, Amtsbl. EPA 1985, 241).

Sachverhalt und Anträge

I. Durch Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts vom 13. Juni 1984 wurde der Einspruch gegen das europäische Pa-

of transcription, nor a "mistake in any document". The omission of the payment, although related to the failure to designate France, is a separate fact that cannot be remedied.

9. Finally, it should be stated that the possibility of restitution of rights in respect of the time limit for payment of the designation fees is expressly excluded by Article 122(5) EPC (cf. J 18/82 OJ EPO 1983, 441). This express provision cannot be set aside by Rule 88 EPC. In this respect the Article of the Convention takes precedence (see Article 164 (2) EPC).

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

The Appeal against the Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 27 June 1984 is rejected.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 18 December 1985 T 186/84*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
O. Bossung

Patent proprietors/respondents:
BASF AG

Opponents/appellants:
Bayer AG

Headword: "Request from patent proprietor for revocation/BASF"

EPC Articles 102(3)(a), 113(2)

"Revocation of the European patent" - "formal request by the patent proprietor"

Headnote

If in opposition proceedings the proprietor of a patent requests that his patent be revoked, it is to be revoked without substantive examination of the impediments to patentability. This principle is consonant with Legal Advice from the EPO No.11/82, OJ EPO 2/1982, p. 57 and Decision T 73/84, OJ EPO 8/1985, p. 241.

Summary of Facts and Submissions

I. The Opposition Division of the European Patent Office rejected the opposition against European patent No. 006 549, granted on the basis of

faute d'expression ou de transcription, ni d'une "erreur contenue dans toute pièce soumise à l'OEB". L'omission du paiement, bien que liée à la non-désignation de la France, constitue une irrégularité distincte, à laquelle il ne peut être remédié.

9. Enfin, il convient de signaler que l'article 122(5) CBE exclut expressément la possibilité d'une restitution in integrum quant au délai de paiement des taxes de désignation (cf. décision J 18/82, publiée au JO de l'OEB n° 11/1983, p. 441). La règle 88 CBE ne permet pas de déroger à cette disposition explicite, puisqu'à cet égard, c'est le texte de la Convention qui fait foi (article 164(2) CBE).

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 27 juin 1984 est rejeté.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 18 décembre 1985 T 186/84*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
O. Bossung

Titulaire du brevet/intimée:
BASF AG

Opposante/requérante:
Bayer AG

Référence: "Demande de révocation formulée par le titulaire du brevet/BASF"

Articles 102(3)(a) et 113(2) de la CBE

"Révocation du brevet européen" - "Demande formulée expressément par le titulaire du brevet"

Sommaire

Si au cours de la procédure d'opposition le titulaire du brevet demande la révocation de son propre brevet, il convient de prononcer cette révocation, sans procéder à l'examen au fond des motifs s'opposant au maintien du brevet (cf. renseignement juridique de l'OEB n° 11/82, JO de l'OEB n° 2/1982, p. 57, ainsi que la décision T 73/84, publiée au JO de l'OEB n° 8/1985, p. 241).

Exposé des faits et conclusions

I. Par une décision en date du 13 juin 1984, la Division d'opposition de l'Office européen des brevets a rejeté l'opposition formée contre le brevet

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.