

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom
14. Mai 1986
J 20/85
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
C. Payraudeau

Anmelder: ZENITH
ELECTRONICS CORPORATION

Stichwort: fehlende
Ansprüche/ZENITH

Artikel: 113, 114, 117, 125 EPÜ

Regel: 75 EPÜ

**Kennwort: "fehlende
Anmeldungsunterlagen" -
"Beweisaufnahme" - "Befugnis der
Eingangsstelle zur Beweisaufnahme"
- "rechtliches Gehör" - "Beweisiast"**

Leitsätze

I. Bei Streitigkeiten zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten über Tatsachen, z. B. darüber, ob ein Schriftstück an einem bestimmten Tag eingereicht worden ist, sollte die Beweisaufnahme unmittelbar nach Auftreten der Streitfrage durchgeführt werden.

II. Artikel 113 (1) EPÜ ist besonders bei Streitigkeiten über Tatsachen von größter Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll. Eine Tatfrage darf vom Europäischen Patentamt erst dann zu Ungunsten eines Verfahrensbeteiligten entschieden werden, wenn alle Beweismittel, auf die sich die Entscheidung stützt, genannt und dem betreffenden Beteiligten mitgeteilt worden sind.

III. Obwohl in Artikel 117 EPÜ das Verfahren vor der Eingangsstelle nicht ausdrücklich genannt ist, ist diese befugt, Beweisaufnahmen durchzuführen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 27. September 1984 durch ihren Vertreter eine Reihe von Schriftstücken beim Europäischen Patentamt in München ein, die eine neue europäische Patentanmeldung bilden sollten (sie erhielt später die Nummer 84 111 579.3). Eine verschlossene Kartonhülle mit den Unterlagen war in einem Umschlag, der auch andere einzureichende Unterlagen, insbesondere drei andere europäische Patentanmeldungen, enthielt, am Abend des genannten Tages in den Briefkasten des Europäischen Patentamts eingeworfen worden.

II. Am 28. September 1984 wurde in der Poststelle des Europäischen Patentamts eine Empfangsbescheinigung (EPA Form 1031) ausgestellt und der Beschwerdeführerin zugesandt. Sie enthielt maschinenschriftliche Eintra-

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 14 May 1986
J 20/85
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G. D. Paterson
C. Payraudeau

Applicants: ZENITH
ELECTRONICS CORPORATION

Headword: "Missing claims/ZENITH

Article: 113, 114, 117, 125 EPC

Rule: 75 EPC

**Keyword: "Missing application
documents" - "Taking of evidence" -
"Fundamental right of party to
comment on evidence" - "Burden of
proof"**

Headnote

I. In a case in which an issue of fact arises between the European Patent Office and a party to proceedings before it, for example as to whether or not a particular document was filed on a particular day, evidence relating to it should be taken as soon as the issue of fact arises.

II. Article 113(1) EPC is of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the European Patent Office and a party to proceedings before it, especially when such an issue of fact arises. A decision against a party to proceedings upon such an issue of fact can only properly be made by the European Patent Office after all the evidence on which such decision is to be based has been identified and communicated to the party concerned.

III. Although Article 117 EPC does not refer specifically to proceedings before the Receiving Section, that Section has power to take evidence.

Summary of Facts and Submissions

I. On 27 September 1984, the Appellant, through its representative, filed a number of documents which were intended to constitute a new European patent application (subsequently numbered 84 111 579.3) at the European Patent Office in Munich. A closed cardboard folder containing the documents, in an envelope also containing other documents for filing, in particular three other European patent applications, was delivered into the letter box at the European Patent Office by hand at the end of that day.

II. On 28 September 1984, a filing receipt (EPO Form 1031) was prepared in the Post Room at the European Patent Office, and was sent to the Appellant. It contained typewritten entries in various spaces on the printed form to

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
14 mai 1986
J 20/85
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
C. Payraudeau

Demandeur: ZENITH
ELECTRONICS CORPORATION

Référence: Revendications
manquantes/ZENITH

Article: 113, 114, 117, 125 CBE

Règle: 75 CBE

**Mot-clé: "Pièces manquantes de la
demande" - "Instruction" - "Pouvoir
de la section de dépôt de procéder à
une instruction" - "Droit fondamental
d'une partie à formuler des
observations sur l'instruction" -
"Charge de la preuve"**

Sommaire

I. Lorsqu'une question de fait oppose l'Office européen des brevets à une partie à la procédure devant l'OEB, par exemple lorsqu'il y a désaccord sur la question de savoir si un document donné a été déposé ou non à une date donnée, il convient de prendre des mesures d'instruction à ce sujet dès que cette question de fait est soulevée.

II. L'article 113(1) est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant l'OEB, notamment lorsqu'une telle question de fait est soulevée. L'Office européen des brevets ne peut en bonne justice rendre sur une telle question une décision défavorable à une partie à la procédure que lorsque les preuves sur lesquelles doit se fonder cette décision ont été recueillies et communiquées à la partie concernée.

III. Bien que l'article 117 CBE ne mentionne pas expressément la procédure devant la section de dépôt, cette dernière est habilitée à procéder à une instruction.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 27 septembre 1984, la requérante a déposé auprès de l'Office européen des brevets de Munich, par l'intermédiaire de son mandataire, un certain nombre de pièces destinées à constituer une demande nouvelle de brevet européen (qui a reçu ultérieurement le n° 84 111 579.3). Lesdites pièces avaient été placées dans une chemise cartonnée, fermée, glissée dans une enveloppe contenant également d'autres pièces à déposer, notamment trois autres demandes de brevet européen, qui avait été mise dans la boîte aux lettres de l'Office européen des brevets dans la soirée du 27 septembre.

II. Le 28 septembre 1984, un récépissé (OEB Form 1031) a été établi par le service du courrier de l'Office européen des brevets et envoyé à la requérante. Les différentes cases de ce formulaire imprimé utilisé pour accuser

gungen in verschiedenen Feldern des vorgedruckten Formblatts, aus denen hervorging, daß alle nach Artikel 78 (1) EPU für eine europäische Patentanmeldung erforderlichen Unterlagen einschließlich der Ansprüche vorlagen. Auf der Höhe der vorgedruckten Angabe "Patentansprüche" war unter der Rubrik "Stückzahl" die Zahl "3" eingetragen, um anzugeben, daß drei Ausfertigungen der Patentansprüche eingereicht worden waren. Zwischen der vorgedruckten Angabe "Patentansprüche" und dem maschinenschriftlichen Eintrag "3" stand jedoch das Wort "missing", um anzuzeigen, daß die Ansprüche fehlten, als dieses Wort auf dem Formblatt vermerkt wurde.

III. Die Empfangsbescheinigung ging in der Kanzlei des Vertreters der Beschwerdeführerin in München ein; am 2. Oktober 1984 reichte dieser mehrere Seiten mit insgesamt 15 Patentansprüchen in dreifacher Ausfertigung beim Europäischen Patentamt in München ein und erklärte in einem Begleitschreiben, es sei ihm unbegreiflich, daß die Ansprüche in den beim Amt eingegangenen Unterlagen fehlen sollten. Er bat darum, daß die Akte nochmals auf die fehlenden Ansprüche hin überprüft werde und beantragte gegebenenfalls eine Berichtigung der Patentanmeldung nach Regel 88 EPU durch Hinzufügung der neuen Seiten.

IV. In dem am 27. September 1984 eingereichten Erteilungsantrag wurde die Priorität einer am 30. September 1983 in den Vereinigten Staaten eingereichten Voranmeldung in Anspruch genommen. Die Prioritätsfrist lief entsprechend Artikel 87 und Regel 85 EPU am Montag, den 1. Oktober 1984 ab.

V. Am 10. Oktober 1984 erließ die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts eine Mitteilung nach Regel 39 EPU, die sich mit dem Schreiben des Vertreters vom 2. Oktober 1984 kreuzte und in der die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen wurde, daß die Erfordernisse des Artikels 80 EPU für die Zuerkennung eines Anmeldetages nicht erfüllt seien, weil "die Anmeldung ... keine Patentansprüche enthält", und daß ferner die beanspruchte Priorität in jedem Falle hinfällig sei, weil nach Einreichung der Ansprüche ein neuer Anmeldetag zuerkannt werden müsse.

VI. Am 18. Oktober 1984 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin Beweismittel für seine Behauptung ein, daß am 27. September 1984 tatsächlich Patentansprüche eingereicht worden seien; in einem Begleitschreiben wies er die Behauptung der Eingangsstelle zurück, daß die Ansprüche bei der Einreichung der Anmeldung gefehlt hätten. Hilfsweise beantragte er eine Berichtigung nach Regel 88 EPU mit der Begründung, daß aus den übrigen am 27. September 1984 eingereichten Unterlagen sofort erkennbar sei, daß zumindest nichts anderes beabsichtigt sein konnte als die Fassung des Anspruchs 1.

Er führte weiter aus, daß die maschinenschriftliche Eintragung in der Empfangsbescheinigung "bestätigt, daß drei Ausfertigungen der Patentan-

indicate the presence of all documents required by Article 78(1) EPC for the European patent application, including claims. Opposite the printed item "Claim(s)" the number "3" has been typed to indicate that three copies of the claims had been filed. However, the word "missing" was written between the printed item "Claim(s)" and the typed entry "3" to indicate that the claims were missing at the time it was written.

III. The filing receipt was received at the office of the Appellant's representative in Munich, and on 2 October 1984 the Appellant's representative filed three copies of sets of pages containing 15 claims at the European Patent Office in Munich, under cover of a letter which stated that he could not understand why the claims should be missing from the documents received. He asked for the file to be checked again for the missing claims and, should it be necessary, for correction of the patent application under Rule 88 EPC to add the new copies.

IV. The Request for Grant, filed on 27 September 1984, claimed priority from a previous application in the United States of America filed on 30 September 1983. In accordance with Article 87 EPC and Rule 85 EPC, the right to priority expired on Monday, 1 October 1984.

V. On 10 October 1984, the Receiving Section of the European Patent Office sent a communication pursuant to Rule 39 EPC which crossed in the post with the representative's letter of 2 October 1984, informing the Appellant that the requirements of Article 80 EPC for accordance of a date of filing were not met, because "the application does not contain ... one or more claims", and further stating that the priority claimed was in any case lost, because if the claims were filed a new date of filing would have to be allocated.

VI. On 18 October 1984, the Appellant's representative filed evidence in support of his contention that claims had in fact been filed on 27 September 1984, under cover of a letter which contested the Receiving Section's assertion that the claims were missing from the application when filed. In the alternative, he again asked for correction under Rule 88 EPC on the basis that it was immediately evident from the other papers filed on 27 September 1984 that nothing else would have been intended than the text of at least Claim 1.

The Appellant's representative argued that the typed entry on the filing receipt "acknowledged the existence of three copies of the claims even though these

réception de chacune des pièces requises à l'article 78(1) CBE pour le dépôt d'une demande de brevet européen, y compris les revendications, avaient été complétées à la machine à écrire. En regard de la rubrique imprimée "Claim(s)" (Revendication(s)) avait été dactylographié le chiffre "3" pour indiquer que les revendications avaient été déposées en trois exemplaires. Toutefois, le mot "missing" (manquantes) avait été écrit à la main entre la rubrique imprimée "Claim(s)" et le chiffre dactylographié "3" pour indiquer que les revendications étaient manquantes à la date à laquelle ce mot avait été inscrit.

III. Ayant reçu ce récépissé à son cabinet de Munich, le mandataire de la requérante a déposé le 2 octobre 1984 auprès de l'Office européen des brevets à Munich trois exemplaires d'un jeu de 15 revendications, accompagné d'une lettre dans laquelle il déclarait qu'il ne comprenait pas pourquoi les revendications ne figuraient pas parmi les pièces reçues par l'Office. Il demandait que l'on vérifie à nouveau si les revendications manquaient dans le dossier et que, le cas échéant, l'on rectifie la demande de brevet en application de la règle 88 CBE, de manière à ajouter au dossier les nouveaux exemplaires du jeu de revendications.

IV. La requête en délivrance, déposée le 27 septembre 1984, revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée le 30 septembre 1983 aux Etats-Unis. En vertu de l'article 87 et de la règle 85 CBE, le droit de priorité venait à expiration le lundi 1^{er} octobre 1984.

V. Le 10 octobre 1984, la Section de dépôt de l'Office européen des brevets a établi une notification en application de la règle 39 CBE, qui a croisé la lettre du mandataire du 2 octobre 1984, pour informer la requérante que les conditions fixées à l'article 80 CBE en ce qui concerne l'attribution d'une date de dépôt n'étaient pas remplies, "la demande ne comportant aucune revendication"; cette notification indiquait en outre que de toute façon la priorité revendiquée était perdue, car il faudrait attribuer à la demande une nouvelle date de dépôt si des revendications étaient déposées.

VI. Le 18 octobre 1984, le mandataire de la requérante a envoyé une lettre dans laquelle il réaffirmait, avec preuves à l'appui, que les revendications avaient bien été déposées le 27 septembre 1984, et contestait les déclarations de la section de dépôt selon lesquelles la demande ne comportait pas de revendications lors du dépôt. A titre subsidiaire, il a à nouveau demandé une rectification en application de la règle 88 CBE, faisant valoir qu'il ressortait immédiatement des autres pièces déposées le 27 septembre 1984 qu'aucun texte autre que celui de la revendication 1, à tout le moins, n'avait pu être envisagé.

Le mandataire de la requérante a allégué que la mention dactylographiée portée sur le récépissé équivalait à une "reconnaissance de l'existence de trois

sprüche vorgelegen haben, auch wenn diese später als fehlend gemeldet worden sind". Unter Berufung auf die eingereichten Beweismittel äußerte er ferner die Vermutung, "daß die Unterlagen wohl eher in der Annahmestelle des Patentamtes verlorengegangen sind."

Der Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ wurde damit begründet, daß die Seite 6 der am 27. September 1984 eingereichten Beschreibung eine "consistory clause" (die wesentlichen Merkmale der Erfindung enthaltender Passus) enthalte, die dem Wortlaut nach mit dem Anspruch 1 des am 2. Oktober 1984 eingereichten Anspruchssatzes im wesentlichen identisch sei. Es sei sofort erkennbar, daß für den Anspruch 1 nichts anderes beabsichtigt gewesen sein konnte als der Wortlaut dieser "consistory clause".

VII. Am 26. Oktober 1984 teilte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts der Beschwerdeführerin in einer Mitteilung, die sich mit dem Schreiben vom 18. Oktober kreuzte, mit, daß keine Ansprüche eingegangen seien und daß sie beabsichtige, den Antrag nach Regel 88 EPÜ zurückzuweisen.

VIII. Die Beschwerdeführerin reichte am 2. November 1984 weitere Beweismittel ein, die sich auf die Erstellung der am 27. September 1984 eingereichten Unterlagen bezogen; in dem dazugehörigen Begleitschreiben vom 30. Oktober 1984 machte sie zu dem Antrag nach Regel 88 EPÜ weitere Ausführungen.

IX. Am 16. November 1984 teilte die Eingangsstelle der Beschwerdeführerin mit, daß der Juristische Dienst "Patenterteilungsverfahren" um eine Stellungnahme zu den Schreiben der Beschwerdeführerin vom 2., 18. und 30. Oktober 1984 gebeten worden sei und daß eine Entscheidung getroffen werde, sobald diese Stellungnahme vorliege.

X. Die Anmelderin reichte am 5. Dezember 1984 und am 2. Januar 1985 zwei weitere Schreiben ein, in denen sie eingehend darlegte, daß hilfsweise keine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ erforderlich sei, weil Seite 6 der Beschreibung einen Passus enthalte, die für die Zwecke des Artikels 80 EPÜ als Anspruch gelten könne. Beide Schreiben schlossen mit der Bitte um formlose telefonische oder persönliche Rücksprache. Daraufhin fanden telefonische Rücksprachen zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem Leiter des Juristischen Dienstes des Europäischen Patentamts statt.

XI. In der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle vom 26. April 1985 heißt es, die Poststelle habe ausdrücklich bestätigt, daß die Ansprüche bei Einreichung der Anmeldung gefehlt hätten. Die Eingangsstelle berief sich dabei auf einen internen Bericht. In der Entscheidung wurden der Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ sowie die Behauptung, der Passus auf Seite 6 der Beschreibung könne als Anspruch

were subsequently indicated as being missing". It was also suggested, on the basis of the evidence filed, "that the documents are more likely to have gone astray in the documents receipt section at the Patent Office than anywhere else".

As to the request for correction under Rule 88 EPC, this was put forward on the basis that page 6 of the description which was filed on 27 September 1984 set out a "consistory clause" which was in substantially identical terms to Claim 1 of the set of claims filed on 2 October 1984. It was submitted that it was immediately evident that nothing else would have been intended for Claim 1 than the text of the "consistory clause".

VII. On 26 October 1984, in a communication which crossed with the letter of 18 October 1984, the Receiving Section of the European Patent Office informed the Appellant that no claims had been received, and furthermore that it intended to refuse the request under Rule 88 EPC.

VIII. The Appellant filed further evidence, on 2 November 1984, in relation to the preparation of the documents which had been filed on 27 September 1984, under cover of a letter dated 30 October 1984, which also contained additional submissions in relation to the application under Rule 88 EPC.

IX. On 16 November 1984, the Receiving Section informed the Appellant that the Legal Service for the Patent Grant Procedure had been asked to comment on the Appellant's letters dated 2, 18 and 30 October 1984, and that when any comments were received, a decision would be taken.

X. The Appellant filed further letters dated 5 December 1984 and 2 January 1985, containing detailed submissions that, in the alternative, no correction under Rule 88 EPC was necessary because page 6 of the description included what could be regarded as a claim for the purpose of Article 80 EPC. Each letter ended with a request for informal discussion either by telephone or by personal interview. Subsequently, discussions took place by telephone between the Appellant's representative and the Director of the Legal Service of the European Patent Office.

XI. The Decision under appeal, issued by the Receiving Section on 26 April 1985, stated that the Post Room had explicitly confirmed that the claims were missing when the application was filed. An internal report was relied upon in this connection. The Decision rejected the application for correction under Rule 88 EPC and the contention that the passage of the text on page 6 of the description should be regarded as a

exemplaires des revendications même si, ultérieurement, ceux-ci ont été portés manquants". Se fondant sur les preuves qu'il avait produites, il a également laissé entendre qu'il y avait "plus de chances pour que les documents se soient égarés au service de réception des pièces de l'Office européen des brevets plutôt que partout ailleurs".

Quant à la requête en rectification présentée au titre de la règle 88 CBE, elle se fondait sur le fait que la page 6 de la description, déposée le 27 septembre 1984, comportait un passage exposant l'invention, rédigé pour l'essentiel en des termes identiques à ceux de la revendication 1 du jeu de revendications produit le 2 octobre 1984. Le mandataire a prétendu qu'il apparaissait immédiatement qu'aucun texte autre que celui de ce passage n'avait pu être envisagé pour la revendication 1.

VII. Le 26 octobre 1984, dans une notification qui a croisé la lettre du 18 octobre 1984, la Section de dépôt de l'Office européen des brevets a informé la requérante qu'elle n'avait reçu aucune revendication et, en outre, qu'elle envisageait de rejeter la requête présentée au titre de la règle 88 CBE.

VIII. Dans une lettre datée du 30 octobre 1984, reçue par l'OEB le 2 novembre 1984, la requérante a produit de nouvelles preuves en ce qui concerne la préparation des pièces qui avaient été déposées le 27 septembre 1984; elle avançait également de nouveaux arguments à l'appui de la requête qu'elle avait présentée au titre de la règle 88 CBE.

IX. Le 16 novembre 1984, la Section de dépôt a informé la requérante que le service juridique compétent pour la procédure de délivrance des brevets avait été invité à émettre un avis au sujet des lettres de la requérante datées des 2, 18 et 30 octobre 1984, et qu'une décision serait prise dès que sa réponse serait connue.

X. La requérante a adressé à l'Office d'autres lettres, datées du 5 décembre 1984 et du 2 janvier 1985, dans lesquelles elle exposait en détail qu'au demeurant il n'était pas nécessaire d'apporter une rectification en application de la règle 88 CBE, car la page 6 de la description comportait ce qui pouvait être considéré comme une revendication aux fins de l'article 80 CBE. En conclusion de chaque lettre, elle demandait qu'une discussion informelle ait lieu soit par téléphone, soit de vive voix. Par la suite, le mandataire de la requérante et le directeur du service juridique de l'Office européen des brevets se sont entretenus par téléphone.

XI. Dans la décision attaquée, datée du 26 avril 1985, la Section de dépôt a constaté que le service du courrier avait expressément confirmé n'avoir pas reçu de revendications lors du dépôt de la demande, et indiqué qu'elle se fondait à cet égard sur un rapport interne dudit service. Elle a rejeté la requête en rectification présentée au titre de la règle 88 CBE, refusant d'admettre que le passage en question de la page 6 de la

im Sinne des Artikels 80 EPÜ gelten, zurückgewiesen, und es wurde die Auffassung vertreten, daß als Tag der Patentanmeldung der 2. Oktober 1984, das Datum des Eingangs der Ansprüche, zu betrachten sei.

XII. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 25. Juni 1985, das noch am selben Tag beim Amt einging, Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß. In ihrer am 5. September 1985 nachgereichten Beschwerdebeurteilung brachte sie folgendes vor:

1. Am 27. September 1984 seien aller Wahrscheinlichkeit nach ein Anspruchssatz in dreifacher Ausfertigung sowie andere Unterlagen, die nach Artikel 80 EPÜ für die Festlegung des Anmeldetags unbedingt erforderlich seien, in den Briefkasten der Poststelle des Europäischen Patentamts in München eingeworfen worden.

2. Hilfsweise enthalte Seite 6 der Beschreibung einen Passus, der für die Zwecke des Artikels 80 d) EPÜ als "Anspruch" gelten könne.

3. Hilfsweise sollte es der Beschwerdeführerin im Hinblick auf diesen Passus erlaubt werden, die Anmeldung gemäß Regel 88 EPÜ durch Hinzufügung mindestens eines Anspruches mit entsprechendem Wortlaut zu berichtigen; das Fehlen herkömmlich numerierter Ansprüche weise nämlich darauf hin, daß ein Fehler unterlaufen sei, der berichtigt werden sollte, weil "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte" als ein Anspruch mit diesem Wortlaut.

Zu jeder dieser Hilfskonstruktionen brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die europäische Patentanmeldung den 27. September 1984 als Anmeldetag erhalten sollte.

Schließlich beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Beschwerdekammer der Auffassung sei, sie habe keine andere Wahl, als diese Argumente zu verwerfen.

XIII. Wie unter XI angegeben, hat die Eingangsstelle anhand eines internen Berichts der Poststelle entschieden, daß die Ansprüche bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung fehlten. Der Inhalt dieses Berichts ist jedoch dem Vertreter der Beschwerdeführerin vor Erlaß der angefochtenen Entscheidung nicht mitgeteilt worden.

Entscheidungsgründe

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

2. Die erste in der Beschwerdebeurteilung gestellte Frage ist von erheblicher Bedeutung; es geht darum, ob die am 27. September 1984 beim Europäischen Patentamt in München

claim within the meaning of Article 80 EPC, and held that the date of filing of the patent application was to be regarded as 2 October 1984, the date of receipt of the claims.

XII. The Appellant gave notice of appeal by letter dated 25 June 1985, received on the same day, and the appeal fee was duly paid. A Statement of Grounds of Appeal was filed on 5 September 1985, in which it was contended that:

(1) On 27 September 1984 three sets of claims, as well as the other items required by Article 80 EPC as a minimum to establish date of filing, were, on the balance of probabilities, filed in the letter box of the Post Room of the European Patent Office in Munich.

(2) Alternatively, page 6 of the description included a paragraph which should be considered as constituting a "claim", for the purpose of satisfying Article 80(d) EPC.

(3) Alternatively, having regard to the presence of that paragraph, the Appellant should be allowed to amend the patent application under Rule 88 EPC by addition of at least a claim having corresponding wording, on the basis that the omission of claims in conventionally numbered paragraphs indicated that a mistake had been made, and that such mistake should be corrected because "it is immediately evident that nothing else would have been intended" than a claim having such wording.

On each of these alternative contentions, the Appellant submitted that the European patent application should be allocated a date of filing of 27 September 1984.

Finally, the Appellant requested an oral hearing if the Board considered that the only option was to reject the contentions.

XIII. As stated in XI above, it was on the basis of an internal report from the Post Room that the Receiving Section decided that the claims were missing when the European patent application was filed. However, the contents of this report were not communicated to the Appellant's representative prior to the issue of the Decision under appeal.

Reasons for the Decision

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

2. The first question raised in the Grounds of Appeal is a question of considerable importance: it is whether the documents filed at the European Patent Office in Munich on 27 Sep-

description doit être considéré comme une revendication au sens où l'entend l'article 80 CBE; elle a déclaré que la date de dépôt à attribuer à la demande de brevet devait être le 2 octobre 1984, date de réception des revendications.

XII. Par lettre datée du 25 juin 1985, reçue ce même jour, la requérante a formé un recours contre cette décision et a dûment acquitté la taxe correspondante. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, qu'elle a déposé le 5 septembre 1985, la requérante a fait valoir divers arguments:

1) trois jeux de revendications ainsi que les autres pièces requises au minimum par l'article 80 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt avaient, selon toute probabilité, été déposés le 27 septembre 1984 dans la boîte aux lettres du service du courrier de l'Office européen des brevets à Munich.

2) au demeurant, si ce premier argument n'était pas retenu, la page 6 de la description contenait un paragraphe qui devait être considéré comme constituant une "revendication" aux fins de l'article 80d) CBE.

3) A défaut, si ce second argument n'était pas non plus retenu, compte tenu de l'existence de ce paragraphe, la requérante devait être autorisée à modifier la demande de brevet en application de la règle 88 CBE, en ajoutant au moins une revendication ayant un libellé correspondant, du fait que l'absence de revendications présentées selon la manière classique en paragraphes numérotés était le signe qu'une erreur avait été commise et que cette erreur devait être corrigée, car "il apparaissait immédiatement qu'aucun texte autre" que celui d'une revendication ayant ce libellé "n'avait pu être envisagé".

Dans chacune de ces diverses argumentations, la conclusion tirée par la requérante était que la date de dépôt à attribuer à la demande de brevet européen devait être le 27 septembre 1984.

Enfin, la requérante a demandé la tenue d'une procédure orale au cas où la Chambre estimerait qu'elle ne pouvait que rejeter ces différents arguments.

XIII. Comme indiqué au paragraphe XI ci-dessus, c'est sur la foi d'un rapport interne établi par le service du courrier que la Section de dépôt a décidé que les revendications manquaient lors du dépôt de la demande de brevet européen. Toutefois, la Section de dépôt n'a pas donné communication de ce rapport au mandataire de la requérante avant de rendre la décision contestée.

Motifs de la décision

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

2. Le premier point soulevé dans le mémoire de la requérante est d'une importance essentielle: il s'agit de savoir si les pièces déposées auprès de l'Office européen des brevets à Munich

eingereichten Unterlagen mindestens einen Anspruchssatz enthielten. Wenn diese Frage bejaht wird, braucht über die übrigen Beschwerdegründe nicht mehr entschieden zu werden; der Patentanmeldung muß dann entsprechend Artikel 80 EPU der 27. September 1984 als Anmeldetag zuerkannt werden, und der Prioritätsanspruch bleibt bestehen.

Diese Frage ist für die Beschwerdeführerin und ihren Vertreter aus zwei Gründen von erheblicher Bedeutung. Wird sie verneint (und wird auch die übrige Beschwerdebegründung verworfen), so kann erstens die europäische Patentanmeldung möglicherweise nicht mit dem 2. Oktober 1984 als Anmeldetag aufrechterhalten werden, und zweitens wird (unabhängig von der Entscheidung über die übrige Beschwerdebegründung) die Kompetenz des zugelassenen Vertreters der Beschwerdeführerin oder seiner Angestellten in Zweifel gezogen.

Wie bereits dargelegt, haben die Beschwerdeführerin und ihr Vertreter seit dem 2. Oktober 1984 die Behauptung des Europäischen Patentamts immer wieder zurückgewiesen, daß die Seiten mit den 15 Patentansprüchen nicht bei den Unterlagen waren, die am 27. September 1984 eingereicht worden sind. Um seine Behauptung zu belegen, daß die Seiten mit den Ansprüchen damals (getrennt von der Beschreibung) tatsächlich eingereicht worden sind, legte der Vertreter der Beschwerdeführerin am 18. Oktober 1984 zwei unterzeichnete Erklärungen von Personen vor, die in der Münchener Kanzlei der die Beschwerdeführerin vertretenden Sozietät beschäftigt sind, und am 2. November 1984 zwei eidesstattliche Versicherungen von zwei weiteren Personen, die in der Chicagoer Kanzlei dieser Sozietät arbeiten.

3. In Artikel 114 (1) EPÜ heißt es: "In dem Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ..." Im vorliegenden Fall mußte die Eingangsstelle angesichts der obengenannten Argumente und Beweismittel eingehende Nachforschungen darüber anstellen, was im Europäischen Patentamt mit den Unterlagen geschehen war, nachdem der Umschlag in der Poststelle geöffnet worden war. Sie hat denn auch von der Poststelle einen ausführlichen Bericht angefordert, der im wesentlichen auf Seite 7 ihrer Entscheidung wiedergegeben ist.

4. Die Kammer, die nach Artikel 111 (1) und 114 (1) EPÜ ebenfalls verpflichtet ist, von Amts wegen zu ermitteln, kann sich jedoch der Entscheidung insoweit nicht anschließen, als sie sich mit der Frage befaßt, ob nun ein Anspruchssatz eingereicht worden ist oder nicht, und zwar aus folgenden Gründen:

a) Artikel 113 (1) EPÜ schreibt vor, daß Entscheidungen "nur auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

September 1984 included at least one set of claims. If this question is answered in the affirmative, the other grounds of appeal do not require to be decided, the patent application must be allocated a date of filing of 27 September 1984 in accordance with Article 80 EPC and the claim to priority can be upheld.

This question is of considerable importance to the Appellant and its representative for two reasons: first, if answered in the negative (and if the other submissions in the Grounds of Appeal are decided against the Appellant) the result may be that the validity of the European patent application with an allocated filing date of 2 October 1984 cannot be maintained; and second, if answered in the negative (and regardless of the way in which the other submissions in the Grounds of Appeal are decided) doubt is thrown upon the competence of the professional representative of the Appellant and/or his staff.

As set out above, from 2 October 1984 onwards the Appellant and its representative have contested the European Patent Office's assertion that the sets of pages containing 15 claims were missing from the set of documents which was filed on 27 September 1984, at the time of filing. In support of his contention that pages of claims (separate from the description) were in fact then filed, the Appellant's representative filed on 18 October 1984 two signed Declarations, by persons who work at the Munich office of the law firm which represents the Appellant, and on 2 November 1984, two Affidavits by two other persons who work at the Chicago office of the same law firm.

3. Article 114(1) EPC provides that "In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion". In the present case, faced with the contention and evidence identified above, it was necessary for the Receiving Section to investigate, in detail, what had happened to the set of documents inside the European Patent Office, from the moment when the envelope containing the documents was opened in the Post Room. And, in fact, the Receiving Section did request that it be provided with a detailed report from the Post Room, the substance of the reply to that request being set out in the Decision of the Receiving Section at page 7.

4. However, the Board, which is also obliged by Articles 111(1) and 114(1) EPC to examine the facts of its own motion, is unable to support that part of the Decision which is concerned with the question as to whether or not a set of claims was in fact filed, for the following reasons:

(a) Article 113(1) EPC requires that a decision "may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments".

le 27 septembre 1984 comportaient au moins un jeu de revendications. Dans l'affirmative, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres motifs du recours; la date de dépôt à attribuer à la demande de brevet conformément à l'article 80 CBE doit être celle du 27 septembre 1984 et la priorité revendiquée peut être maintenue.

Cette question est très importante pour la requérante et son mandataire, et ce pour deux raisons: en premier lieu, si la réponse est négative (et si les autres arguments du mémoire sont rejetés), il se peut que la demande de brevet européen ayant reçu la date de dépôt du 2 octobre 1984 perde sa validité; en second lieu, toujours si la réponse est négative (et quelle que soit la décision rendue en ce qui concerne les autres arguments du mémoire), un doute est jeté sur la compétence du mandataire de la requérante et/ou de son personnel.

Comme indiqué plus haut, c'est à partir du 2 octobre 1984 que la requérante et son mandataire ont contesté l'affirmation de l'Office européen des brevets selon laquelle les pages sur lesquelles figuraient les 15 revendications étaient absentes du jeu de documents déposé le 27 septembre 1984. Pour prouver que, comme il l'affirmait, les pages contenant les revendications (séparées de la description) avaient bien été déposées à cette date, le mandataire de la requérante a produit, le 18 octobre 1984, deux déclarations signées par des personnes employées par le cabinet de Munich de la société de conseils en brevets qui représente la requérante, et le 2 novembre 1984 deux déclarations sous serment faites par deux autres personnes travaillant dans le cabinet de Chicago de cette même société.

3. L'article 114(1) CBE dispose que "au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits". Dans le cas présent, compte tenu des arguments et des preuves mentionnés plus haut, la Section de dépôt devait examiner minutieusement ce qu'il était advenu du jeu de documents à l'intérieur de l'Office européen des brevets à compter du moment où l'enveloppe contenant les documents avait été ouverte par le service du courrier. De fait, la Section de dépôt a bien demandé au service du courrier de lui établir un rapport détaillé; le contenu du rapport transmis en réponse à cette requête est résumé à la page 7 de la décision de la Section de dépôt.

4. Toutefois, la Chambre qui est également tenue, en vertu des articles 111(1) et 114(1) CBE, de procéder à l'examen d'office des faits, ne saurait entériner la partie de la décision qui concerne la question de savoir si un jeu de revendications a oui ou non été déposé, et ce pour les raisons suivantes:

a) l'article 113(1) CBE dispose qu'une décision "ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

Diese Bestimmung des Europäischen Patentübereinkommens ist von größter Bedeutung, wenn die Gerechtigkeit im Verfahren zwischen dem Europäischen Patentamt und den Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben soll; dies gilt besonders dann, wenn sich eine Tatfrage stellt, z. B. ob ein Schriftstück an einem bestimmten Tag eingereicht worden ist oder nicht, und wenn die Tatsachenbehauptungen des Europäischen Patentamts im Widerspruch zu denen eines Verfahrensbeteiligten stehen.

Außerdem kann es entsprechend den allgemeinen Grundsätzen unter Umständen angezeigt sein, den betreffenden Beteiligten vor Ergehen der Entscheidung nicht nur die Möglichkeit zu geben, sich zu den Gründen zu äußern, sondern z. B. auch - wie in Artikel 117 EPU vorgesehen - die Vernehmung wichtiger Tatzeugen zu beantragen.

Die Kammer hat zur Kenntnis genommen, daß in Artikel 117 EPU ("Beweisaufnahme") zwar von den "Verfahren vor einer Prüfungsabteilung, einer Einspruchsabteilung, der Rechtsabteilung oder einer Beschwerdekammer" die Rede ist, aber das Verfahren vor der Eingangsstelle nicht ausdrücklich genannt wird. Dies könnte die Vermutung nahelegen, daß die Eingangsstelle nicht zur Beweisaufnahme befugt ist. Wenn dieser Artikel auch keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Eingangsstelle enthält, so darf er nach Ansicht der Kammer doch nicht so ausgelegt werden, daß ihr damit die Befugnis abgesprochen wird, im Einzelfall vor Erlaß einer Entscheidung eine Beweisaufnahme in geeigneter Weise durchzuführen. Da die Eingangsstelle Entscheidungen treffen darf, ist diese Befugnis zwangsläufig in Artikel 113 (1) EPU mit enthalten und entspricht durchaus den "in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts" (Art. 125 EPU). Ferner können Anträge nach Regel 75 EPU auf Beweissicherung im Zusammenhang mit Tatsachen, die für eine vom Europäischen Patentamt zu treffende Entscheidung von Bedeutung sein können, selbstverständlich auch bei der Eingangsstelle gestellt werden. Auch wenn im vorliegenden Fall kein derartiger Antrag gestellt worden ist, wird diese Auslegung des Artikels 117 EPU allein schon dadurch erhärtet, daß es die Regel 75 EPU gibt.

Im vorliegenden Fall hat Artikel 113 (1) EPU zur Folge, daß die Eingangsstelle die Feststellung, daß der Anmeldetag der Patentanmeldung auf einen späteren Zeitpunkt als den 27. September 1984 festzusetzen ist, erst hätte treffen dürfen, nachdem alle Beweismittel, auf die sich diese Feststellung stützt, ermittelt und der Anmelderin oder ihrem Vertreter zur Stellungnahme mitgeteilt worden waren.

Obwohl die Eingangsstelle, wie unter Nummer 3 dargelegt, vor Erlaß der Entscheidung tatsächlich eine Stellungnahme der Poststelle eingeholt hat (s. Nr. XIII), hat sie diese der Beschwerdeführerin nicht vorher mitgeteilt. Dies ist

This provision of the European Patent Convention is of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the European Patent Office and parties conducting proceedings before it, and is of particular importance when an issue of fact arises, for example as to whether or not a document was filed on a particular day, and where the contentions of fact of the European Patent Office are in conflict with those of a party involved in proceedings before the Office.

Furthermore, in accordance with general principles, it may be appropriate in some cases that that party should not only have the right to comment upon such evidence, but also to request the hearing of relevant witnesses of fact, for example, as provided by Article 117 EPC, prior to issuance of a decision.

The Board has noted that Article 117 EPC, entitled "Taking of evidence", refers to "proceedings before an Examining Division, an Opposition Division, the Legal Division or a Board of Appeal", but does not specifically refer to proceedings before the Receiving Section. On this basis, it might be thought that the Receiving Section has no power to take evidence. In the Board's view, however, even though it does not specifically include a reference to the Receiving Section, the Article should not be interpreted so as to exclude the Receiving Section from having power to take evidence by any appropriate means before issuing a decision in any particular case. Since the Receiving Section can take decisions, such a power of the Receiving Section is necessarily implicit in Article 113(1) EPC, and is in any event in accordance with "the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States" (Article 125 EPC). Furthermore, a request under Rule 75 EPC, which relates to the conservation of evidence of facts liable to affect a decision which the European Patent Office may be called upon to take, could clearly be made *inter alia* to the Receiving Section. In the present case no such request was made, but the existence of Rule 75 EPC supports the above interpretation of Article 117 EPC.

In the present context, the effect of Article 113(1) EPC is that the Receiving Section could only properly issue a decision containing a finding that the date of filing of this patent application is later than 27 September 1984 if all the evidence on which such finding was to be based had been identified and communicated to the Applicant Company or its representative for comment, before issuance of the decision.

In fact, although as stated in paragraph 3 above, a report was received by the Receiving Section from the Post Room prior to issuance of the Decision, as noted in paragraph XIII above, the contents of the report were not com-

Cette disposition de la Convention sur le brevet européen est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et les parties à la procédure devant l'OEB, notamment lorsqu'une question de fait est soulevée, par exemple lorsqu'il y a désaccord sur la question de savoir si un document a été déposé ou non à une date donnée, et lorsque les affirmations de l'Office concernant des points de fait sont en contradiction avec celles d'une partie à la procédure devant l'Office.

En outre, conformément aux principes généraux du droit, il serait bon dans certains cas que la partie en cause ait le droit non seulement de prendre position au sujet des motifs exposés par l'Office, mais également de demander, par exemple, que les témoins appropriés soient entendus sur les points de fait, comme cela est prévu à l'article 117 CBE, avant qu'une décision ne soit rendue.

La Chambre a constaté que l'article 117 CBE, intitulé "Instruction", cite les "procédures devant une division d'examen, une division d'opposition, la division juridique ou une chambre de recours", mais ne fait pas expressément référence aux procédures devant la section de dépôt, ce qui pourrait faire croire que la section de dépôt n'est pas habilitée à prendre des mesures d'instruction. La Chambre estime toutefois que bien que cet article ne fasse pas expressément référence à la section de dépôt, il n'y a pas lieu de considérer qu'il ne reconnaît pas le droit à celle-ci de prendre des mesures d'instruction appropriées avant de statuer sur une affaire. Etant donné que la section de dépôt peut prendre des décisions, ce droit lui est nécessairement reconnu de manière implicite par l'article 113(1) CBE, ce qui est conforme, en tout état de cause, aux principes "généralement admis dans les Etats contractants" en matière de procédure (article 125 CBE). En outre, il est incontestablement possible d'adresser à la section de dépôt, entre autres, une requête au titre de la règle 75 CBE, en vue d'obtenir que soit conservée la preuve de faits qui peuvent affecter une décision que l'Office européen des brevets sera vraisemblablement appelé à prendre. Dans la présente espèce, il n'a pas été formulé de requête en ce sens, mais l'existence de la règle 75 CBE est un argument de plus en faveur de l'interprétation qui a été donnée plus haut de l'article 117 CBE.

Dans le présent contexte, il résulte de l'article 113(1) CBE que la Section de dépôt ne pouvait décider en bonne justice que la date de dépôt de la demande de brevet en cause était postérieure au 27 septembre 1984 que si tous les motifs sur lesquels se fondait cette constatation avaient été énumérés et portés à la connaissance de la requérante ou de son mandataire pour leur permettre de prendre position, avant que ne soit rendue la décision.

Or, en réalité, bien que comme il a été indiqué ci-dessus au point 3, le service du courrier ait adressé un rapport à la Section de dépôt avant que celle-ci ne rende sa décision, le contenu de ce rapport n'a nullement été communiqué

an sich schon ein Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ und somit Grund genug für die Kammer, die Entscheidung aufzuheben.

b) Wie bereits erwähnt, wies die Empfangsbescheinigung, die der Beschwerdeführerin zugeht, den maschinenschriftlichen Eintrag "3" auf, was prima facie darauf hindeutet, daß zum Zeitpunkt dieser Eintragung drei Ausfertigungen der Ansprüche vorlagen. Des weiteren ist dem von Hand eingetragenen Wort "missing" prima facie zu entnehmen, daß die Ansprüche zum Zeitpunkt dieser handschriftlichen Eintragung in der Akte fehlten. Die beiden Eintragungen sind zu keinem Zeitpunkt miteinander vereinbar, und aus der Bescheinigung selbst ist nicht zu ersehen, in welcher Reihenfolge die Eintragungen erfolgt sind. Dem ersten Anschein nach war jede Eintragung zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht wurde, korrekt. Somit geht aus dem in der Empfangsbescheinigung eigens vorgenommenen Eintrag dem Anschein nach hervor, daß am 27. September 1984 beim Europäischen Patentamt tatsächlich drei Anspruchssätze zusammen mit den anderen Unterlagen zu dieser Patentanmeldung eingereicht worden sind. Dem Anschein nach erhärtet deshalb die Empfangsbescheinigung die Behauptung der Beschwerdeführerin.

Das gesamte Beweismaterial für die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß am 27. September 1984 tatsächlich Ansprüche eingereicht worden sind (d. h. das von der Beschwerdeführerin vorgelegte schriftliche Beweismaterial in Verbindung mit der Empfangsbescheinigung), reicht nach Ansicht der Kammer bis zur Erbringung eines stichhaltigeren Gegenbeweises sicherlich aus, um glaubhaft zu machen, daß an diesem Tag tatsächlich drei Anspruchssätze eingereicht worden sind. Damit verlagert sich die Beweislast zum Europäischen Patentamt; es hätte den Gegenbeweis antreten müssen, um mit Fug und Recht feststellen zu können, daß keine Anspruchssätze eingereicht worden sind.

In der angefochtenen Entscheidung (S. 9) heißt es wie folgt: "Das Europäische Patentamt muß in erster Instanz davon ausgehen, daß die Ansprüche nicht am 27.9.1984 eingereicht worden sind. Die Ausführungen und Erklärungen der Vertreter beweisen nicht, daß die Ansprüche tatsächlich am 27.9.1984 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden sind ..." Anschließend werden die Beweismittel der Beschwerdeführerin kritisiert: "Die Sekretärin der Vertreter, die für die Zusammenstellung der Anmeldeunterlagen zuständig gewesen ist, hat nur angegeben, sie erinnere sich nicht daran, daß die Ansprüche gefehlt hätten; der zugelassene Vertreter der Münchner Kanzlei, der für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung zuständig gewesen ist, hat lediglich erklärt, es sei ihm nicht aufgefallen, daß keine Ansprüche vorhanden gewesen seien."

municated to the Appellant at all prior to issuance of the Decision. This is in itself clearly a violation of Article 113(1) EPC, and is a sufficient reason for the Board to set aside the Decision.

(b) As mentioned previously, the filing receipt which was sent to the Appellant had a typed entry "3", indicating prima facie that at the time of typing three copies of the claims had been received. In addition, the manuscript word "missing" indicates, prima facie that the claims were missing from the file at the time of the manuscript entry. These two entries are obviously inconsistent, at any particular instance in time, and there is no way of knowing from examination of the receipt in which order the entries were made. Prima facie each was correct at the time it was made. Thus, on its face, the filing receipt indicates, by a deliberate entry upon it, that three sets of claims were in fact filed at the European Patent Office on 27 September 1984 together with the other documents relating to this patent application. On its face, therefore, the filing receipt supports the contention of the Appellant.

In the Board's view, the whole of the evidence in support of the Appellant's contention that claims were in fact filed on 27 September 1984 (i.e. the written evidence on behalf of the Appellant, in combination with the filing receipt) is certainly sufficient to establish the probability that three sets of claims were in fact filed on that day, in the absence of a greater weight of evidence to the contrary. In other words, such evidence shifted the burden to the European Patent Office to provide a greater weight of evidence to the contrary, before a finding that no sets of claims were in fact filed could properly be made.

The Decision under appeal (page 9) states that "The European Patent Office must, in the first instance, consider that the claims were not filed on 27.09.84. The explanations and statements by the representatives do not prove that the claims were in fact filed with the European Patent Office on 27.09.84 ...". This is followed by criticisms of the Appellant's evidence: "The representatives' secretary who was responsible for compiling the application documents has only stated that she does not record that the claims were missing; the professional representative of the Munich office who was responsible for the filing of the European patent application has only stated that he did not note the complete absence of claims".

à la requérante avant le prononcé de la décision (cf. supra, point XIII), ce qui en soi constitue incontestablement une violation de l'article 113(1) CBE, et un motif suffisant, du point de vue de la Chambre, pour annuler la décision.

b) Ainsi qu'il a été précisé plus haut, sur le récépissé qui avait été adressé à la requérante figurait le chiffre "3" dactylographié, ce qui donne à penser qu'à la date à laquelle ce chiffre avait été inscrit, les revendications avaient été déposées en trois exemplaires. Par ailleurs, le mot "missing" écrit à la main donne à penser qu'à la date à laquelle il avait été inscrit sur le récépissé, les revendications étaient absentes du dossier. Ces deux mentions sont manifestement contradictoires, quelle que soit la date considérée, et l'examen du récépissé ne permet pas de savoir dans quel ordre chronologique elles ont été inscrites. L'on peut présumer que chacune d'elles était correcte au moment de son inscription. Ainsi, selon toute apparence, la mention "3" portée expressément sur le récépissé indique que trois jeux de revendications ont bien été déposés le 27 septembre 1984 auprès de l'Office européen des brevets, en même temps que les autres pièces afférentes à la demande de brevet en cause, ce qui, selon toute apparence, va dans le sens de la thèse défendue par la requérante.

Pour sa part la Chambre considère qu'à elles toutes, les preuves qui vont dans le sens de la thèse de la requérante selon laquelle des revendications ont bien été déposées le 27 septembre 1984 (c'est-à-dire les preuves écrites fournies par la requérante ainsi que le récépissé) suffisent incontestablement à établir que, selon toute probabilité, trois jeux de revendications ont été effectivement produits à cette date, les preuves du contraire n'étant pas plus convaincantes. En d'autres termes, il y a renversement de la charge de la preuve, et c'est désormais l'Office européen des brevets qui doit fournir une preuve du contraire plus convaincante avant de pouvoir dûment conclure qu'en réalité il n'a pas été déposé de jeu de revendications.

La décision contestée indique (page 9) que "l'Office européen doit, en premier lieu, considérer que les revendications n'ont pas été produites le 27 septembre 1984. Les explications et les déclarations du mandataire ne prouvent pas que les revendications ont bien été déposées auprès de l'Office européen des brevets le 27 septembre 1984...". Suit une critique des preuves fournies par la requérante: "la secrétaire du mandataire qui était chargée de réunir les pièces de la demande a simplement déclaré ne pas se rappeler que les revendications étaient manquantes; le mandataire du cabinet de Munich qui était responsable du dépôt de la demande de brevet européen s'est contenté d'affirmer qu'il ne s'était pas aperçu que toutes les revendications manquaient".

Was diese Kritik anbelangt, so ist die Kammer davon überzeugt, daß von der Sekretärin und dem zugelassenen Vertreter wohl kaum mehr zu erwarten war, als sie pflichtgemäß den einschlägigen Sachverhalt schilderten, soweit sie sich nach drei Wochen noch daran erinnern konnten.

Der Bericht des Beamten, der zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Poststelle zuständig war, ist auf Seite 7 der Entscheidung wie folgt im wesentlichen wiedergegeben:

"Die Poststelle München hat ausgeführt, daß ein Kreuz in dem Kästchen "Ansprüche" und die Bemerkung "missing" nicht widersprüchlich seien. Die Anmelderin habe keine Empfangsbescheinigung beigelegt. Wie in solchen Fällen üblich, sei die vorgedruckte Empfangsbescheinigung zunächst anhand der im Erteilungsantrag enthaltenen Kontrollliste ausgefüllt worden; erst dann seien die beigelegten Unterlagen auf ihre Vollständigkeit hin überprüft worden. Dabei sei festgestellt worden, daß die Ansprüche fehlten, und deshalb der Vermerk "missing" handschriftlich eingefügt worden. Es bestehe kein Zweifel daran, daß die Ansprüche nicht beigelegt waren."

Zu diesem Bericht äußert sich die Kammer wie folgt:

i) Zweck einer Empfangsbescheinigung ist es, die tatsächlich eingegangenen Schriftstücke aufzuführen. Im vorliegenden Fall ist der Anmelderin eine Empfangsbescheinigung ausgestellt worden, aus der dem Anschein nach hervorgeht, daß am 27. September 1984 drei Anspruchssätze eingereicht worden waren und daß vor Absendung der Empfangsbescheinigung festgestellt wurde, daß diese Ansprüche fehlten.

ii) Die Empfangsbescheinigung wird durch die von natürlichen Personen zugunsten der Beschwerdeführerin abgegebenen und unterzeichneten schriftlichen Erklärungen und eidesstattlichen Versicherungen gestützt. Um sie zu entkräften und hinreichend glaubhaft machen zu können, daß am 27. September 1984 keine Anspruchssätze eingereicht worden sind, hätte der Bericht ausführlicher und genauer sein und angeben müssen, welche Beamten des Europäischen Patentamts den Fall seit dem 27. September 1984 bearbeitet hatten. Außerdem hätte er der Beteiligten sofort zugänglich gemacht werden müssen.

In dem Bericht der Poststelle, der von ihrem Leiter unterzeichnet ist, wird nur behauptet, es bestehe "kein Zweifel" daran, daß die Ansprüche nicht beigelegt waren. Er ist eindeutig nicht beweiskräftig genug, um die im Namen der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweise dafür zu entkräften, daß die Ansprüche aller Wahrscheinlichkeit nach am 27. September 1984 eingereicht worden sind. Der in der angefochtenen Entscheidung wiedergegebene Bericht läßt durchaus die Möglichkeit zu, daß die Ansprüche eingegangen und dann im Europäischen Patentamt verlegt worden sind.

In relation to such criticisms, the Board is satisfied that in the circumstances of the case, the secretary and the professional representative could not be reasonably expected to say any more than they did, in fulfilment of their obligation to state the relevant facts so far as they could recollect them about three weeks later.

The substance of the report from the person in charge of the Post Room at the relevant date is set out at page 7 of the Decision as follows:

"The Munich Post Room explained that a cross in the Box "Claim(s)" and the comment "Missing" did not represent any contradiction. The Applicant had not enclosed an acknowledgement of receipt. As is the practice in such a case, the printed form for the acknowledgement receipt had been first of all typed out using the check-list contained in the Request for Grant Form and only after that were the enclosures checked for their completeness. It was then established that the claims were missing and therefore the comment "Missing" was written by hand. There is no doubt that the claims were not enclosed."

In relation to this report, the Board comments as follows:

(i) The purpose of completing a receipt is to provide a record of the items actually received. In the present case a filing receipt has been sent to the Applicant which on its face indicates that three sets of claims were filed on 27 September 1984, but that at some time before despatch of the receipt they were found to be missing.

(ii) In order to carry sufficient weight as evidence to establish, contrary to the weight of evidence provided by the filing receipt itself corroborated by the written statements and affidavits signed by individual persons on behalf of the Appellant, that no sets of claims were filed on 27 September 1984, such a report ought to have been detailed and precise and to have identified the individual employees of the European Patent Office who handled the file of this case on and after 27 September 1984. Furthermore, it should have been made available to the party affected immediately.

The report from the Post Room in the present case, signed by the head of the Post Room and containing only an assertion that there was "no doubt" that the claims were not enclosed, clearly carries insufficient weight as evidence to displace the evidence on behalf of the Appellant to the effect that the claims were, as a matter of probability, filed on 27 September 1984. The report, as cited in the Decision under appeal, is not inconsistent with the claims being received but mislaid in the European Patent Office.

Pour ce qui est de ces critiques, la Chambre est convaincue que, dans ces circonstances, la secrétaire et le mandataire ne pouvaient raisonnablement en dire plus pour exposer les faits comme il le leur était demandé, dans la mesure où ils pouvaient s'en souvenir à trois semaines de distance.

Les points essentiels du rapport établi à la date en question par la personne responsable du service du courrier sont résumés comme suit à la page 7 de la décision:

"Le service du courrier de Munich a déclaré que la croix portée dans la case "Claim(s)" n'était pas en contradiction avec le mot "missing" ajouté sur le formulaire. La demanderesse n'avait pas joint de récépissé. Comme il est de règle en pareil cas, le formulaire de récépissé a tout d'abord été complété à la machine à écrire à l'aide de la liste de contrôle contenue dans le formulaire de requête en délivrance, et ce n'est qu'après que l'on a vérifié si les pièces jointes étaient au complet. Il a alors été constaté que les revendications étaient manquantes et c'est la raison pour laquelle le mot "missing" a été inscrit à la main sur le formulaire. Il ne fait aucun doute que les revendications étaient absentes du dossier."

Pour la Chambre, ce rapport appelle les observations suivantes:

i) Le récépissé à compléter est destiné à dresser la liste des pièces effectivement reçues. Dans la présente espèce, la requérante a reçu un récépissé qui indique selon toute apparence que trois jeux de revendications ont été déposés le 27 septembre 1984, mais qu'il a été constaté à un moment donné, avant l'envoi de ce récépissé, que ces revendications étaient manquantes.

ii) Pour établir de manière suffisamment convaincante que, contrairement à ce que prouvait le récépissé lui-même, corroboré par les déclarations écrites et les déclarations sous serment signées par les témoins cités par la requérante, il n'avait été déposé aucun jeu de revendications le 27 septembre 1984, ce rapport aurait dû être précis et détaillé, et il aurait dû indiquer les noms des agents de l'Office européen qui ont traité le dossier en cause le 27 septembre 1984 et les jours suivants. En outre, ce rapport aurait dû être mis immédiatement à la disposition de la partie concernée.

Dans la présente espèce, le rapport du service du courrier qui a été signé par le chef de ce service et qui se borne à affirmer qu'il ne fait "aucun doute" que les revendications étaient absentes du dossier n'est manifestement pas suffisamment convaincant pour réfuter les preuves fournies par la requérante à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les revendications avaient été déposées le 27 septembre 1984. Tel qu'il est cité dans la décision contestée, ce rapport ne permet pas d'exclure la possibilité que les revendications aient bien été reçues, mais se soient égarées à l'Office européen des brevets.

Auch wenn der Bericht der Poststelle gemäß Artikel 113 (1) EPÜ der Beschwerdeführerin vor Ergehen der Entscheidung zur Stellungnahme zugesandt worden wäre, wäre er nach Ansicht der Kammer aus den obengenannten Gründen nicht beweiskräftig genug, um die Feststellung zu rechtfertigen, daß am 27. September 1984 keine Anspruchssätze eingereicht worden sind.

5. Im Hinblick auf den bereits unter Nummer 3 angeführten Artikel 114 (1) EPÜ hat die Kammer geprüft, ob sie die Sache zur weiteren Ermittlung an die Eingangsstelle zurückverweisen oder den Sachverhalt in bezug auf die Bearbeitung der Unterlagen, die am 27. September 1984 in der Poststelle eingereicht worden sind, selbst ermitteln soll. Da jedoch die Beschwerdebegründung, wenn auch fristgerecht, erst im September 1985 eingereicht worden ist, würden Ermittlung und Beweisaufnahme zwangsläufig mehr als ein Jahr nach den maßgeblichen Ereignissen stattfinden. Unter diesen Umständen ist nicht anzunehmen, daß sich das Personal der Poststelle noch deutlich daran erinnern kann, was mit den Unterlagen in diesem Fall geschehen ist; es wäre daher weder der Beschwerdeführerin noch dem Europäischen Patentamt damit gedient, wenn eine solche Ermittlung zum jetzigen Zeitpunkt durchgeführt würde.

Dies macht deutlich, wie wichtig es in einem Fall wie dem vorliegenden ist, daß die betreffende Dienststelle - wie unter Nummer 4 dargelegt - eine Beweisaufnahme veranlaßt, sobald es sich zeigt, daß zwischen dem Europäischen Patentamt und einem Verfahrensbeteiligten Uneinigkeit über eine Tatfrage besteht.

6. Die Kammer möchte ganz klar zum Ausdruck bringen, daß sie aufgrund der ihr vorliegenden Informationen keinen Grund hat, weder an der offensichtlich aufrichtigen Überzeugung der Beschwerdeführerin, daß die Anspruchssätze am 27. September 1984 zusammen mit den anderen Unterlagen eingereicht worden sind, zu zweifeln, noch an der des Leiters der Poststelle, daß sie nicht eingereicht worden sind. Da jedoch die Eingangsstelle nicht ordnungsgemäß vorgegangen und es so lange Zeit nach den fraglichen Ereignissen nicht mehr möglich ist, den Sachverhalt neu zu ermitteln, wäre es nach Ansicht der Kammer unbillig, zu Ungunsten der Beschwerdeführerin zu entscheiden.

7. Unter diesen Umständen braucht die Kammer die beiden anderen in der Beschwerdebegründung gestellten Fragen nicht zu entscheiden.

8. Aus den obengenannten Gründen hat die Kammer entschieden, daß der Beschwerde stattgegeben wird.

9. Die Kammer hat geprüft, ob gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist. Wie unter Nummer 4 a dargelegt, hat die Eingangsstelle gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen; aufgrund dieses we-

Thus, for the reasons set out above, even if the report from the Post Room had been sent to the Appellant for comment prior to issuance of the Decision in accordance with Article 113(1) EPC, in the Board's view such report had insufficient weight as evidence to support a finding that no sets of claims were filed on 27 September 1984.

5. Having regard to the provisions of Article 114(1) EPC quoted in paragraph 3 above, the Board has considered whether the case should be remitted to the Receiving Section for further investigation, or whether it should itself investigate the facts of the case in relation to the handling of the documents which were filed in the Post Room on 27 September 1984. However, although it was filed in due time, the Statement of Grounds of Appeal was not filed until September 1985, so that any such investigation and taking of evidence would necessarily have to have taken place more than a year after the relevant events. It could not be expected in those circumstances that the personnel in the Post Room would have a clear recollection of what happened to the documents of this particular case, and therefore to conduct such an investigation now would not be fair either to the Appellant or to the European Patent Office.

This consideration emphasises the importance of what is stated in paragraph 4 above, to the effect that in a case such as the present the department or section concerned should initiate the taking of evidence as soon as it is apparent that there is a dispute as to facts between the European Patent Office and a party to proceedings before it.

6. It should be clearly understood that, on the available information, the Board has no reason to doubt the obviously genuine beliefs of the Appellant and of the head of the Post Room, respectively, that sets of claims were/ were not filed with the other documents on 27 September 1984. However, having regard to the procedure which was followed by the Receiving Section and having regard to the impracticability of making new enquiries into the facts of the case so long after the events in question, the Board considers that it would be unfair to decide this case against the Appellant.

7. In these circumstances, there is no need for the Board to decide the remaining two questions raised in the Statement of Grounds of Appeal.

8. For the above reasons, the Board has decided to allow this appeal.

9. The Board has considered whether, in accordance with Rule 67 EPC, the reimbursement of the appeal fee should be ordered. As stated in paragraph 4(a) above, there was a substantial procedural violation of Article

Ainsi, pour les motifs exposés ci-dessus, même si conformément à l'article 113(1) CBE, le rapport du service du courrier avait été adressé à la requérante pour lui permettre de prendre position avant que la décision ne soit rendue, la Chambre estime qu'il ne constituait pas une preuve suffisante pour permettre d'affirmer qu'aucun jeu de revendications n'avait été déposé le 27 septembre 1984.

5. Compte tenu des dispositions de l'article 114(1) CBE, cité ci-dessus au point 3, la Chambre a examiné s'il convenait de renvoyer l'affaire devant la Section de dépôt pour complément d'enquête ou si elle devait elle-même procéder à l'examen des faits en ce qui concerne le traitement des documents déposés au service du courrier le 27 septembre 1984. Toutefois, bien que produit en temps utile, le mémoire exposant les motifs du recours n'a été déposé qu'en septembre 1985, ce qui signifie qu'il aurait fallu procéder à cette enquête et à cette instruction plus d'un an après les événements en cause. Il est peu probable que le personnel du service du courrier ait pu dans ces conditions se souvenir avec précision de ce qu'il était advenu des documents concernés; par conséquent, il n'aurait été équitable, ni vis-à-vis de la requérante ni vis-à-vis de l'Office européen des brevets, de mener une enquête à partir de ce moment-là.

Ces considérations soulignent l'importance de ce qui a été énoncé au paragraphe 4 ci-dessus, à savoir que dans un cas tel que celui qui nous occupe, le service ou la section concerné devrait prendre des mesures d'instruction dès qu'une contestation portant sur des faits survient entre l'Office européen des brevets et une partie à la procédure devant celui-ci.

6. Il doit être clairement entendu que, sur la base des informations dont elle dispose, la Chambre n'a aucune raison de mettre en doute les convictions respectives, à l'évidence sincères, de la requérante et du chef du service du courrier, qui considèrent, l'une que les jeux de revendications ont été déposés avec les autres documents le 27 septembre 1984, l'autre qu'ils ne l'ont pas été. Toutefois, compte tenu de la procédure suivie par la Section de dépôt et étant donné l'impossibilité de procéder à un nouvel examen des faits si longtemps après les événements en question, la Chambre estime qu'il serait injuste de statuer au détriment de la requérante.

7. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que la Chambre statue sur les deux questions restantes, soulevées dans le mémoire de la requérante.

8. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre a décidé de faire droit au recours.

9. La Chambre a examiné si le remboursement de la taxe de recours devait être ordonné en vertu de la règle 67 CBE. Comme indiqué au paragraphe 4(a) ci-dessus, la Section de dépôt a agi en violation des dispositions de l'article

sentlichen Verfahrensmangels hat die Kammer der Beschwerde stattgegeben.

Nach Lage des Falles ist daher die Rückzahlung der Beschwerdegebühr eindeutig angezeigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 26. April 1985 wird aufgehoben.
2. Als Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung Nr. 84 111 579.3 gilt der 27. September 1984.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

113(1) EPC by the Receiving Section, which forms the basis for the Board's decision to allow the appeal.

Reimbursement of the appeal fee is clearly equitable by reason of this violation in all the circumstances of the case.

Order

For these reasons, It is decided that:

- (1) The Decision of the Receiving Section dated 26 April 1985 is set aside.
- (2) The date of filing of European patent application No. 84 111 579.3 is considered as 27 September 1984.
- (3) Reimbursement of the appeal fee is ordered.

113(1) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure sur lequel se fonde la Chambre pour décider de faire droit au recours.

En tout état de cause, il est manifeste que le remboursement de la taxe de recours est équitable en raison de ce vice de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

- 1) La décision de la Section de dépôt en date du 26 avril 1985 est annulée.
- 2) La demande de brevet européen n° 84 111 579.3 est réputée avoir été déposée le 27 septembre 1984.
- 3) Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.