

## Inhalt

### Entscheidungen der Beschwerdekammern

— Technische Beschwerdekammer:

- **T 42/84** - 3.4.1. - Aluminat-Spinnell/EXXON  
"Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung" - "Erweiterung (verneint)" - "Rechtsverbindlichkeit - Richtlinien" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)" - "Mißachtung der Bitte des Anmelders um telefonische Benachrichtigung durch die Prüfungsabteilung - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "Unterlassene Beifügung des Wortlauts der Artikel 106 bis 108 EPÜ zur Entscheidung des Amtes - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)"

251

- **T 219/86** - 3.2.2 - Nennung des Einsprechenden/ZOKOR  
"Einspruchsschrift - Nennung des Einsprechenden mit einer anderen als seiner richtigen amtlichen Bezeichnung" - versehentlich falsche Angabe/bewußtes Verschweigen der Identität des Einsprechenden"

254

- **T 237/86** - 3.2.1 - Verzicht auf das Patent/SMS  
"Widerruf des Patents nach Verzichtserklärung durch den Patentinhaber"

261

- **T 2/87** - 3.2.2 - Telegrafische Geldanweisung/BOSCH  
"verspätete Entrichtung der Einspruchsgebühr" - "Einspruch gilt als nicht eingelegt" - "Telegrafische Geldanweisung" - "Tatsächlicher Eingang der Barzahlung" - "Analogie zu Regel 85 EPÜ (verneint)" - "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (nicht vorgesehen)"

265

- **T 19/87** - 3.4.1. - Mündliche Verhandlung/FUJITSU  
"Antrag auf Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung" - "Zurückweisungsentscheidung ohne vorherige mündliche Verhandlung - Entscheidung als von Anfang an nichtig aufgehoben" - "Zurückverweisung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung - kein wesentlicher Verfahrensmangel"

268

- **D 3/87** - "Grenzfall" - Entscheidung/Bezugnahme auf "Anweisungen"

271

### Mitteilungen des EPA

— Europäische Patentanmeldungen und Patente - Statistik: 1987 274

## Contents

### Decisions of the Boards of Appeal

— Technical Board of Appeal:

- **T 42/84** - 3.4.1 - Alumina spinell/EXXON  
"Remittal for further prosecution" - "Added subject-matter (no)" - "Binding authority of a legal text - Guidelines" - "Reimbursement of Appeal Fee (no)" - "Applicant's request to be informed by telephone disregarded by Examining Division - substantial procedural violation (no)" - "Failure of the Office to enclose the text of Articles 106 to 108 EPC with the decision - substantial procedural violation (no)"

251

- **T 219/86** - 3.2.2 - Naming of opponent/ZOKOR  
"Notice of opposition - failure to name the opponent by his correct official designation" - unintentional mistake/deliberate concealment of the opponent's identity"

254

- **T 237/86** - 3.2.1 - Abandoned patent/SMS  
"Patent revoked as consequence of patentee stating "We ... abandon the ... patent"

261

- **T 2/87** - 3.2.2 - Telegraphic money order/BOSCH  
"Belated payment of opposition fee" - "Opposition deemed not filed" - "Telegraphic money order" - "Actual receipt of cash" - "Analogy with Rule 85 EPC (no)" - "Re-establishment of rights (not provided for)"

265

- **T 19/87** - 3.4.1 - Oral proceedings/FUJITSU  
"Request for interview as preliminary to oral proceedings" - "Decision to refuse issued without oral proceedings decision void ab initio and set aside" - "Application remitted to Examining Division for oral proceedings to take place - no substantial procedural violation"

268

- **D 3/87** - Decisions in borderline cases/Reference to "Instructions"  
"Decisions in borderline cases" - "Reference to Instructions"

271

### Information from the EPO

— European Patent Applications and Patents - Statistics: 1987 274

## Sommaire

### Décisions des chambres de recours

— Chambre de recours technique:

- **T 42/84** - 3.4.1 - Spinelles d'alumine/EXXON  
"Renvoi pour suite à donner" - "Objet dépassant le contenu de la demande initiale (non)" - "Caractère contraignant de dispositions légales - Directives" - "Remboursement de la taxe de recours (non)" - "Vœu exprimé par le demandeur d'être informé par téléphone non pris en compte par la Division d'examen - Vice substantiel de procédure (non)" - "Texte des articles 106 à 108 CBE non joint par l'Office à la décision notifiée - Vice substantiel de procédure (non)"

251

- **T 219/86** - 3.2.2 - Désignation de l'opposant/ZOKOR  
"Opposant mentionné dans l'acte d'opposition sous une appellation autre que sa désignation officielle" - "erreur involontaire/dissimulation délibérée de l'identité de l'opposant"

254

- **T 237/86** - 3.2.1 - Abandon du brevet/SMS  
"Révocation d'un brevet consécutive à la déclaration suivante du titulaire: "Nous abandonnons le brevet ..."

261

- **T 2/87** - 3.2.2 - Mandat télégraphique/BOSCH  
"Paiement tardif de la taxe d'opposition" - "Opposition réputée non formée" - "Mandat télégraphique" - "Réception effective du paiement en espèces" - "Analogie avec la règle 85 CBE (non)" - "Rétablissement dans les droits (non prévu)"

265

- **T 19/87** - 3.4.1 - Procédure orale/FUJITSU  
"Demande d'une entrevue comme étape préalable à la procédure orale" - "Décision de rejet prise sans recours à une procédure orale. Décision rapportée et nulle ab initio" - "Demande renvoyée devant la division d'examen pour procédure orale - vice substantiel de procédure (non)"

268

- **D 3/87** - Décision relative à un "cas limite"/Renvoi aux "Instructions"  
"Décisions relatives à des cas limites" - "Renvoi aux "Instructions"

271

### Communications de l'OEB

— Demandes de brevet et brevets européens - Statistiques: 1987 274

**Vertretung**

- Liste der beim EPA zugelassenen  
Vertreter **282**
- Ernennung von Mitgliedern **des**  
Disziplinarausschusses **des**  
EPA **284**

**Gebühren**

- Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen

**Terminkalender****Freie Planstellen****Representation**

- List of professional representa-  
tives before the EPO **282**
- Appointment of members of the  
Disciplinary Board of the EPO **284**

**Fees**

- Guidance for the payment of fees,  
costs and prices

**Calendar of Events****Vacancies****Représentation**

- Liste des mandataires agréés  
près l'OE B **282**
- Nomination de membres du  
Conseil de discipline de l'OE B **284**

**Taxes**

- Avis concernant le paiement de  
taxes, frais et tarifs de vente

**Calendrier****Vacances d'emplois**

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 23. März 1987  
T 42/84 - 3.4.1\*)  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: J. Roscoe  
P. Ford

Anmelder: Exxon  
Research and Engineering Company  
Stichwort: Aluminat-Spinell/EXXON

Artikel: 96 (2), 111 (1), 123 (2) EPÜ  
Regel 67, 68 EPÜ

**Schlagwort: "Zurückverweisung zur  
weiteren Entscheidung" -  
"Erweiterung (verneint)" -  
"Rechtsverbindlichkeit - Richtlinien"  
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr  
(verneint)" - "Mißachtung der Bitte  
des Anmelders um telefonische  
Benachrichtigung durch die  
Prüfungsabteilung - wesentlicher  
Verfahrensmangel (verneint)" -  
"Unterlassene Beifügung des  
Wortlauts der Artikel 106 bis 108 EPÜ  
zur Entscheidung des Amtes -  
wesentlicher Verfahrensmangel  
(verneint)"**

*Leitsätze*

*I. Da die Richtlinien nicht rechtsver-  
bindlich sind, gilt es nicht als Verfah-  
rensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ,  
wenn sich die Prüfungsabteilungen  
nicht daran halten, sofern sie damit  
nicht gleichzeitig gegen eine Verfah-  
rensregel oder einen Verfahrensgrund-  
satz verstoßen, der im EPÜ oder in  
seiner Ausführungsordnung verankert  
ist.*

*II. Das Versäumnis des Amtes, der  
Entscheidung den Wortlaut der Artikel  
106 bis 108 EPÜ beizufügen, macht die  
Entscheidung nicht ungültig und stellt  
auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. Dezember 1980 einge-  
reichte europäische Patentanmeldung  
Nr. 80 304 734.9 wurde unter der Num-  
mer 33424 veröffentlicht.

II. In ihrem ersten Bescheid erhob die  
Prüfungsabteilung den Einwand, daß  
einige der in dem ursprünglich einge-  
sprachten Anspruch 1 ausdrücklich bean-  
spruchten Alternatiwverfahren im Hin-  
blick auf die Entgegenhaltungen DE-A-  
2 119 897 und US-A-4 147 763 nicht neu  
seien und daß es den übrigen an erfin-  
derischer Tätigkeit mangle.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical  
Board of Appeal 3.4.1 dated  
23 March 1987  
T 42/84 - 3.4.1\*)  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: J. Roscoe  
P. Ford

Applicant: Exxon  
Research and Engineering Company  
Headword: Alumina spinel/EXXON

Article: 96(2), 111(1), 123(2) EPC  
Rule: 67, 68 EPC

**Keyword: "Remittal for further  
prosecution" - "Added subject -  
matter (no)" - "Binding authority of a  
legal text - Guidelines" -  
"Reimbursement of Appeal Fee (no)" -  
"Applicant's request to be informed by  
telephone disregarded by Examining  
Division - substantial procedural  
violation (no)" - "Failure of the Office  
to enclose the text of Articles 106 to  
108 EPC with the decision - substantial  
procedural violation (no)"**

*Headnote*

*I. The Guidelines not having the bind-  
ing authority of a legal text, a failure by  
the Examining Division to follow them  
is not to be regarded as a procedural  
violation within the meaning of Rule 67  
of the EPC unless it also constitutes a  
violation of a rule or principle of pro-  
cedure governed by an article of the  
EPC or one of the Implementing Regu-  
lations*

*II. The failure of the Office to enclose  
the text of Articles 106 to 108 EPC with  
the decision neither invalidates the deci-  
sion nor does it constitute a substantial  
procedural violation.*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80  
304 734.9 filed on 29 December 1980  
was published under No. 33424.

II. In a first communication the Ex-  
amining Division raised objection that  
certain of the alternative processes ex-  
plicitly claimed in the originally filed  
Claim 1 were lacking in novelty and the  
remainder in inventive step, having re-  
gard to DE-A-2 119 897 and US-A-4 147  
763.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 23 mars 1987  
T 42/84 - 3.4.1\*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: J. Roscoe  
P. Ford

Demandeur: Exxon  
Research and Engineering Company  
Référence: Spinelles  
d'alumine/EXXON

Article: 96(2), 111(1), 123(2) CBE  
Règle: 67, 68 CBE

**Mot clé: "Renvoi pour suite à  
donner" - "Objet dépassant le  
contenu de la demande initiale (non)"  
- "Caractère contraignant de  
dispositions légales - Directives" -  
"Remboursement de la taxe de  
recours (non)" - "Voeu exprimé par le  
demandeur d'être informé par  
téléphone non pris en compte par la  
Division d'examen - Vice substantiel  
de procédure (non)" - "Texte des  
articles 106 à 108 CBE non joint par  
l'Office à la décision notifiée - Vice  
substantiel de procédure (non)"**

*Sommaire*

*I. Les Directives n'ayant pas le carac-  
tère contraignant de dispositions léga-  
les, leur inobservation par la Division  
d'examen ne doit pas être considérée  
comme un vice de procédure au sens  
de la règle 67 CBE, sauf si elle constitue  
également une violation d'une règle ou  
d'un principe de procédure contenu  
dans une disposition de la CBE ou du  
règlement d'exécution.*

*II. Le fait que l'Office ait omis de  
joindre le texte des articles 106 à 108  
CBE à la décision n'annule pas cette  
dernière et ne constitue pas un vice  
substantiel de procédure.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen  
n° 80 304 734.9 déposée le 29 décem-  
bre 1980 a été publiée sous le numéro  
33424.

II. Dans une première notification, la  
Division d'examen a objecté que certai-  
nes des variantes de procédé revendi-  
quées explicitement dans la revendica-  
tion 1 déposée initialement n'étaient  
pas nouvelles et que les autres n'impli-  
quaient pas d'activité inventive par rap-  
port aux documents DE-A-2 119 897 et  
US-A-4 147 763.

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise  
abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Ent-  
scheidung in der Verfahrenssprache ist beim  
Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) ge-  
gen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30  
DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A  
copy of the full text in the language of pro-  
ceedings may be obtained from Dept. 4.5.1  
(EPO Library in Munich) on payment of a  
photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une  
copie de la décision complète dans la langue  
de la procédure peut être obtenue auprès du  
service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich)  
moyennant versement d'une taxe de photoco-  
pie de 1,30 DEM par page.

III. Daraufhin ersetzte die Anmelderin den ursprünglichen Anspruchssatz durch einen neuen mit den Ansprüchen 1 bis 13 und reichte gleichzeitig geänderte Beschreibungsseiten ein.

IV. In einem zweiten Bescheid wies die Prüfungsabteilung unter anderem darauf hin, daß die neuen Ansprüche 2, 4 und 6 neue Gegenstände enthielten und deshalb gegen Artikel 123 (2) EPU verstießen.

V. In ihrer Erwiderung auf diesen Bescheid bestritt die Anmelderin dies; sie hielt die Ansprüche 4 bis 13 unverändert aufrecht, reichte jedoch neue Ansprüche 1 bis 3 ein. Sie bat den Prüfer, sich mit ihrem Vertreter telefonisch in Verbindung zu setzen, falls es noch etwas zu besprechen gebe.

VI. Bevor die Prüfungsabteilung am 11. Oktober 1983 die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung erließ, fand jedoch keine weitere Rücksprache zwischen dem Prüfer und dem Vertreter der Anmelderin mehr statt. Der Entscheidung lagen die am 11. Mai 1983 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 und die am 15. September 1982 eingereichten Ansprüche 4 bis 13 zugrunde. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 4 und 6 neue Gegenstände enthielten, so daß ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPU vorliege.

VII. Die Anmelderin hat am 26. November 1983 gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und am 28. Januar 1984 eine Begründung nachgereicht. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VIII. ...

Ferner ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU beantragt worden.

...

#### Entscheidungsgründe

...

4. ...

Deshalb kann weder bei Anspruch 4 noch bei Anspruch 6 des Hauptantrags billigerweise davon ausgegangen werden, daß er eine Erweiterung enthält; die angefochtene Entscheidung muß deshalb aufgehoben werden.

...

6. ... hält es die Kammer für angezeigt, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 EPU Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen.

...

8. Zu dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist zu bemerken, daß eine Rückzahlung nach Regel 67 EPU nicht nur voraussetzt, daß die Kammer zugunsten der Beschwerdeführerin entscheidet, sondern auch, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

III. In response to this objection the applicant filed a new set of Claims 1 to 13 to replace the original set together with amended pages of description.

IV. In a second communication the Examining Division reported inter alia that the new Claims 2, 4 and 6 contained new subject-matter and were therefore objectionable under Article 123 (2) EPC.

V. In a response to this communication the applicant contested the objection, and, maintained the wording of Claims 4 to 13 unaltered but filed new Claims 1 to 3. The Examiner was requested to telephone the applicant's representative should there be any further matters requiring attention.

VI. There was however no further communication between the Examiner and applicant's representative prior to the issue on 11 October 1983 of the decision of the Examining Division to refuse the application. This decision was based on Claims 1 to 3 filed on 11 May 1983 and Claims 4 to 13 filed on 15 September 1982. The ground for refusal was that Claims 4 and 6 involved new subject-matter so that the provisions of Article 123 (2) EPC were contravened.

VII. An appeal against the decision was lodged by the applicant on 26 November 1983 and a Statement of Grounds filed on 28 January 1984. The appeal fee was duly paid.

VIII. ...

Reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC is also requested.

...

#### Reasons for the Decision

...

4. ...

Therefore neither Claim 4 nor Claim 6 of the main request can fairly be regarded as containing new subject-matter and the decision under appeal must be set aside.

...

6. ... The Board considers it appropriate to make use of the powers conferred on it by Article 111 EPC to remit the case to the first instance for further prosecution.

...

8. Regarding the request for reimbursement of the appeal fee, it is observed that according to Rule 67 EPC it is a prerequisite for reimbursement not only that the Board renders a decision in the appellant's favour, but also that such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

III. En réponse à ces objections, le demandeur a produit un nouveau jeu de revendications 1 à 13 destiné à remplacer celui déposé initialement, ainsi que des pages modifiées de la description.

IV. Dans une deuxième notification, la Division d'examen a indiqué notamment que l'objet des nouvelles revendications 2, 4 et 6 était nouveau au sens où l'entend l'article 123(2) CBE et qu'en vertu de cette disposition ces revendications n'étaient donc pas admissibles.

V. En réponse à cette notification, le demandeur a contesté cette objection et maintenu l'énoncé des revendications 4 à 13, tout en déposant de nouvelles revendications 1 à 3. Prière était en outre faite à l'examinateur de téléphoner au mandataire du demandeur au cas où d'autres questions mériteraient d'être examinées.

VI. Toutefois, aucune autre espèce de communication n'est ensuite intervenue entre l'examinateur et le mandataire du demandeur avant que la Division d'examen ne rende le 11 octobre 1983 la décision de rejet de la demande, décision fondée sur les revendications 1 à 3 déposées le 11 mai 1983 et les revendications 4 à 13 déposées le 15 septembre 1982. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications 4 et 6 était nouveau et que, de ce fait, les dispositions de l'article 123(2) CBE n'étaient pas respectées.

VII. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 26 novembre 1983 et a déposé le 28 janvier 1984 un mémoire exposant les motifs du recours. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. ...

Une requête en remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE a également été présentée.

...

#### Motifs de la décision

...

4. ...

Par conséquent, ni l'objet de la revendication 4 ni celui de la revendication 6 figurant dans la requête principale ne peuvent être proprement considérés comme nouveaux, et la décision contestée doit être annulée.

...

6. ... la Chambre estime opportun d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 111 CBE, en renvoyant l'affaire à la première instance pour suite à donner.

...

8. En ce qui concerne la requête en remboursement de la taxe de recours, il est rappelé que, conformément à la règle 67 CBE, la condition préalable au remboursement est que non seulement la chambre statue en faveur du requérant, mais également que ce remboursement soit équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

9. Die Richtlinien sind, wie aus der allgemeinen Einleitung dazu hervorgeht, nicht rechtsverbindlich. Es gilt also nicht als Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ, wenn sich die Prüfungsabteilung nicht daran hält, sofern sie damit nicht gleichzeitig gegen eine Verfahrensregel oder einen Verfahrensgrundsatz verstößt, der im EPÜ oder in seiner Ausführungsordnung verankert ist.

10. Im vorliegenden Fall muß deshalb festgestellt werden, ob der Prüfer tatsächlich einen solchen Verstoß begangen hat, als er sich über die in dem Schreiben vom 3. Mai 1983 geäußerte Bitte des Vertreters der Anmelderin, ihn anzurufen, falls es noch etwas zu besprechen gebe, hinwegsetzte und mit ihm auch sonst nicht mehr in Verbindung trat, bevor die Zurückweisungsentscheidung erlassen wurde.

11. Die Kammer ist davon überzeugt, daß sich die Entscheidung ausschließlich auf Gründe stützt, die der Anmelderin im Bescheid vom 25. Januar 1983 mitgeteilt worden waren und zu denen sie sich somit hatte äußern können, was sie ja auch getan hat. Ihres Erachtens kann der Antrag im Schreiben vom 5. Mai 1983 nicht als Antrag auf eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ betrachtet werden. Somit liegt kein Verstoß gegen die Artikel 113 (1) und 116 EPÜ vor.

12. Es gibt sonst nur noch einen Artikel im EPÜ, der im Zusammenhang mit der Prüfung europäischer Patentanmeldungen die Verfahrensweise der Prüfungsabteilung regelt, nämlich Artikel 96 (2) EPÜ; er schreibt vor, daß die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auffordert, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen.

Im vorliegenden Fall hat sich die Prüfungsabteilung zweimal mit der Anmelderin in Verbindung gesetzt und sie zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert, wenn auch der Einwand, auf den sich die Zurückweisung gründete, zwangsläufig erst im zweiten Bescheid erhoben wurde, da er sich gegen eine freiwillige Änderung richtete, die auf den ersten Bescheid hin vorgenommen worden war. Nach Auffassung der Kammer war eine weitere Aufforderung zur Stellungnahme nicht erforderlich, da sowohl die Prüfungsabteilung als auch die Anmelderin ihre Standpunkte in der betreffenden Frage, die sich nicht geändert hatte, bereits dargelegt hatten. Somit lag also auch kein Verstoß gegen Artikel 96 (2) EPÜ vor.

13. Die vom Amt unterlassene Beifügung des Wortlauts der Artikel 106 bis 108 EPÜ zu seiner Entscheidung macht diese weder ungültig, noch stellt sie einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar. In Regel 68 EPÜ heißt es ausdrücklich, daß die Beteiligten aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung, in der sie auch auf die Artikel

9. The Guidelines, as stated in the General Introduction to them, do not have the binding authority of a legal text. Therefore a failure by the Examining Division to follow them is not to be regarded as a procedural violation within the meaning of Rule 67 unless it also constitutes a violation of a rule or principle of procedure governed by an article of the EPC or one of the Implementing Regulations.

10. It has therefore to be decided in the present case whether the action of the Examiner in disregarding the request made by the applicant's representative in the letter dated 3 May 1983 that he be informed by telephone if there should be any further matters which might require attention, and in failing to communicate with the representative in any other way prior to issue of the decision to refuse was indeed such a violation.

11. The Board is satisfied that the decision is based solely on grounds which were communicated to the applicant in the communication dated 25 January 1983 and therefore on which the applicant had an opportunity to present, and did in fact present, his comments. It also finds that the request in the letter of 5 May 1983 cannot be considered to be a request for oral proceedings made under the provisions of Article 116 EPC. Therefore there was no failure to meet the requirements of Articles 113 (1) and 116 EPC.

12. The only other Article of the EPC relating to the examination of the European patent application relevant to the conduct of the Examining Division is Article 96 (2), which requires the Examining Division to invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary to file his observations within a period to be fixed by the Examining Division.

In the present case the Division twice communicated with the applicant and invited him to file observations, though the objection on which the refusal was based was, and could only have been, raised in the second communication, since it arose from a voluntary amendment made after issue of the first communication. In the Board's view the issue of a further invitation to file observations was not necessary since both the Division and the applicant had already expressed their opinions on the point at issue, which remained the same. There has therefore also been no violation of Article 96 (2) EPC.

13. The alleged failure of the Office to enclose the text of Articles 106 to 108 EPC with the decision neither invalidates the decision nor does it constitute a serious procedural violation. It is clearly stated in Rule 68 that the parties may not invoke the omission of the written communication of the possibility of appeal which has also to draw the

9. Les Directives n'ont pas le caractère contraignant de dispositions légales; c'est ce qui ressort du texte de leur introduction générale. Par conséquent, leur inobservation par la Division d'examen ne doit pas être considérée comme un vice de procédure au sens de la règle 67, sauf si elle constitue également une violation d'une règle ou d'un principe de procédure contenu dans une disposition de la CBE ou du règlement d'exécution.

10. Dans la présente espèce, il convient donc de se demander si le fait que l'examinateur n'ait pas tenu compte du vœu exprimé par le mandataire du requérant dans sa lettre du 3 mai 1983 d'être informé par téléphone au cas où d'autres questions mériteraient d'être examinées, et qu'il ne l'ait contacté d'aucune autre manière avant de rendre la décision de rejet, constitue effectivement un vice de procédure.

11. Il ne fait pas de doute pour la Chambre que la décision de l'examinateur se fonde uniquement sur les motifs qui ont été indiqués au demandeur dans la notification du 25 janvier 1983, motifs sur lesquels ce dernier avait par conséquent la possibilité de présenter ses observations, comme il l'a fait au demeurant. En outre, le vœu exprimé dans la lettre du 5 mai 1983 ne saurait être considéré comme une requête tendant à recourir à la procédure orale conformément aux dispositions de l'article 116 CBE. Les dispositions des articles 113(1) et 116 CBE n'ont donc pas été enfreintes.

12. La seule autre disposition de la CBE concernant la conduite par la division d'examen de l'examen des demandes de brevet européen est l'article 96(2) qui stipule que la division d'examen doit inviter le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

Dans la présente espèce, la Division d'examen a envoyé à deux reprises une notification au demandeur en l'invitant à présenter ses observations, bien que les objections sur lesquelles se fondait le rejet aient été soulevées dans la deuxième notification, et n'aient pu l'être qu'à ce stade, puisqu'elles faisaient suite à une modification volontairement apportée par le demandeur après l'envoi de la première notification. La Chambre estime qu'il n'y avait pas lieu d'inviter une fois de plus le demandeur à présenter des observations, puisque la Division d'examen et ce dernier avaient déjà exprimé tous deux leur point de vue sur la question en litige, qui restait la même. Il n'y a donc pas eu non plus violation de l'article 96(2) CBE.

13. Le fait que, comme l'invoque le requérant, l'Office ait omis de joindre le texte des articles 106 à 108 CBE à la décision n'annule pas cette dernière et ne constitue pas un vice substantiel de procédure. La règle 68 énonce clairement que les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de l'avertissement selon lequel une décision peut

106 bis 108 aufmerksam zu machen seien, deren Wortlaut beizufügen sei, keine Ansprüche herleiten können; dies gilt nach Auffassung der Kammer auch für den Fall, daß nur der Wortlaut dieser Artikel nicht beigefügt worden ist.

14. Aus diesen Gründen kann dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden.

...

attention of the parties to the provisions laid down in Articles 106 to 108, the text of which should be attached, and this must in the Board's view be read as applying also to omission of the text of the articles alone.

14. For the above reasons reimbursement of the appeal fee cannot be allowed.

...

faire l'objet d'un recours et qui appelle également leur attention sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte doit être annexé; de l'avis de la Chambre, ceci doit être interprété comme s'appliquant également à l'omission du texte des seuls articles.

14. Pour les motifs exposés ci-dessus, le remboursement de la taxe de recours ne peut pas être accordé.

...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 3. Juli 1987 T 219/86 - 3.2.2<sup>\*)</sup> (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: P. Ford  
R. Gryc

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Zokor International Ltd.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Davy Thornaby Limited, die auch als Grosvenor Tunnelling International firmiert**

**Stichwort: Nennung des Einsprechenden/ZOKOR**

**Artikel: 99 (1) EPÜ**

**Regel: 55, 56 (1), (2), 88 EPÜ**

**Schlagwort: "Einspruchsschrift - Nennung des Einsprechenden mit einer anderen als seiner richtigen 'amtlichen Bezeichnung' - versehentlich falsche Angabe/bewußtes Verschweigen der Identität des Einsprechenden"**

*Leitsätze*

*I. Das bewußte Verschweigen der Identität eines Einsprechenden ist als vorsätzlicher Verstoß gegen Regel 55 a) EPÜ zu werten und kann zu keiner Zeit als "Unrichtigkeit" nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden (vgl. Entscheidung T 25/85, ABI. EPA 1986, 81).*

*II. Ist jedoch die Identität des Einsprechenden wegen eines echten Versehens in der Einspruchsschrift nicht richtig angegeben worden, so kann dieser Fehler grundsätzlich auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden.*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 3 July 1987 T 219/86 - 3.2.2<sup>\*)</sup> (Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: P. Ford  
R. Gryc

**Patent proprietor/Respondent:  
Zokor International Ltd.**

**Opponent/Appellant: Davy Thornaby Limited trading as Grosvenor Tunnelling International**

**Headword: Naming of opponent/ZOKOR**

**Article: 99(1) EPC**

**Rule: 55, 56(1), (2), 88 EPC**

**Keyword: "Notice of opposition - failure to name the opponent by his correct 'official designation' - unintentional mistake/deliberate concealment of the opponent's identity"**

*Headnote*

*I. Deliberate concealment of an opponent's identity must be regarded as intentional non-compliance with Rule 55(a) EPC and cannot be corrected as a "mistake" under Rule 88 EPC at any time (Case T 25/85, OJ EPO 1986, 81 explained).*

*II. However, if an opponent is not correctly identified in the notice of opposition, owing to a genuine mistake, in principle the mistake can be corrected even after expiry of the opposition period, under Rule 88 EPC.*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 3 juillet 1987 T 219/86 - 3.2.2<sup>\*)</sup> (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: P. Ford  
R. Gryc

**Titulaire du brevet/intimé:  
Zokor International Ltd.**

**Opposant/requérant: Davy Thornaby Limited exerçant des activités commerciales sous la dénomination de Grosvenor Tunnelling International**

**Référence: Désignation de l'opposant/ZOKOR**

**Article: 99(1) CBE**

**Règle: 55, 56(1), (2), 88 CBE**

**Mot clé: "Opposant mentionné dans l'acte d'opposition sous une appellation autre que sa "désignation officielle" - "erreur involontaire/dissimulation délibérée de l'identité de l'opposant"**

*Sommaire*

*I. La dissimulation délibérée de l'identité de l'opposant doit être considérée comme un manquement intentionnel à la règle 55 a) CBE et ne saurait à aucun moment faire l'objet d'une rectification en tant qu'"erreur" en vertu de la règle 88 CBE (cf. décision T 25/85, JO OEB 1986, 81).*

*II. Toutefois, si l'opposant n'est pas correctement identifié dans l'acte d'opposition à la suite d'une erreur, celle-ci peut en principe donner lieu à rectification au titre de la règle 88 CBE, même après l'expiration du délai d'opposition.*

<sup>\*)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>\*)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>\*)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 014 733 wurde der Beschwerdegegnerin 1983 erteilt; der Hinweis auf die Erteilung wurde im Patentblatt Nr. 83/41 vom 12. Oktober 1983 bekanntgemacht. Dementsprechend lief die Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) und Regel 83 (4) EPÜ am 12. Juli 1984 ab.

II. Am 5. Juli 1984 legte ein zugelassener Vertreter im Namen der Beschwerdeführerin Einspruch ein. Die Beschwerdeführerin, ein britisches Unternehmen, betrieb ihre Geschäfte u. a. von einer Anschrift in Essex, England, aus unter einer Firmenbezeichnung ("Grosvenor Tunnelling International", im folgenden "GTI" genannt), die sich von ihrem eingetragenen Firmennamen unterschied. Der eingetragene Sitz des Unternehmens liegt nach wie vor in Cleveland, England. Die Beschwerdekammer nimmt zur Kenntnis, daß die Akte zum vorliegenden Fall Briefpapier und Prospektmaterial über die Waren und Dienstleistungen der Beschwerdeführerin enthält, auf denen neben der Bezeichnung GTI und der Anschrift in Essex auch der eingetragene Firmenname, die Eintragsnummer und die Anschrift des eingetragenen Firmensitzes aufgedruckt sind. Die Kammer akzeptiert ferner das Vorbringen der Beschwerdeführerin, daß die Ausübung einer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich unter einer Firmenbezeichnung, die nicht dem Namen des Firmeninhabers oder dem eingetragenen Firmennamen des Unternehmens entspricht, Rechtens und üblich ist. Die Beschwerdeführerin hat zusammen mit ihrer Beschwerdebegründung Kopien der einschlägigen nationalen Gesetze eingereicht.

III. Unglücklicherweise hielt der zugelassene Vertreter die Bezeichnung GTI irrtümlich für den eingetragenen Firmennamen seiner Mandantin, reichte deshalb die Beschwerdeschrift im Namen von "Grosvenor Tunnel International Ltd., einer britischen Gesellschaft" ein und gab die Anschrift in Essex an. (Das Wort "Tunnel" beruht auf einem Schreibfehler und muß richtig "Tunnelling" lauten.) Er reichte zum damaligen Zeitpunkt noch keine Vollmacht seiner Mandantin ein.

IV. Am 10. Juli 1984 stellte das für England und Wales zuständige Gesellschaftsregister eine amtliche Bescheinigung über die Änderung des Firmennamens der Beschwerdeführerin in "Davy Thornaby Limited" aus. Der eingetragene Firmenname hatte zuvor "Head Wrightson Teesdale Limited" gelautet. Die Namensänderung wurde erst zu jenem Zeitpunkt wirksam (vgl. Art. 27 (4) des Gesetzes über die Kapitalgesellschaften von 1981) und berührt weder die Rechte und Verpflichtungen der Gesellschaft noch etwaige Gerichtsverfahren, die sie unter ihrem früheren Namen angestrengt hat und die möglicherweise unter diesem Namen fortgeführt werden.

V. Am 13. Juli 1984 wies ein Formal-sachbearbeiter in Wahrnehmung der

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 014 733 was granted to the Respondents in 1983, the mention of the grant being published in European Patent Bulletin No. 83/41 dated 12 October 1983. Accordingly, pursuant to the provisions of Article 99(1) EPC and Rule 83(4) EPC, the period for giving notice of opposition expired on 12 July 1984.

II. On 5 July 1984, a notice of opposition was filed on behalf of the Appellants by a professional representative. The Appellants, a British company, were carrying on business *inter alia* from an address in Essex, England, under a trading name ("Grosvenor Tunnelling International", hereinafter "GTI") which was different from their corporate registered name. Their registered office was, and still is, situated in Cleveland, England. The Board of Appeal takes note of the fact that in the file of the present case there are items of printed notepaper and printed publicity material relating to the goods and services of the Appellants which show that the corporate registered name, registration number and registered office address were printed on such GTI documents, together with the GTI name and the Essex address. The Board also accepts the Appellants' submission that the practice of carrying on business in the United Kingdom under a trade name which is not the real name of the individual, or the registered name of the company, concerned, is lawful and common. In this connection, the appellants have supplied copies of relevant national laws with their Statement of Grounds of the appeal.

III. Unfortunately, owing to a misunderstanding on his part, the professional representative believed that GTI was the corporate name of his clients and he therefore filed the notice of opposition on behalf of "Grosvenor Tunnel International Ltd., a British company" and he gave the Essex address. (The word "Tunnel" was a typing error for "Tunnelling.") The representative did not file an authorisation from his clients at the time.

IV. On 10 July 1984, the Companies Registry in England and Wales issued an official certificate of change of registered name of the Appellants to "Davy Thornaby Limited". The registered name had previously been "Head Wrightson Teesdale Limited". The change of name did not take effect until that date (cf. section 27(4), Companies Act, 1981) and it did not affect any rights or obligations of the company or render defective any legal proceedings brought by it or that might be continued in its former name.

V. On 13 July 1984, a Formalities Officer acting for Directorate-General 2

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 014 733 a été délivré à l'intimé en 1983 et mention a été faite de la délivrance dans le Bulletin européen des brevets n° 83/41 en date du 12 octobre 1983. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 99(1) et de la règle 83(4) CBE, le délai d'opposition a expiré le 12 juillet 1984.

II. Le 5 juillet 1984, une opposition a été formée par un mandataire agréé, au nom du requérant. Le requérant, une société britannique, exerçait notamment ses activités sous le nom commercial de "Grosvenor Tunnelling International (ci-après "GTI") à une adresse dans l'Essex (Angleterre). Ce nom commercial différait de la raison sociale de la société, dont le siège social était et est toujours sis à Cleveland (Angleterre). La Chambre constate qu'ont été versés au dossier des exemplaires de papier à lettre à en-tête imprimé et des imprimés publicitaires relatifs aux marchandises et aux services offerts par le requérant, d'où il ressort que la raison sociale, le numéro d'immatriculation et le siège social figuraient dans ces documents GTI, accompagnés du nom commercial GTI et de l'adresse dans l'Essex. La Chambre admet également l'argument de la requérante suivant lequel la pratique qui consiste à exercer des activités commerciales sous un nom commercial ne correspondant pas au nom véritable de la personne physique ni à la raison sociale de la société concernée est répandue et légale au Royaume-Uni. A cet égard, le requérant a joint au mémoire exposant les motifs du recours copies des textes de lois nationales pertinents.

III. Malheureusement le mandataire, se méprenant sur la raison sociale de son client, a formé opposition au nom de "Grosvenor Tunnel International Ltd., a British company", en indiquant l'adresse dans l'Essex. (Le mot "Tunnelling" a été dactylographié "Tunnel" par erreur.) Le mandataire n'a pas déposé à l'époque de pouvoir émanant de son client.

IV. Le 10 juillet 1984, le registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles a délivré un certificat officiel attestant que la raison sociale du requérant, anciennement "Head Wrightson Teesdale Limited", était devenue désormais "Davy Thornaby Limited". Le changement de raison sociale n'a pris effet qu'à cette date (cf. article 27(4) du "Companies Act" - Loi sur les sociétés - de 1981); il n'avait aucune incidence sur les droits et obligations de la société, et ne rendait en aucune manière inopérantes les actions en justice par elle engagées ou susceptibles d'être poursuivies sous son ancienne dénomination.

V. Le 13 juillet 1984, un agent des formalités agissant au nom de la direc-

Geschäfte der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts den zugelassenen Vertreter in einem Bescheid darauf hin, daß er noch keine Vertretungsvollmacht nach Regel 101 (1) bis (3) EPÜ eingereicht habe; falls die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht werde, gelte der Einspruch gemäß Regel 101 (4) EPU als nicht eingelegt.

VI. Der Vertreter legte seinem Antwortschreiben vom 30. Juli 1984 eine Vollmacht der Firma Davy Thornaby Limited bei. Er führte aus, daß GTI eine Division von Davy Thornaby Limited sei und keine eigene Rechtspersönlichkeit besitze, was er jedoch zum Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs nicht gewußt habe. Unter diesen Umständen müsse das Einspruchsverfahren wohl im Namen der Davy Thornaby Limited weitergeführt werden.

VII. Am 13. August 1984 übermittelte der Formalsachbearbeiter der Beschwerdegegnerin die Einspruchsschrift mit dem Hinweis, der Einspruch sei zulässig; er sandte ihr ferner eine Kopie des Schreibens des Vertreters sowie eines ebenfalls vom 13. August datierten amtlichen Bescheids, der an den Vertreter gerichtet war; darin hieß es wie folgt: "Es ist nicht klar ersichtlich, ob Sie wünschen, daß der Name der Einsprechenden im vorliegenden Verfahren in den Firmennamen Davy Thornaby Limited geändert wird. Wenn es stimmt, daß nach dem nationalen Recht ein Unternehmen auch unter dem Namen einer seiner Divisions Geschäfte betreiben darf, so brauchen wir in unseren Akten keine Änderung vorzunehmen. Dann ist Davy Thornaby Limited die rechtlich maßgebende Person, die hier lediglich unter dem Namen der Division auftritt."

VIII. Mit Schreiben vom 5. September 1984 beantragte der Vertreter dennoch eine Änderung in den Akten des EPA. Er begründete dies damit, daß "Grosvenor Tunnelling International Limited" (sic) "am 2. Juli 1984 eine Division von Davy Thornaby Limited geworden" sei. Daraufhin forderte der Formalsachbearbeiter mit Bescheid vom 17. September 1984 Beweismittel an. In einer telefonischen Unterredung am 24. September 1984 wies er darauf hin, daß ein Wechsel des Einsprechenden nicht zulässig sei. In seinem Antwortschreiben vom 17. Oktober 1984 erklärte der Vertreter, daß "Grosvenor Tunnelling International und Davy Thornaby Limited bereits bei der Einlegung des Einspruchs ein und dieselbe juristische Person gewesen" seien, "da das eine Unternehmen lediglich Teil des anderen" sei. In einer beigefügten eidesstattlichen Versicherung bestätigte der Company Secretary von Davy Thornaby Limited, daß "Grosvenor Tunnelling International ... eine Division oder ein Teil von Davy Thornaby Limited" sei und "keine von Davy Thornaby Limited unabhängige Rechtspersönlichkeit" besitze. In Verkehrung der Tatsachen fügte er hinzu, daß GTI berechtigt sei, auch als Davy Thornaby Limited zu firmieren, und machte die Sache noch verworrener, indem er angab, der Einspruch sei zwar "dem Na-

of the European Patent Office sent a communication to the professional representative, drawing attention to the failure to file an authorisation of the representative as required under Rule 101(1) to (3) EPC and warning him that if the authorisation was not filed in due time, the notice of opposition would be deemed not to have been filed, pursuant to Rule 101(4) EPC.

VI. The representative replied by letter dated 30 July 1984 enclosing an authorisation in his favour given by Davy Thornaby Limited. He explained that, although he was not aware of the fact at the time when the opposition was filed by him, GTI was a division of Davy Thornaby Limited and did not have an independent corporate existence. In the circumstances, he submitted, it would seem proper for the opposition to proceed in the name of the company, Davy Thornaby Limited.

VII. On 13 August 1984, the Formalities Officer communicated the notice of opposition as an admissible notice of opposition to the Respondents, also sending copies of the representative's letter and of an official communication, also of 13 August 1984, addressed to the representative, which observed: "it is not quite clear if you want the opponent's name in this proceedings to be changed into the corporation's name: Davy Thornaby Ltd. If it is correct that under the concerned national law a corporation could handle legally under its division's name no change of our records is necessary. Then Davy Thornaby Ltd. is the legal authority but acting under the division's name".

VIII. By letter dated 5 September 1984, the representative replied that he did request a change of the EPO's records. The reason given was that "Grosvenor Tunnelling International Limited" (sic) "became a division of Davy Thornaby Limited on 2nd July 1984". In reply, by a communication dated 17 September 1984, the Formalities Officer asked for the filing of evidence. In the course of a telephone conversation on 24 September 1984, the Formalities Officer pointed out that substitution of opponents was not permitted. In response, by letter dated 17 October 1984, the representative stated that "Grosvenor Tunnelling International and Davy Thornaby Limited are the same entity and were so when the opposition was filed, one being merely a part of the other". In an accompanying affidavit, the company secretary of Davy Thornaby Limited confirmed that "Grosvenor Tunnelling International was... a division or part of Davy Thornaby Limited" and "had no legal status independently of Davy Thornaby Limited". He (confusingly) added that GTI was entitled to trade in the name of Davy Thornaby Limited - the converse being clearly correct - and (even more confusingly) that the opposition has been filed "nominally" by Grosvenor Tunnelling International but "on behalf

tion générale 2 de l'Office européen des brevets a envoyé une notification au mandataire agréé, attirant son attention sur le fait qu'il n'avait pas été déposé de pouvoir de mandataire conformément à la règle 101(1), (2) et (3) CBE et l'avertissant que si le pouvoir n'était pas déposé dans le délai, l'acte d'opposition serait réputé non avenu, conformément à la règle 101(4) CBE.

VI. Le mandataire a répondu par une lettre datée du 30 juillet 1984 à laquelle était joint un pouvoir émanant de Davy Thornaby Limited. Il y exposait qu'au moment où il avait formé opposition, il ignorait que GTI était une succursale de Davy Thornaby Limited et ne constituait donc pas une société indépendante. Dans ces conditions, il paraissait opportun de poursuivre la procédure d'opposition au nom de la société Davy Thornaby Limited.

VII. Le 13 août 1984, l'opposition ayant été apparemment jugée recevable, l'agent des formalités la notifiait à l'intimé, à qui il faisait également parvenir copies de la lettre du mandataire et d'une communication officielle, datée elle aussi du 13 août 1984, adressée au mandataire et contenant l'observation suivante: "Veuillez nous préciser si vous souhaitez voir remplacer le nom actuel de l'opposant dans cette procédure par celui de la raison sociale "Davy Thornaby Limited". S'il est exact que la législation nationale concernée permet à une société d'agir légalement sous le nom de sa succursale, une modification des écritures ne s'impose pas. Dans ce cas, Davy Thornaby Ltd est le sujet de droit, mais il agit sous le nom de sa succursale."

VIII. Par lettre datée du 5 septembre 1984, le mandataire répliquait qu'il demandait bien une modification des écritures pour la raison que "Grosvenor Tunnelling International Limited" (sic) "était devenue une succursale de Davy Thornaby Limited le 2 juillet 1984". Par notification en date du 17 septembre 1984, l'agent des formalités invitait le mandataire à fournir des preuves. Il lui faisait observer en outre le 24 septembre 1984, au cours d'un entretien téléphonique, que la substitution d'opposant n'était pas autorisée. Par une lettre datée du 17 octobre 1984, le mandataire a répliqué que "Grosvenor Tunnelling International et Davy Thornaby Limited formaient une seule et même entité et qu'il en était déjà ainsi au moment où l'opposition avait été formée, la première société ne représentant qu'une succursale de la seconde". Dans un "affidavit" (déclaration par écrit et sous serment) annexé à la lettre, le secrétaire du conseil d'administration de Davy Thornaby Limited a confirmé que "Grosvenor Tunnelling International était ... une succursale faisant partie de Davy Thornaby Limited" et "ne possédait pas de personnalité juridique propre, distincte de Davy Thornaby Limited". Il ajoutait, jetant ainsi la confusion dans l'esprit du lecteur, que GTI était autorisé à exercer des activités



men nach" von Grosvenor Tunnelling International, jedoch "im Namen von" und "mit Wissen und Willen" von Davy Thornaby Limited eingelegt worden.

of and 'with the knowledge and the wish of' Davy Thornaby Limited.

commerciales sous le nom de Davy Thornaby Limited - alors qu'à l'évidence le contraire est vrai - et mieux encore, que l'opposition avait été formée au nom de Grosvenor Tunnelling International mais pour le compte de Davy Thornaby Limited, selon le désir et avec le consentement de cette dernière société.

IX. Mit Bescheid vom 24. Oktober 1984 teilte der Formalsachbearbeiter den Beteiligten mit, daß die Namensänderung eingetragen worden sei.

IX. By a communication dated 24 October 1984, the Formalities Officer informed the parties that the change of name had been recorded.

IX. Par une notification émise le 24 octobre 1984, l'agent des formalités a informé les parties que le changement de nom avait été enregistré.

X. Mit Schreiben vom 26. Februar 1985 äußerte sich die Beschwerdegegnerin zur Rechtsgültigkeit des Einspruchs; falls das Europäische Patentamt den Einspruch für zulässig erachte, müßten ihrer Ansicht nach zumindest Unterlagen darüber eingereicht werden, daß eine Körperschaft, die keine eigene Rechtspersönlichkeit besitze, in Großbritannien wirksam Einspruch einlegen könne, und diese Unterlagen der Patentinhaberin zur Kenntnis gebracht werden. In seiner Erwiderung vom 17. Mai 1985 wandte der Vertreter der Beschwerdeführerin ein, es bestehe keine Veranlassung, den Einspruch für unzulässig zu erachten.

X. In a letter dated 26 February 1985, the Respondents made observations concerning the validity of the opposition and requested that if the European Patent Office considered the opposition to be valid then at least documents should be filed showing that it is possible in Great Britain for a body not having independent corporate existence to file a valid opposition and that the documents should be brought to the attention of the patentee. In a reply filed on 17 May 1985 the Appellants' representative objected that there was no reason for the opposition to be considered inadmissible.

X. Dans une lettre en date du 26 février 1985, l'intimé a présenté des observations quant à la validité de l'opposition. Il a demandé, eu égard au fait que l'Office européen des brevets tenait l'opposition pour valable, que du moins soient versés aux débats des documents démontrant qu'en Grande-Bretagne un établissement dépourvu de personnalité juridique indépendante peut valablement former opposition et que ces documents soient communiqués au titulaire du brevet. Dans une réplique présentée le 17 mai 1985, le mandataire du requérant a objecté qu'il n'existait aucune raison de considérer l'opposition comme irrecevable.

XI. In einem Bescheid vom 4. September 1985 erklärte der Formalsachbearbeiter, die Beziehung zwischen Davy Thornaby Limited und GTI sei noch immer nicht geklärt; er setzte gleichzeitig eine Frist für die Einreichung weiterer Unterlagen.

XI. In a communication dated 4 September 1985, the Formalities Officer said that it was still not clear what the relationship between Davy Thornaby Limited and GTI was and the communication set a time limit for the filing of further documents.

XI. Dans une notification en date du 4 septembre 1985, l'agent des formalités a observé que la nature exacte du lien unissant Davy Thornaby Limited à GTI n'était toujours pas établie. Il a en outre imparté au requérant un délai pour le dépôt de nouveaux documents.

XII. Mit Schreiben vom 12. Dezember 1985 beantragte die Beschwerdegegnerin hilfsweise eine mündliche Verhandlung und die Möglichkeit zu einer Einspruchserwiderung.

XII. By letter dated 12 December 1985, the Respondents asked auxiliarily for oral proceedings and the opportunity to file a counterstatement.

XII. Par lettre du 12 décembre 1985, l'intimé a demandé subsidiairement une procédure orale et l'autorisation de déposer un contre-mémoire.

XIII. In seinem Antwortschreiben vom 7. Januar 1986 auf den Bescheid vom 4. September 1985 versuchte der derzeitige Vertreter der Beschwerdeführerin, den Sachverhalt zu klären. Er gab an, GTI sei eine Division der Gesellschaft, die früher unter der Bezeichnung "Head Wrightson Teesdale Limited" bekannt gewesen sei. Wie bereits in der eidesstattlichen Versicherung des Company Secretary dargelegt, habe Head Wrightson Teesdale Limited ihren Firmennamen in Davy Thornaby Limited geändert; man könne also zu Recht behaupten, daß GTI eine Division von Davy Thornaby Limited sei. Somit habe niemals ein Wechsel der Einsprechenden stattgefunden. Er beantragte die Berichtigung der Einspruchsschrift entweder nach Regel 88 oder nach Regel 56 (2) EPÜ.

XIII. By letter dated 7 January 1986, in reply to the communication dated 4 September 1985, the Appellants' present representative attempted to explain the position. He stated that GTI was a division of the company earlier known as Head Wrightson Teesdale Limited. As previously explained by the company secretary in his affidavit, Head Wrightson Teesdale Limited had changed its name to Davy Thornaby Limited so it was therefore also correct to say that GTI was a division of Davy Thornaby Limited. Thus there has never been any change of opponent. Correction of the notice of opposition was requested under either Rule 88 EPC or Rule 56(2) EPC.

XIII. Par lettre du 7 janvier 1986 en réponse à la notification du 4 septembre 1985, l'actuel mandataire du requérant s'est efforcé d'expliquer la situation. Il a déclaré que GTI était une succursale de la société connue auparavant sous le nom de Head Wrightson Teesdale Limited. Comme exposé par le secrétaire du conseil d'administration dans son "affidavit", la société Head Wrightson Teesdale Limited avait changé de dénomination et s'appelait désormais Davy Thornaby Limited". Par conséquent, il était conforme à la vérité de dire que GTI était une succursale de Davy Thornaby Limited et il n'y avait eu à aucun moment substitution d'opposant. Le mandataire sollicitait une rectification de l'acte d'opposition en vertu de la règle 88 ou de la règle 56(2) CBE.

XIV. Nach einem weiteren Briefwechsel zu Punkten, die diese Entscheidung nicht berühren, traf der Formalsachbearbeiter am 11. März 1986 die angefochtene Entscheidung; er vertrat darin die Auffassung, daß der Antrag der Beschwerdeführerin auf Änderung des Namens der Einsprechenden in Davy Thornaby Limited zurückzuweisen und der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen sei, weil die

XIV. After further exchanges of correspondence on matters which do not affect the present decision, on 11 March 1986, the Formalities Officer issued the Decision under appeal in which he held that the Appellants' request that the name of the opponent be changed to that of Davy Thornaby Limited was rejected and that the notice of opposition was rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC on the

XIV. Après un autre échange de lettres sur des points ne conditionnant pas la présente décision, l'agent des formalités a rendu la décision critiquée le 11 mars 1986. Cette décision rejette la requête du requérant tendant à substituer le nom de Davy Thornaby Limited à celui de l'opposant antérieurement mentionné. Elle déclare l'opposition irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE pour absence de désignation de

Person des Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht zweifelsfrei erkennbar gewesen sei.

...

XV. Am 9. Mai 1986 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. ...

### Entscheidungsgründe

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

2. Sowohl dem Formalsachbearbeiter als auch der Beschwerdegegnerin war es nicht ohne weiteres möglich, den Sachverhalt und die Rechtslage im vorliegenden Fall wegen der zweifellos verworrenen Erklärungen zu verstehen, die wiederholt im Namen der Beschwerdeführerin abgegeben worden waren (vgl. insbesondere Nr. VIII). Bei Würdigung des gesamten Beweismaterials gelangt die Kammer jedoch zu der Auffassung, daß folgende Tatsachen und Sachverhalte eindeutig feststehen:

(1) Der Einspruch wurde im Namen der Beschwerdeführerin, eines britischen Unternehmens, und nicht im Namen einer anderen juristischen oder natürlichen Person oder gar einer mit einer juristischen Person angeblich gleichzusetzenden Körperschaft eingelegt.

(2) Zum Zeitpunkt der Einspruchseinlegung firmierte die Beschwerdeführerin unter der in der Einspruchschrift angegebenen Anschrift offen und rechtmäßig als GTI. Somit war sie anhand der Angaben in der Beschwerdeschrift zumindest identifizierbar.

(3) Daß die Beschwerdeführerin in der Einspruchschrift nicht mit ihrer richtigen "amtlichen Bezeichnung" angegeben war, beruhte ausschließlich auf einem Versehen des betreffenden zugelassenen Vertreters.

(4) Als dieser das Versehen bemerkte, veranlaßte er sofort dessen Berichtigung, auch wenn einige der Erklärungen, die er später abgab oder auf die er sich berief, an sich verwirrend waren.

3. Angesichts dieser Tatsachen hat der Formalsachbearbeiter folgende Feststellungen zu Unrecht getroffen:

(1) GTI könne "unmöglich" jedermann im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ sein.

(2) Das Amt könne eine Körperschaft nicht mit einer juristischen Person gleichsetzen, wenn die ihm vorliegenden Beweismittel dagegen sprächen.

(3) Wenn GTI die Rechtspersönlichkeit und die Geschäftsfähigkeit abzuspüren seien, so habe bei Ablauf der Einspruchsfrist kein gültiger Einspruch vorgelegen.

(4) Somit liege ein wesentlicher Mangel vor, der auch durch den

ground of lack of identification of the opponent within the period for filing a notice of opposition.

...

XV. On 9 May 1986, the Appellants filed notice of appeal against the Decision. ...

### Reasons for the Decision

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

2. Both the Formalities Officer and the Respondents have had difficulties in understanding the facts and the legal situation in this case, due to the undoubtedly confusing statements which have been made on behalf of the Appellants from time to time (cf. in particular para. VIII above). Nevertheless, when all the evidence is considered, the Board finds that the following facts and matters are clearly established:

(1) The notice of opposition was filed on behalf of the Appellants, a British company, and not on behalf of any other legal or natural person, let alone any body alleged to be equivalent to a legal person.

(2) At the time it was filed, the Appellants were openly and lawfully trading as GTI from the address given in the notice of opposition. Consequently, the Appellants were at least identifiable on the basis of the information given in the notice of opposition.

(3) The failure to name the Appellants by their correct "official designation" in the notice of opposition was due entirely to the unintentional mistake of the professional representative concerned.

(4) He acted promptly to correct the mistake as soon as he became aware of it, even though some of the statements he subsequently made or relied upon were in themselves confusing.

3. Having regard to these facts and matters, it was not justified for the Formalities Officer to find:

(1) that it was "impossible" to see that GTI could constitute a "person" within the meaning of Article 99(1) EPC;

(2) that the Office had to deem a body to be equivalent to a legal person when the evidence presented indicated otherwise;

(3) that if GTI did not possess legal personality and the capacity to enter into transactions there was no valid notice of opposition at the expiry of the opposition period;

(4) that there was thus an essential defect which could not be made

l'opposant avant expiration du délai d'opposition.

...

XV. Le requérant a formé un recours contre cette décision le 9 mai 1986.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE: il est par conséquent recevable.

2. L'agent des formalités et l'intimé ont éprouvé des difficultés à comprendre les faits de la cause, de même que la situation en droit, en raison des déclarations - déroutantes à n'en pas douter - qui ont été faites occasionnellement au nom du requérant (cf. notamment paragraphe VIII supra). Néanmoins, tous les éléments de la présente espèce bien considérés, la Chambre tient pour établis les points de fait suivants:

1) L'opposition a été formée pour le compte du requérant, une société britannique, et non pas pour celui d'une autre personne morale ou physique, et encore moins pour un quelconque établissement prétendument équivalent à une personne morale.

2) Au moment où l'opposition a été formée, le requérant exerçait ouvertement des activités commerciales sous le nom de GTI à l'adresse indiquée dans l'acte d'opposition. Par conséquent, le requérant était au moins identifiable d'après le renseignement contenu dans l'acte d'opposition.

3) Le fait que le requérant ne figure pas dans l'acte d'opposition sous sa "désignation officielle" ou raison sociale est entièrement dû à une erreur involontaire commise par le mandataire concerné.

4) Le mandataire ayant constaté cette erreur, il s'est efforcé aussitôt d'y remédier, encore que certaines des déclarations qu'il a faites par la suite ou sur lesquelles il s'est appuyé fussent propres à jeter la confusion.

3. Compte tenu de tout ce qui précède, l'agent des formalités n'était pas fondé à constater:

1) qu'il était impossible de voir que GTI pouvait constituer une "personne" au sens de l'article 99(1) CBE;

2) que l'Office devait considérer un établissement comme une personne morale, alors que les preuves apportées démontrent le contraire;

3) que si GTI ne possédait pas la personnalité juridique ni la capacité d'agir, il n'existait pas d'opposition valable à l'expiration du délai d'opposition;

4) qu'il y avait donc un vice substantiel auquel il ne pouvait être remé-

nachträglichen Nachweis nicht geheilt werden könne, daß der Name, unter dem der Einspruch eingelegt worden sei, eine Firma oder eine Division sei, die zu einer anderen Person gehöre, die wirksam Einspruch hätte einlegen können.

4. Der Formalsachbearbeiter hat sich bei seiner Auslegung des maßgebenden Rechts auf die Entscheidung einer Technischen Beschwerdekammer in der Sache T 25/85 (ABI. EPA 1986, 81) sowie auf eine frühere Entscheidung einer Einspruchsabteilung (ABI. EPA 1986, 56) gestützt, als er den vorliegenden Einspruch als unzulässig verwarf. Da diese beiden Entscheidungen ziemlich allgemein gehalten sind, hat er nicht erkannt, daß sich der vorliegende Fall eindeutig von den obengenannten Fällen unterscheidet. In den beiden früheren Fällen wurde die Identität des Einsprechenden dem Europäischen Patentamt bis zum Ablauf der Einspruchsfrist absichtlich verschwiegen. Das bewußte Verschweigen der Identität eines Einsprechenden, das es dem Amt unmöglich macht, die Zulässigkeit des Einspruchs zu prüfen, ist als vorsätzlicher Verstoß gegen Regel 55 a) EPÜ zu werten, und kann zu keiner Zeit als "Unrichtigkeit" nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden. Eine Unrichtigkeit liegt in einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage etwa dann vor, wenn sie nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist (Sache J 08/80, ABI. EPA 1980, 293; insbes. 296, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die wahre Absicht desjenigen, der einen anonymen Einspruch einlegt oder einen Vertreter dazu ermächtigt, ist es, anonym zu bleiben. Wer so handelt, muß auch die Konsequenzen tragen.

5. Ganz anders liegt der Fall jedoch, wenn der Einsprechende in der Einspruchsschrift wegen eines echten Versehens nicht richtig bezeichnet ist. Im vorliegenden Fall deuten alle Umstände darauf hin, daß die Beschwerdeführerin wirklich die Absicht hatte, ganz offen Einspruch in ihrem Namen einzulegen. Ihrem Vertreter unterlief ein Fehler, als er diese Absicht in die Tat umsetzen wollte. Grundsätzlich kann ein solcher Fehler nach Regel 88 EPÜ auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist berichtigt werden, weil die Berichtigung eines Fehlers in einem Schriftstück immer rückwirkend erfolgt (vgl. Sache J 04/85, ABI. EPA 1986, 205, insbes. Nr. 13 der Entscheidungsgründe). Nach der Berichtigung gilt, daß die Einspruchsschrift bereits vor Ablauf der Einspruchsfrist in berechtigter Form vorlag. Folglich kann das Amt in diesem Falle die Zulässigkeit des Einspruchs anhand der berichtigten Einspruchsschrift prüfen. Es besteht also kein Grund dazu, den vorliegenden Einspruch zu verwerfen. Die Große Beschwerdekammer (Sache Gr 01/84, "Einspruch des Patentinhabers/MOBIL OIL", ABI. EPA 1985, 299, insbes. 303) hat vielmehr auf ein "Grundprinzip" verwiesen, das sich aus den Bestimmungen des EPÜ über den Einspruch ableitet, nämlich "daß - soweit dies in

good by subsequently showing that the name in which the opposition was filed was a trading style or division which belonged to another party which could have filed a valid opposition.

4. For his understanding of the relevant law, the Formalities Officer relied upon a decision of a Technical Board of Appeal in Case T 25/85 (OJ EPO 1986, 81) and upon an earlier decision of an Opposition Division (OJ EPO 1986, 56), in support of his rejection of the present opposition as inadmissible. Both decisions were expressed in rather broad terms and, in consequence, the Formalities Officer failed to appreciate that the present case was clearly distinguishable from them. They were both cases in which the identity of an opponent was deliberately concealed from the European Patent Office until after the period for opposition had expired. Deliberate concealment of an opponent's identity, as a result of which it is impossible for the Office to check the admissibility of an opposition, must be regarded as an intentional non-compliance with Rule 55(a) EPC. Such deliberate concealment cannot be corrected as a "mistake" under Rule 88 EPC **at any time**. A mistake may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if it does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. (Case J 08/80, OJ EPO 1980, 293 at 296: para. 4 of the Reasons for the Decision). The true intention of a person who files or authorises a representative to file an anonymous opposition is to be anonymous. If he acts in such a way, he must take the consequences.

5. However, the situation is quite different if the opponent is not correctly identified in the notice of opposition, owing to a genuine mistake. In the present case, it can be deduced from all the circumstances that the true intention of the Appellants was that an opposition should be filed openly in their name. Their representative made a mistake when he attempted to carry their intention into effect. In principle, such a mistake can be corrected under Rule 88 EPC even after expiry of the opposition period, because the correction of a mistake in a document always has retrospective effect (cf. Case J 04/85, OJ EPO 1986, 205: para. 13 of the Reasons for the Decision). Once corrected, the notice of opposition is deemed to have been in its corrected form before the opposition period expired. It follows that, in such circumstances, it is possible for the Office to check the admissibility of the opposition on the basis of the corrected notice. Thus there is no reason why the opposition in question should be rejected. On the contrary, the Enlarged Board of Appeal (Case Gr 01/84, "Opposition by proprietor/MOBIL OIL", OJ EPO 1985, 299 at 303) has drawn attention to the "fundamental principle" to be deduced from the EPC provisions relating to opposition, namely that only valid patents should

dié par la suite en démontrant que le nom indiqué dans l'acte d'opposition était une appellation commerciale ou celui d'une succursale appartenant à un tiers qui aurait pu valablement former opposition.

4. Pour interpréter les dispositions applicables et rejeter l'opposition comme irrecevable, l'agent des formalités s'est appuyé sur la décision d'une chambre de recours technique dans l'affaire T 25/85 (JO OEB 1986, 81) et sur celle antérieurement rendue par une division d'opposition (JO OEB 1986, 56). Ces décisions étant formulées en termes assez généraux, l'agent des formalités n'a pas vu que le cas présent se distinguait nettement des deux espèces en cause, où l'identité de l'opposant avait été délibérément dissimulée à l'Office européen des brevets jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Une telle dissimulation, qui met l'Office dans l'impossibilité d'apprécier si une opposition est recevable, doit être considérée comme un manquement intentionnel aux prescriptions de la règle 55(a) CBE et ne saurait à **aucun moment** faire l'objet d'une rectification en tant qu'"erreur". Il y a erreur dans un document déposé auprès de l'Office européen des brevets s'il ne traduit pas la véritable intention de la personne pour le compte de laquelle il a été déposé (décision J 08/80, JO OEB 1980, 293 à 296: paragraphe 4 des motifs de la décision). La véritable intention d'une personne qui forme une opposition anonyme ou qui mandate dûment un représentant à cet effet est de garder l'anonymat, et cette personne doit supporter les conséquences de ses actes. Mais la situation se présente tout différemment si l'opposant n'est pas correctement identifié dans l'acte d'opposition par suite d'une erreur involontaire.

5. Tous les faits de la cause tendent à démontrer que la véritable intention du requérant était de voir former opposition en son propre nom et non par personne interposée. Le mandataire a commis une erreur dans la mise à l'exécution de cette intention. Il est possible, en principe, de rectifier une erreur de ce genre au titre de la règle 88 CBE même après expiration du délai d'opposition, car la correction d'une erreur contenue dans un document a toujours un effet rétroactif (cf. décision J 4/85, JO OEB 1986, 205, paragraphe 13 des motifs de la décision). L'acte d'opposition tel que rectifié est réputé avoir existé sous cette forme avant que n'expire le délai d'opposition. Il s'ensuit qu'en pareille circonstance, l'Office est en mesure d'apprécier la recevabilité de l'opposition sur la base de l'acte rectifié et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de rejeter cette opposition. Bien au contraire, la Grande Chambre de recours (cf. décision Gr 01/84 "Opposition formée par le titulaire du brevet/MOBIL OIL", JO OEB 1985, 299 à 303) a appelé l'attention sur le "principe fondamental" se dégageant des dispositions de la CBE relatives à l'opposition, à savoir que, dans la mesure du possible, l'Office doit s'efforcer de ne maintenir en vigueur que des brevets valables. "On peut en conclure - a ajouté la Chambre - que, sauf en cas

der Macht des Europäischen Patentamts steht - nur rechtsgültige Patente aufrechterhalten werden" sollen. "Daraus läßt sich schließen, daß die Öffentlichkeit, außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen, ein überaus starkes Interesse daran hat, daß jeder Einspruch sachlich geprüft wird."

6. Die Kammer hat auch eine Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 21. Januar 1987 in der Sache T 222/85<sup>1)</sup> "Unzulässigkeit/PPG" (bisher nur in (1987) 2EPOR 99 veröffentlicht) berücksichtigt, in der ein Einspruch für unzulässig erachtet wurde, weil in der Einspruchsschrift die Tatsachen und Beweismittel zur Stützung der darin enthaltenen Behauptungen nicht hinreichend angegeben waren. In dieser Entscheidung wurde zwischen den sachlichen Anforderungen der Regel 55 c) EPÜ und den **Formerfordernissen** der Regel 55 a) EPÜ unterschieden (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Ferner heißt es darin, daß Einsprüche gutgläubig eingereicht und betrieben werden müssen, wenn Verzögerungen und Rechtsunsicherheiten vermieden werden sollen. Im vorliegenden Fall besteht kein Zweifel an der Gutgläubigkeit der Beschwerdeführerin.

7. In ihrer Entscheidung in der Sache T 25/85 (ABI. EPA 1986, 81, insb. 87, Nr. 12 der Entscheidungsgründe) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 die Auffassung vertreten, daß die Regel 56 (2) EPÜ eine "*lex specialis*" zur Regel 88 EPÜ sei. Nach Auffassung der Kammer erlauben die Regeln 55 a) und 56 (2) EPÜ eine Berichtigung der Einspruchsschrift nach Ablauf der Einspruchsfrist nur insoweit, als es sich um die Bezeichnung des Einsprechenden, nicht aber um seine nachträgliche Nennung handelt.

8. Der vorliegende Fall hätte gemäß Regel 56 (2) EPÜ behandelt werden können, wenn der Formalsachbearbeiter die Beschwerdeführerin aufgefordert hätte, die Mängel innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist zu beheben; er hat dies jedoch offensichtlich deshalb nicht getan, weil der Vertreter der Beschwerdeführerin ihm zuvorkam, die Berichtigung beantragte und Beweismittel zu seinem Antrag vorlegte. Die Kammer ist der Auffassung, daß unter diesen Umständen eine Berichtigung aufgrund der Regel 88 EPÜ nicht unter Berufung auf die zur Sache T 25/85 angestellten Überlegungen abgelehnt werden kann. Die Berichtigung liegt ihrem Wesen nach eindeutig im Rahmen dessen, was die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 als zulässig erachtet hat. Hier muß nicht entschieden werden, wie die Rechtslage aussehen würde, wenn die Einsprechende versehentlich überhaupt nicht genannt worden wäre. Wie bereits dargelegt, war dies auch bei der Sache T 25/85 nicht der Fall, da dort ein bewußtes

be maintained in force so far as it lies within the power of the European Patent Office to achieve this and that "it can be deduced that, except in cases of manifest abuse of procedure, the overwhelming public interest lies in each opposition being examined on its merits".

6. The Board has also taken account of a decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 21 January 1987 in Case T 222/85<sup>1)</sup> "Inadmissible/PPG" (at present published only in (1987) 2EPOR 99) in which an opposition was held to be inadmissible as the notice of opposition failed to set forth any sufficient indication of the relevant facts, evidence and argument relied upon by the opponent. That decision distinguished the substantive requirements of Rule 55(c) from the **formal** requirements of Rule 55(a) EPC (para. 4 of the Reasons for the Decision). It pointed out that oppositions must be filed and pursued in good faith so as to avoid procrastination and uncertainty. In the present case, there can be no doubt as to the good faith of the Appellants.

7. In its decision in Case T 25/85 (OJ EPO 1986, 81 at 87: cf. para. 12 of the Reasons for the Decision) the Technical Board of Appeal 3.3.1 expressed the opinion that Rule 56(2) EPC is "*lex specialis*" in respect of Rule 88 EPC. The Board considered that Rules 55(a) and 56(2) EPC allowed correction of the notice of opposition after expiry of the opposition period only to the extent of correcting information concerning the opponent but did not allow his subsequent naming.

8. The present case is one which could have been dealt with under Rule 56(2) EPC if the Formalities Officer had issued an invitation to remedy deficiencies within a period specified by him but he did not, obviously because the Appellant's representative took the initiative, requested correction and provided evidence in support of his request. The Board considers that, in the circumstances, no objection to correction based on Rule 88 EPC can be grounded upon any observations made in Case T 25/85. The substance of the correction is clearly within the scope of what Technical Board of Appeal 3.3.1 considered to be allowable. It is not necessary for the purposes of the present case to decide what would be the position if by mistake no opponent was named at all. As pointed out earlier, this was not the position either in Case T 25/85, where there was a deliberate omission. Thus the observations of Technical Board of Appeal 3.3.1 regarding Rule 88 EPC, which are summarised in the preceding paragraph, were

d'abus manifeste de procédure, le public a le plus grand intérêt à ce que chaque opposition soit examinée au fond."

6. La Chambre a également pris en compte une décision de la Chambre de recours technique 3.3.2 en date du 21 janvier 1987, T 222/85<sup>1)</sup> "Irrecevabilité/PPG" (cette décision n'a été publiée jusqu'ici que dans 2 EPOR 99 - 1987) par laquelle une opposition a été déclarée irrecevable au motif que l'acte d'opposition ne contenait pas d'indications suffisantes quant aux moyens de fait et de droit invoqués par l'opposant. Cette décision établissait une distinction entre les exigences substantielles de la règle 55(c) et les exigences formelles de la règle 55(a) CBE (cf. paragraphe 4 des motifs de la décision). Elle déclarait que les oppositions doivent être formées et conduites de bonne foi afin d'éviter les atermoiements et les incertitudes. Or, la bonne foi du requérant ne fait aucun doute en la présente espèce.

7. Dans la décision T 25/87 (cf. JO OEB 1986, 81 à 87, paragraphe 12 des motifs de la décision), la Chambre de recours 3.3.1 a été d'avis qu'il y a lieu de considérer la règle 56(2) CBE comme "*lex specialis*" par rapport à la règle 88 CBE. Elle a estimé que les règles 55(a) et 56(2) CBE permettent la rectification de l'acte d'opposition après expiration du délai correspondant uniquement dans la mesure où la rectification se rapporte à des renseignements concernant l'opposant, mais elles n'autorisent pas la désignation ultérieure de celui-ci.

8. La présente espèce aurait pu être traitée dans le cadre de la règle 56(2) CBE si l'agent des formalités avait émis une invitation à remédier aux irrégularités dans un délai qu'il aurait imparti, mais il ne l'a pas fait, à l'évidence parce que prenant l'initiative, le mandataire du requérant a sollicité une rectification et fourni des preuves à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'une objection à la rectification en vertu de la règle 88 CBE ne saurait se fonder sur les observations contenues dans la décision T 25/85. La substance de cette rectification reste sans conteste en deçà des limites autorisées par la Chambre de recours 3.3.1. Il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la présente espèce, d'envisager le cas où le nom de l'opposant serait bel et bien omis par inadvertance. Comme indiqué plus haut, il n'en était pas ainsi non plus dans l'affaire T 25/85, où ce nom avait été omis intentionnellement. Par conséquent, les observations de la Chambre de recours technique 3.3.1 concernant la règle 88 CBE, telles que

<sup>1)</sup> Veröffentlicht im Abl. EPA 1988, 128.

<sup>1)</sup> Published in OJ EPO 1988, 128.

N.d.T.

"Obiter dicta": ce que le juge a déclaré sans nécessité absolue, par opposition à la "ratio decidendi", support nécessaire de la décision.

<sup>1)</sup> Publiée au JO OEB 1988, 128.

Verschweigen vorlag. Die Bemerkungen der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 zur Regel 88 EPÜ, die im vorhergehenden Absatz zusammengefaßt sind, waren also reine *obiter dicta*. Es gilt keineswegs als endgültig entschieden, daß die Regel 56 (2) EPÜ eine "*lex specialis*" zur Regel 88 EPÜ ist. Die Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 04/85 (loc. cit.) dürfte wohl eher zutreffen; sie ist der Ansicht, daß die Regel 88 EPÜ allgemein anzuwenden sei und durch die anderen Regeln über die Berichtigung von Mängeln nur ergänzt werde. Es ist daran zu erinnern, daß es bei einer Aufforderung zur Mängelbeseitigung genügt, dieser Folge zu leisten; im Falle der Berichtigung eines Fehlers hingegen muß unter Umständen erst nachgewiesen werden, daß ein Fehler vorliegt; ferner ist anzugeben, worin er besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte (vgl. die unter Nr. 4 genannte Sache J 08/80). ...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung des die Geschäfte der Generaldirektion 2 wahrnehmenden Formalsachbearbeiters vom 11. März 1986 wird aufgehoben.
2. Die im vorliegenden Verfahren eingereichte Einspruchsschrift ist nach Regel 88 EPÜ so zu berichtigen, daß der Name der Einsprechenden "Davy Thornaby Limited" lautet und als ihre Anschrift die richtige, vollständige Postanschrift des eingetragenen Firmensitzes angegeben wird.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

strictly *obiter dicta*. It cannot be considered as finally decided that Rule 56(2) EPC is a "*lex specialis*" in respect of Rule 88 EPC. The better view may be that of the Legal Board of Appeal in Case J 04/85 (loc. cit.), which is that the provisions of Rule 88 EPC are of general application and that other Rules relating to the remedying of deficiencies are simply complementary to that Rule. It has to be remembered that an invitation to remedy deficiencies merely has to be responded to, whereas correction of a mistake may involve proving that a mistake was made, what it was and what the correction should be (cf. Case J 08/80, cited in para. 4 above). ...

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

1. The Decision of the Formalities Officer acting for Directorate-General 2 dated 11 March 1986 is set aside.
2. The Notice of Opposition filed in these proceedings is to be corrected under Rule 88 EPC so that the name of the opponent is "Davy Thornaby Limited" and the correct full postal address of the registered office of that company is given as the address of the opponent.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

résumées dans le paragraphe précédent, avaient uniquement valeur d' "*obiter dicta*" ). On ne saurait considérer comme définitive la conclusion suivant laquelle la règle 56(2) CBE constituerait une "*lex specialis*" par rapport à la règle 88 CBE. La Chambre de recours juridique semble avoir adopté un point de vue mieux approprié dans l'affaire J 04/85 (loc. cit.), à savoir que les dispositions de la règle 88 CBE sont d'application générale et que d'autres règles relatives à la manière de remédier aux irrégularités viennent compléter cette règle. Il y a lieu de rappeler qu'il doit être simplement répondu à une invitation à remédier à des irrégularités, tandis que, pour rectifier une erreur, il faut éventuellement prouver qu'il y a bien eu erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite (cf. décision J 08/80, citée au paragraphe 4 supra). ...

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de l'agent des formalités rendue au nom de la direction générale 2 sous la date du 11 mars 1986 est annulée.
2. L'acte d'opposition déposé dans la présente procédure sera rectifié au titre de la règle 88 CBE. Il désignera "Davy Thornaby Limited" comme opposant et l'adresse postale exacte et complète du siège social de cette société sera mentionnée en tant qu'adresse de l'opposant.
3. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 11. Juni 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Gumbel

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
SMS Schloemann-Siemag AG

**Stichwort:** Verzicht auf das Patent/SMS

**Artikel:** 101, 102, 110, 111 EPÜ

**Schlagwort:** "Widerruf des Patents nach Verzichtserklärung durch den Patentinhaber"

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 11 June 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque  
Members: G.D. Paterson  
F. Gumbel

**Patent proprietor/Respondent:**  
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

**Opponent/Appellant:** SMS  
Schloemann-Siemag AG  
**Headword:** Abandoned patent/SMS

**Article:** 101, 102, 110, 111 EPC

**Keyword:** "Patent revoked as consequence of patentee stating "We ... abandon the ... patent""

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 11 juin 1987 T 237/86 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque  
Membres: G.D. Paterson  
F. Gumbel

**Titulaire du brevet/intimé:**  
Kotobuki Sangyo Kabushiki Kaisha

**Opposant/requérant:** SMS  
Schloemann-Siemag AG  
**Référence:** Abandon du brevet/SMS

**Article:** 101, 102, 110, 111 CBE

**Mot clé:** "Révocation d'un brevet consécutive à la déclaration suivante du titulaire: "Nous abandonnons le brevet..."

**Leitsatz**

Wird der Beschwerdekammer in irgendeiner Form mitgeteilt, daß Beschwerdeführer und Beschwerdegegner beide den Widerruf des Patents wünschen, dann kann die Kammer von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch machen und das Patent widerrufen. Die Erklärung "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent", die der Einspruchsbeschwerdeverfahren vom Patentinhaber übermittelt wurde, kommt in diesem Fall einem Antrag auf Widerruf des Patents gleich.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einspruchsabteilung hatte den Einspruch gegen das auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 858.4 erteilte europäische Patent Nr. 016 237 mit Entscheidung vom 12. Mai 1986 zurückgewiesen.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 9. Juli 1986 fernschriftlich Beschwerde ein und bestätigte das Fernschreiben mit einem Schreiben gleichen Datums; sie entrichtete die Beschwerdegebühr am 10. Juli 1986 und reichte am 11. September 1986 die Beschwerdebegründung nach, in der sie den Widerruf des Patents beantragte.

III. Mit Schreiben vom 12. Januar 1987, in dem die Beschwerdenummer angegeben war, gab der Vertreter der Beschwerdegegnerin die Erklärung ab: "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent." Der Geschäftsstellenbeamte der Beschwerdekammer teilte der Patentinhaberin mit Bescheid vom 27. Januar 1987 mit, sie müsse entweder ihr Einverständnis mit der Fassung widerrufen, in der das Patent erteilt worden sei, oder den Widerruf des Patents beantragen, falls sie wünsche, daß die Kammer das Patent widerrufe. Die Patentinhaberin teilte der Beschwerdekammer daraufhin mit einem Schreiben vom 4. Februar 1987 mit, sie widerrufe ihr Einverständnis mit der Fassung, in der das Patent erteilt worden sei, und beabsichtige nicht, eine neue Fassung einzureichen.

**Entscheidungsgründe**

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

2. Nach Auffassung der Kammer hätte es aus den nachstehend angegebenen Gründen weder des an die Beschwerdegegnerin gerichteten Bescheids vom 27. Januar 1987 noch deren Antwortschreibens vom 4. Februar 1987 bedurft. Wenn der Beschwerdekammer - wie im vorliegenden Fall - in irgendeiner Form mitgeteilt wird, daß Beschwerdeführer und Beschwerdegegner beide den Widerruf des Patents wünschen, dann kann die Kammer ohne weiteres von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch machen und den Widerruf des Patents beschließen.

**Headnote**

When it is made clear to the Board of Appeal, whatever the form of words used, that the Appellant and the Respondent are agreed that a patent should be revoked, the Board may exercise its power under Article 111(1) EPC to revoke the patent. The statement "We herewith abandon the above patent", sent to the Board of Appeal by the patent proprietor during the appeal stage of an opposition, is in this case equivalent to a request that the patent be revoked.

**Summary of Facts and Submissions**

I. In a decision dated 12 May 1986 the Opposition Division rejected the opposition filed against European patent No. 016 237 granted upon the subject-matter of European patent application No. 79 100 858.4.

II. The Appellant appealed against this decision by telex on 9 July 1986, subsequently confirmed by a letter of the same date, paid the fee for appeal on 10 July 1986 and filed a statement of grounds of appeal on 11 September 1986, in which he requested that the patent be revoked.

III. In a letter dated 12 January 1987 quoting the number of the appeal, the representative of the Respondent stated: "We herewith abandon the above patent". In a communication dated 27 January 1987 to the patent proprietor, the Registrar of the Board of Appeal stated that if he wished the Board to revoke the patent he should either withdraw consent to the text of the patent as granted, or request revocation of the patent. In a response to the patent proprietor informed the Board of Appeal, by letter dated 4 February 1987, that he withdrew consent to the text of the patent as granted and did not intend to submit any other text.

**Reasons for the Decision**

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

2. In the opinion of the Board, for the reasons set out below it was not necessary for the communication dated 27 January 1987 to have been sent to the Respondent, or for the Respondent to have filed his letter dated 4 February 1987 in reply. When, as in the present case, it is made quite clear to the Board of Appeal (whatever the exact form of wording used) that both the Appellant and the Respondent are agreed that the patent should be revoked, the Board sees no difficulty in exercising its powers under Article 111(1) EPC, by deciding to revoke the patent.

**Sommaire**

Lorsqu'il a été clairement précisé à la chambre de recours - et ce, quelle que soit la formulation utilisée - que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut révoquer ledit brevet en vertu du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 111(1) CBE. La déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné", envoyée à la chambre de recours par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours faisant suite à une opposition, équivaut en l'occurrence à une requête en révocation du brevet.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Par décision en date du 12 mai 1986, la Division d'opposition a rejeté l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 016 237, délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 79 100 858.4.

II. La requérante a adressé à l'OEB le 9 juillet 1986 un télex pour former recours contre cette décision, et a confirmé ce recours par une lettre portant la même date, puis elle a acquitté la taxe correspondante le 10 juillet 1986 et produit le 11 septembre 1986 le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle demandait la révocation du brevet.

III. Dans une lettre datée du 12 janvier 1987, qui mentionnait le numéro du recours, le mandataire de l'intimée déclarait: "Nous abandonnons le brevet susmentionné". Le 27 janvier 1987, le greffier de la Chambre a adressé à la titulaire du brevet une notification lui signalant que, si elle désirait que la Chambre révoque son brevet, elle devait soit revenir sur son acceptation du texte dans lequel ce brevet avait été délivré, soit demander la révocation du brevet. Par lettre du 4 février 1987, la titulaire du brevet a répondu à la Chambre qu'elle revenait sur son acceptation du texte dans lequel avait été délivré le brevet, et qu'elle n'avait pas l'intention de proposer un autre texte, quel qu'il soit.

**Motifs de la décision**

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

2. Pour les motifs exposés ci-après, la Chambre juge superflues la notification en date du 27 janvier 1987 adressée à l'intimée, ainsi que la réponse donnée par celle-ci dans sa lettre du 4 février 1987. Lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, il a été clairement précisé à la chambre de recours (quelle que soit au juste la formulation utilisée) que le requérant et l'intimé sont d'accord pour que le brevet soit révoqué, la chambre peut sans problème décider la révocation dudit brevet, en faisant usage du pouvoir que lui confère à cet égard l'article 111(1) CBE.



3. Der Bescheid bezieht sich u. a. auf Nummer 4 der Entscheidung T 73/84 "Widerruf auf Veranlassung des Patentinhabers/SMS" (ABl. EPA 1985, 241), wo es wie folgt heißt: "Der Patentinhaber kann das [Einspruchs]-Verfahren jedoch nicht durch eine an das EPA gerichtete Erklärung, daß er auf das europäische Patent verzichtet, beenden, da dies nicht im Übereinkommen vorgesehen ist." Anschließend wird auf die Möglichkeit verwiesen, den Verzicht auf das Patent gegenüber den nationalen Patentämtern entsprechend dem nationalen Recht zu erklären. Ist das europäische Patent erst einmal vom EPA erteilt worden und in jedem benannten Staat als nationales Patent wirksam geworden, so wird es aus der Verantwortung des EPA entlassen; ein Verzicht auf das europäische Patent kann deshalb nur insoweit ausgesprochen werden, als die einzelnen nationalen Ämter und das jeweils geltende nationale Recht dies erlauben. Sobald jedoch gemäß Artikel 99 (1) EPÜ Einspruch gegen das erteilte europäische Patent eingelegt wird, geht die Zuständigkeit für das Patent wieder auf das EPA über, damit dieses den Einspruch entsprechend den Artikeln 101 und 102 EPÜ prüfen und darüber entscheiden kann; wird nach erfolgter Entscheidung über den Einspruch entsprechend den Artikeln 106 bis 108 EPÜ Beschwerde eingelegt, so geht die Zuständigkeit für das Patent auf die Beschwerdekammer über, damit diese die Beschwerde gemäß den Artikeln 110 und 111 EPÜ prüfen und darüber entscheiden kann.

4. Im vorliegenden Fall wurde die Erklärung "Wir verzichten hiermit auf das obengenannte Patent" von der Beschwerdegegnerin in der Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens abgegeben, in der bereits die Beschwerdeführerin den Widerruf des Patents beantragt hatte. Diese Erklärung macht aus dem Gesamtzusammenhang heraus zweifelsfrei deutlich, daß die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit dem Widerruf des Patents einverstanden ist, und kommt damit einem Antrag der Beschwerdegegnerin auf Widerruf des Patents gleich. Dies wurde denn auch in einem späteren Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 4. Februar 1987 bestätigt, obwohl es einer solchen Bestätigung nicht bedurft hätte.

5. Dementsprechend macht die Kammer im Hinblick auf das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 12. Januar 1987 von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und widerruft das europäische Patent.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und das Patent widerrufen.

3. The communication refers *inter alia* to paragraph 4 of Decision T 73/84 "Revocation at the instance of the patent proprietors/SMS" (OJ EPO 1985, 241), which states that "the patent proprietor cannot terminate the (opposition) proceedings by telling the EPO that he is surrendering the European patent, since this is not provided for in the Convention", - and there is then a reference to the possibility of surrendering the patent via national patent offices and national law. Of course, once a European patent is granted by the EPO and becomes effective as a national patent in each designated state, the EPO loses its seisin of such a patent, and in that circumstance such a European patent can only be surrendered insofar as each national office and national law allows. But as soon as a notice of opposition to the granted European patent is filed in accordance with Article 99(1) EPC, the EPO regains seisin of that patent, for the purpose of examining and deciding upon such opposition in accordance with Articles 101 and 102 EPC; and after a decision on the opposition issued, if an appeal is filed in accordance with Articles 106 to 108 EPC, the Board of Appeal retains such seisin of the patent, in order to examine and decide upon the appeal in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

4. In the present case, the statement "We herewith abandon the above patent" was sent by the Respondent to the Board of Appeal during the appeal stage of opposition proceedings in which the Appellant had previously requested revocation of the patent. In the context, this statement made it perfectly clear that the Respondent (the patent proprietor) agreed that the patent should be revoked, and was thus equivalent to a request from the Respondent that the patent be revoked. This was in fact confirmed by the Respondent's subsequent letter dated 4 February 1987, but such confirmation was unnecessary.

5. Accordingly, having regard to the Respondent's letter dated 12 January 1987, in the exercise of its powers under Article 111(1) EPC the Board has decided to revoke the European patent.

#### Order

**For these reasons, it is decided that:**

The contested decision is set aside and the patent revoked.

3. La notification fait notamment référence au point 4 de la décision T 73/84 "Révocation à l'initiative du titulaire du brevet/SMS" (JO OEB 1985, 241), où il est déclaré que "le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure (d'opposition) en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention", et où est évoquée la possibilité de renoncer au brevet par une déclaration adressée aux offices nationaux des brevets, dans les conditions prévues par le droit national. Lorsqu'un brevet européen est délivré par l'OEB, et qu'il prend effet en tant que brevet national dans chacun des Etats désignés, il va de soi que l'OEB perd sa compétence à l'égard de ce brevet, qui ne peut alors être abandonné que dans la mesure où cette possibilité est prévue par les offices et le droit des différents Etats concernés. Toutefois, dès qu'il est fait opposition au brevet européen délivré, conformément à l'article 99(1) CBE, l'OEB redevient compétent à l'égard de ce brevet, en ce sens qu'il est chargé d'examiner l'opposition et de statuer à son sujet, ainsi que le prévoient les articles 101 et 102 CBE. De plus, si après qu'il a été statué sur l'opposition, un recours est formé dans les conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE, la chambre de recours reste compétente à l'égard du brevet, afin d'examiner le recours et de statuer à son sujet, en vertu des articles 110 et 111 CBE.

4. Dans la présente espèce, la déclaration "Nous abandonnons le brevet susmentionné" a été envoyée par l'intimée à la Chambre pendant la procédure de recours faisant suite à la procédure d'opposition, au cours de laquelle la requérante avait demandé la révocation du brevet. Dans le contexte de ladite procédure, il ressortait clairement de cette déclaration que l'intimée (titulaire du brevet) était d'accord pour que le brevet soit révoqué, et de ce fait, cette déclaration pouvait être assimilée à une requête en révocation du brevet présentée par ladite intimée, ce qui a été confirmé, bien que cela ne fût pas nécessaire, par la lettre envoyée ultérieurement par celle-ci le 4 février 1987.

5. Par conséquent, eu égard à la lettre de l'intimée en date du 12 janvier 1987, la Chambre, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE, a décidé de révoquer le brevet européen.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

La décision attaquée est annulée et le brevet révoqué.

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.2  
vom 11. August 1987  
T 2/87 - 3.2.2<sup>1)</sup>  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: P. Ford  
C. Andries

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
The Bendix Corporation  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Robert Bosch GmbH**

**Stichwort: Telegrafische  
Geldanweisung/BOSCH**

**Artikel: 99 (1) EPÜ, 8 (1) b)  
Gebührenordnung**

**Schlagwort: "Verspätete  
Entrichtung der Einspruchsgebühr" -  
"Einspruch gilt als nicht eingelegt" -  
"Telegrafische Geldanweisung" -  
"Tatsächlicher Eingang der  
Barzahlung" - "Analogie zu Regel 85  
EPU (verneint)" - Wiedereinsetzung in  
den vorigen Stand (nicht  
vorgesehen)"**

*Leitsätze*

*I. Das Europäische Patentamt ist rechtlich auch dann nicht verpflichtet, außerhalb der Öffnungszeiten Barzahlungen entgegenzunehmen, wenn sie ihm vom Einzahler angekündigt worden sind.*

*II. Die Fiktion der Gutschrift auf einem Konto kann nicht so weit gehen, daß der fiktive Eingang einer Barzahlung an einem vor dem tatsächlichen Eingang liegenden Tag als Zahlungstag anerkannt wird.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 054 497 zugunsten der Beschwerdegegnerin wurde im Europäischen Patentblatt Nr. 85/17 vom 24. April 1985 bekanntgemacht. Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs gegen das Patent lief also gemäß Artikel 99 (1) EPÜ am Freitag, den 24. Januar 1986 ab. Um 17.00 Uhr dieses Tages (also nach Dienstschluß beim Europäischen Patentamt in München) übermittelte ein Angestellter der Beschwerdeführerin eine telegrafische Geldanweisung über 560 DEM (den Betrag der Einspruchsgebühr) von einem Postamt in der Bundesrepublik Deutschland aus an das EPA. Das Telegramm ging um 18.00 Uhr bei einem Postamt in München ein. Zwischen 20.10 Uhr und 21.50 Uhr versuchte ein Postbeamter dem EPA den Betrag in bar zu übergeben, allerdings vergeblich, da kein zur Entgegennahme des Geldes und zur Unterzeichnung einer Emp-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 11 August 1987  
T 2/87 - 3.2.2<sup>1)</sup>  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: P. Ford  
C. Andries

**Patent proprietor/Respondent:  
The Bendix Corporation  
Opponent/Appellant: Robert Bosch  
GmbH**

**Headword: Telegraphic money  
order/BOSCH**

**Article: 99(1) EPC, 8 (1) (b) Rules  
relating to Fees**

**Keyword: "Belated payment of  
opposition fee" - "Opposition deemed  
not filed" - "Telegraphic money  
order" - "Actual receipt of cash" -  
"Analogy with Rule 85 EPC (no)" -  
"Re-establishment of rights (not  
provided for)"**

*Headnote*

*I. The European Patent Office is under no legal obligation to receive cash payments delivered outside office hours, whether or not it is advised by the payer that such a payment is going to be made.*

*II. The concept of notional crediting to an account cannot reasonably be stretched to allow for recognition of notional receipt of cash on a day earlier than the day of actual receipt.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. Publication of the mention of the grant of European patent No. 0 054 497 to the Respondent appeared in the European Patent Bulletin No. 85/17 dated 24 April 1985. Accordingly, pursuant to Article 99(1) EPC, the period for giving notice of opposition to the patent expired on Friday 24 January 1986. At 5 p.m. on that day (therefore, after the European Patent Office in Munich had closed), an employee of the Appellant sent a telegraphic money order for DM 560 (the amount of the opposition fee) from a Post Office in the Federal Republic of Germany to the EPO. The telegram was received by a Post Office in Munich at 6 p.m. At some time between 8.10 p.m. and 9.50 p.m. an official of the Post Office attempted to deliver the money in cash to the EPO, but his attempt was unsuccessful as no official of the EPO authorised to receive the money and to sign a receipt therefor was on duty. A second attempt to deliver

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2,  
en date du 11 août 1987  
T 2/87 - 3.2.2<sup>1)</sup>  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: P. Ford  
C. Andries

**Titulaire du brevet/intimé:  
The Bendix Corporation  
Opposant/requérant: Robert Bosch  
GmbH**

**Référence: Mandat  
télégraphique/BOSCH**

**Article: 99(1) CBE, 8(1)b) règlement  
relatif aux taxes**

**Mot clé: "Paiement tardif de la taxe  
d'opposition" - "Opposition réputée  
non formée" - "Mandat  
télégraphique" - "Réception effective  
du paiement en espèces" - "Analogie  
avec la règle 85 CBE (non)" -  
"Rétablissement dans les droits (non  
prévu)"**

*Sommaire*

*I. L'Office européen des brevets n'est pas légalement tenu de recevoir un paiement en espèces en dehors de ses heures d'ouverture au public, que l'auteur du paiement l'ait ou non avisé au préalable qu'il allait effectuer ledit paiement.*

*II. La notion de fiction d'inscription au crédit d'un compte ne saurait raisonnablement être étendue de manière à faire admettre qu'un paiement en espèces est réputé reçu antérieurement à sa réception effective.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 054 497 à l'intimée a été publiée au Bulletin européen des brevets n° 85/17 du 24 avril 1985. Conformément à l'article 99(1) CBE, le délai d'opposition au brevet est en conséquence venu à expiration le vendredi 24 janvier 1986. Ce même jour, à 17 heures (c'est-à-dire après la fermeture des bureaux de l'Office européen des brevets à Munich), un employé de la requérante a envoyé à l'OEB un mandat télégraphique d'un montant de 560 DEM (soit le montant de la taxe d'opposition) à partir d'un bureau de poste en République fédérale d'Allemagne. Le télégramme a été reçu par un bureau de poste à Munich à 18 heures. Entre 20 h 10 et 21 h 50, un préposé de l'administration des postes a tenté de verser cette somme en espèces à l'OEB mais en vain, aucun agent de l'OEB autorisé à l'encaisser et à signer un récépissé n'étant alors de service. Une deuxième

<sup>1)</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

<sup>1)</sup> This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

<sup>1)</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.



fangsbescheinigung befugter Beamter des EPA anwesend war. Ein zweiter Versuch zur Übergabe des Geldes am nächsten Morgen blieb aus demselben Grunde erfolglos; der Betrag konnte erst am darauffolgenden Montagmorgen während der normalen Dienstzeit ausgehändigt werden.

II. Die Beschwerdeführerin übermittelte dem Amt fernschriftlich eine Beschwerdeschrift, die am Freitag, den 24. Januar 1986, um 18.54 Uhr dort einging. Sie enthielt u. a. den Hinweis "Zahlung per telegrafischer Überweisung". Das Fernschreiben wurde gemäß Regel 36 (5) EPÜ ordnungsgemäß schriftlich bestätigt.

...

V. In der angefochtenen Entscheidung vom 6. Oktober 1986 vertrat der Formalsachbearbeiter der Geschäftsstelle der Einspruchsabteilung des EPA die Auffassung, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelte, da die Einspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet worden sei, und daß der Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unzulässig sei.

VI. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 26. November 1986 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und eine schriftliche Beschwerdebegründung am 23. Januar 1987 fristgerecht nachgereicht. Die Beschwerdeführerin behauptete darin insbesondere, daß der Fall ähnlich gelagert sei wie der einer verspätet eingegangenen Posteinzahlung (T 214/83, ABI. EPA 1985, 10), der zugunsten des Beschwerdeführers entschieden worden sei. ... Jedermann müsse die Möglichkeit haben, eine Gebühr unabhängig von den Öffnungszeiten des EPA bis zum Ende des letztmöglichen Zahlungstages zu entrichten. Wenn die Öffnungszeiten dies nicht erlaubten, dann müsse die Frist für die Gebührensatzung analog zu Regel 85 EPÜ (Verlängerung von Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist) bis zum nächstfolgenden Tag verlängert werden, an dem das Amt zur Entgegennahme von Barzahlungen geöffnet sei. Die Beschwerdeführerin behauptete schließlich, eine Gebühr könne als im Sinne des Artikels 99 (1) EPÜ entrichtet gelten, sobald der Einzahler über den an das Amt überwiesenen Geldbetrag nicht mehr verfügen könne.

...

#### Entscheidungsgründe

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

2. Artikel 99 (1) EPÜ sieht vor, daß "innerhalb von neun Monaten" nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte Patent Einspruch einlegen kann. Er sieht ferner vor, daß der Einspruch erst als eingelegt gilt, wenn die Einspruchsgebühr "entrichtet" worden ist.

the money on the following morning was unsuccessful, for the same reason, and the money was only handed over during normal office hours on the following Monday morning.

II. A notice of opposition was sent by the Appellant by telex and received on Friday 24 January 1986 at 6.54 p.m. It contained, *inter alia*, the statement "Zahlung per telegraphischer Überweisung" ("payment by telegraphic money order"). The telex was duly confirmed in writing as required by Rule 36(5) EPC.

...

V. By the decision under appeal, dated 6 October 1986, the Formalities Officer of the Registry of the Opposition Division of the EPO held that the notice of opposition was deemed not to have been filed since the opposition fee was not paid in time and that the alternative request for re-establishment of rights was inadmissible.

VI. The Appellant filed notice of appeal against the decision on 26 November 1986. The appeal fee was duly paid and a written statement of the grounds of the appeal was filed in due time on 23 January 1987. The Appellant contended, in particular, that the case was analogous to that of a late received Giro payment which had been favourably considered in Case T 214/83 (OJ EPO 1985, 10). ... It must be possible for any person to pay a fee at any time up to the end of the last day for payment, irrespective of the opening hours of the EPO. Where the opening hours do not permit this, then, by analogy with Rule 85 EPC (extension of time limits expiring on a day on which the Office is not open for the receipt of documents) time for the payment of a fee should be extended to the next day in which the Office is open for the receipt of cash payments. Finally, the Appellant contended that a fee could be regarded as paid within the meaning of Article 99(1) EPC once the payer had given up control over the money in favour of the Office.

...

#### Reasons for the Decision

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

2. Article 99(1) EPC provides that any person may give notice of opposition to a European patent granted "within nine months" from the publication of the mention of the grant of the patent. It also provides that the notice shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been "paid".

tentative de remise de la somme n'ayant pas eu plus de succès le lendemain matin pour la même raison, la somme n'a été remise que le lundi matin suivant, pendant les heures normales d'ouverture au public.

II. La requérante a formé opposition par télex, reçu le vendredi 24 janvier 1986 à 18 h 54. L'acte d'opposition comportait notamment la mention suivante: "Zahlung per telegraphischer Überweisung" ("Paiement par mandat télégraphique"). Le télex a été dûment confirmé par écrit, conformément à la règle 36(5) CBE.

V. Dans la décision attaquée, en date du 6 octobre 1986, l'agent des formalités du greffe de la Division d'opposition de l'OEB a constaté que l'opposition était réputée non formée, la taxe d'opposition n'ayant pas été acquittée dans le délai, et que la requête subsidiaire en rétablissement dans les droits était irrecevable.

VI. La requérante a formé un recours contre cette décision le 26 novembre 1986. La taxe correspondante a été dûment payée et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit dans les délais le 23 janvier 1987. La requérante a notamment allégué qu'il y avait analogie entre la présente affaire et celle qui concernait un paiement par versement à un compte de chèques postaux reçu tardivement, à laquelle la décision T 214/83 (JO OEB 1985, 10) avait donné une suite favorable. ... Il doit être possible pour toute personne de payer une taxe à tout moment avant la fin du dernier jour du délai de paiement, quelles que soient les heures d'ouverture de l'OEB au public. Lorsque les heures d'ouverture ne le permettent pas, le délai de paiement d'une taxe devrait être prorogé jusqu'au jour suivant où l'Office est ouvert pour recevoir des paiements en espèces, par analogie avec la règle 85 CBE (prorogation des délais expirant un jour où l'Office n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces). Enfin, la requérante a soutenu qu'une taxe pouvait être considérée comme payée au sens où l'entend l'article 99(1) CBE dès lors que l'auteur du paiement a abandonné tout pouvoir de disposer de la somme, au profit de l'Office.

...

#### Motifs de la décision

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

2. L'article 99(1) CBE dispose que toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, "dans un délai de neuf mois" à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet. Il prévoit également que l'opposition n'est réputée formée qu'après "paiement" de la taxe d'opposition.

3. Zweifellos kann derjenige, der Einspruch einlegen will, dies bis zum Ablauf des letzten Tages der Einspruchsfrist tun. Ein automatischer Nachtbriefkasten und die (im vorliegenden Fall in Anspruch genommene) automatische Entgegennahme von telegrafischen Mitteilungen stellen sicher, daß Schriftstücke und Mitteilungen auch außerhalb der Öffnungszeiten beim EPA in München eingehen können und ein Eingangsdatum erhalten. In den Nachtbriefkasten können auch Schecks eingeworfen werden.

Es gibt jedoch keine Regelung, nach der Gebühren außerhalb der Öffnungszeiten in bareingezahlt werden können. Es gibt keinen "Nachtsafe" und insbesondere keine Möglichkeit zur Ausstellung von Empfangsbescheinigungen über Barzahlungen, die außerhalb der Öffnungszeiten vorgenommen werden. Nur befugte Personen dürfen Barzahlungen für das EPA entgegennehmen; sie sind nach der Finanzordnung der Europäischen Patentorganisation verpflichtet, hierüber eine Empfangsbescheinigung auszustellen. Bei Barzahlungen mittels Postanweisung schreibt die deutsche Postordnung - wie in der angefochtenen Entscheidung klar und richtig dargelegt wurde - ferner vor, daß der Postbeamte den Betrag nur einer dazu befugten Person aushändigen darf, die ihm darüber eine gültige Empfangsbescheinigung ausstellen muß.

4. Im vorliegenden Fall muß davon ausgegangen werden, daß der Beschwerdeführerin die Öffnungszeiten der Amtskasse des EPA und die Dienstzeiten im allgemeinen (die im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht worden sind und auf Anfrage mitgeteilt werden) bekannt waren und daß sie gewußt hat, daß eine nach Kassen- bzw. Dienstschluß abgesandte telegrafische Postanweisung unmöglich noch am selben Tag eingehen konnte.

5. Die Kammer kann weder im EPÜ noch anderswo eine Vorschrift finden, nach der das EPA rechtlich verpflichtet wäre, außerhalb der Dienstzeiten Barzahlungen entgegenzunehmen, ob sie ihm nun vom Einzahler angekündigt worden sind oder nicht. Dies gilt zumal dann, wenn auch die Ankündigung erst nach Dienstschluß abgesandt worden ist. Wer eine Gebühr in bar entrichten will, dem kann auch zugemutet werden, daß er alles hierfür Erforderliche veranlaßt.

6. Das Argument der Beschwerdeführerin, der vorliegende Fall sei ähnlich gelagert wie der, in dem bei einem Postamt eine Einzahlung auf ein Postgirokonto des EPA gemacht worden sei, ist nicht stichhaltig. Sowohl in der (oben genannten) Sache T 214/83 als auch in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 26/80 (ABI. EPA 1982, 7), auf die in der Sache T 214/83 ausführlich hingewiesen

3. It is not in doubt that a person who wishes to give notice of opposition may, in fact, do so at any time up to the end of the last day of the opposition period. The facilities of an automatic night letter box and (as was relevant in the present case) automatic receipt of telex messages ensure that documents and messages can be received at the EPO in Munich outside office hours and given a date of receipt. Cheques may also be posted in the night letter box.

However, there are no arrangements under which fees can be paid in cash outside office hours. There is nothing in the nature of a "Night Safe" and, in particular, there are no facilities for the issue of receipts for cash outside working hours. Only duly authorised persons may accept cash on behalf of the EPO and they are obliged to give receipts therefor by the European Patent Organisation's Financial Regulations. Furthermore, where cash is delivered by money order through a postal official, as has been very clearly and properly explained in the decision under appeal, German Post Office Regulations require that payment can only be made to an authorised person who must give a valid receipt to the postal official.

4. In the present case, the Appellant must be deemed to have been aware of the opening hours of the Cash Office of the EPO and the office hours in general (both of which have been made known through the Official Journal of the EPO and can be ascertained on enquiry) and that there was no chance that a telegraphic money order sent after such hours could be received on the same day.

5. The Board can find no justification in the EPC or any regulations to say that the EPO is under a legal obligation to receive cash payments delivered outside office hours, whether or not it is advised by the payer that such a payment is going to be made. *A fortiori* this must be the case where advice of payment is not sent until after office hours. It is not unreasonable that a person who wishes to pay a fee in cash must make arrangements for doing so which are appropriate to the circumstances.

6. The Appellant's argument that there should be an analogy between the present case and that of a payment to a Post Office in favour of a Giro account held by the EPO does not seem to be sound. Both Case T 214/83 (cited above) and the earlier Legal Board of Appeal decision in Case J 26/80 (OJ EPO 1982, 7), referred to at length in Case T 214/83, were concerned with crediting an account and with the con-

3. Il est incontestable que toute personne qui le souhaite peut effectivement former opposition à tout moment avant la fin du dernier jour du délai d'opposition. Grâce à la boîte aux lettres de nuit automatique et (comme ce fut le cas dans la présente espèce) à la réception automatique de télex, les pièces et les messages peuvent être reçus à l'OEB à Munich en dehors des heures d'ouverture au public, et il peut leur être attribué une date de réception. Les chèques peuvent également être déposés dans la boîte aux lettres de nuit.

Il n'existe toutefois aucune possibilité de payer les taxes en espèces en dehors des heures d'ouverture au public. Il n'existe rien de comparable à un "coffre de nuit", et, en particulier, rien n'est prévu pour délivrer des récépissés concernant des paiements en espèces en dehors des heures d'ouverture au public. Seules les personnes dûment autorisées peuvent accepter des paiements en espèces pour le compte de l'OEB, et le règlement financier de l'Organisation européenne des brevets leur fait obligation, dans ce cas, de délivrer un récépissé. En outre, lorsqu'il s'agit d'une somme expédiée par mandat, à verser en espèces par l'intermédiaire d'un préposé de l'administration des postes, comme cela a été très clairement et correctement exposé dans la décision attaquée, le règlement de l'administration allemande des postes prévoit que le paiement ne peut être fait qu'à une personne autorisée, qui doit délivrer un récépissé valable à ce préposé.

4. Dans la présente affaire, la requérante est censée ne pas ignorer les heures d'ouverture de la caisse de l'OEB et les heures d'ouverture en général (qui ont, dans un cas comme dans l'autre, été communiquées dans le Journal officiel de l'OEB et dont on peut s'assurer sur demande); elle devait donc savoir qu'un mandat télégraphique envoyé après les heures d'ouverture n'avait aucune chance d'être reçu le même jour.

5. Pour la Chambre, aucune disposition de la CBE ou de tout autre règlement ne permet de dire que l'OEB est légalement tenu de recevoir un paiement en espèces en dehors de ses heures d'ouverture au public, que l'auteur du paiement l'ait ou non avisé au préalable qu'il allait effectuer ledit paiement, et cela à plus forte raison si aucun avis annonçant le paiement n'est envoyé avant la fin des heures d'ouverture. Il n'est pas excessif de considérer qu'une personne qui a choisi pour payer une taxe de procéder à un versement en espèces doit prendre à cet effet toutes dispositions nécessitées par les circonstances.

6. L'argument avancé par la requérante selon lequel le présent cas serait analogue à celui d'un paiement par versement à un compte de chèques postaux de l'OEB ne semble pas fondé. Aussi bien l'affaire T 214/83 (citée ci-dessus) que la décision rendue antérieurement par la chambre de recours juridique dans l'affaire J 26/80 (JO OEB 1982, 7), à laquelle il est amplement fait allusion dans l'affaire T 214/83, concer-

worden ist, ging es um eine Einzahlung auf ein Konto und um den Begriff der Gutschrift auf einem Konto, der in Artikel 8 (1) a) der Gebührenordnung (GebO) ausdrücklich erwähnt wird. Im Zusammenhang mit Postanweisungen ist in Artikel 8 (1) b) GebO ausdrücklich vom "Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung", d. h. dem Tag des Eingangs der Barzahlung beim EPA, die Rede.

Nach Auffassung der Kammer kann die Fiktion der Gutschrift auf einem Konto nicht so weit gehen, daß der fiktive Eingang einer Barzahlung an einem vor dem tatsächlichen Eingang liegenden Tag als Zahlungstag anerkannt wird.

7. Außerdem ist es wohl kaum zulässig, die Frist für Barzahlungen analog zu Regel 85 EPU zu verlängern, wenn die Barzahlung nicht innerhalb der Öffnungszeiten erfolgt ist. Es ist etwas anderes, ob eine Zahlung, die an einem Tag fällig wird, an dem das Amt geschlossen ist, am nächstfolgenden Öffnungstag vorgenommen werden darf oder ob eine Zahlung an einem Öffnungstag erst nach Dienstschluß angeboten wird.

8. Auch das Argument der Beschwerdeführerin, eine Einspruchsgebühr könne als im Sinne des Artikels 99 (1) EPU "entrichtet" gelten, wenn der Einzahler nicht mehr über den Geldbetrag verfügen könne, kann die Kammer nicht gelten lassen. Aus der französischen und der englischen Fassung des Artikels 99 (1) EPU, die ebenso verbindlich sind wie die deutsche, geht eindeutig hervor, daß bei Barzahlungen - anders als bei Überweisungen - "entrichtet" im Sinne von "tatsächlich an das EPA gezahlt" zu verstehen ist. Im vorliegenden Fall war die Deutsche Bundespost kein mit der Entgegennahme von Geldbeträgen beauftragter Erfüllungsgehilfe des EPA, sondern nur der Bote des Einzahlers.

9. Aus diesen Gründen muß die vorliegende Beschwerde zurückgewiesen werden.

10. Die Beschwerdeführerin hat den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, die unter den gegebenen Umständen in Artikel 122 EPU auch nicht vorgesehen ist, nicht aufrechterhalten. Der in der angefochtenen Entscheidung hierzu vorgebrachten Begründung schließt sich die Kammer an.

...

cept of entry into an account, referred to specifically in Article 8(1)(a) Rules relating to Fees (RFees). In the case of a money order, Article 8(1)(b) RFees refers specifically to "the date of receipt of the amount of the money order", i.e. the date of receipt by the EPO of the cash.

In the opinion of the Board, the concept of notional crediting to an account cannot reasonably be stretched to allow for recognition of notional receipt of cash on a day earlier than the day of actual receipt.

7. Nor would it seem to be permissible to extend time for cash payment when cash was not delivered in office hours, by analogy with Rule 85 EPC. It is one thing to say that a payment due on a day on which the Office is not open **at any time** to receive it may be made on the next day on which it is so open. It would be quite another thing to say that a payment tendered after office hours on a day on which the Office was open should be acceptable on the next such day.

8. The Appellant's argument that an opposition fee can be regarded as "paid" within the meaning of Article 99(1) EPC, once the payer has given up control over the money cannot be accepted either. It is clear from the French and English texts of Article 99(1) EPC, which have equal authority with the German text, that "paid" must mean actually paid to the EPO when a cash and not a credit transaction is in question. In the present case, the German Post Office was not an agent of the EPO for the receipt of the money: it was merely the payer's messenger.

9. For the foregoing reasons, the present appeal must be dismissed.

10. The Appellant has not pursued the application for re-establishment of rights, which is not provided for in the circumstances of the case by Article 122 EPC. The reasoning of the decision under appeal in this respect must be affirmed.

...

naient l'inscription au crédit d'un compte ainsi que la notion de versement porté au crédit d'un compte, tout particulièrement visée à l'article 8(1)a) du règlement relatif aux taxes. S'agissant d'un mandat postal, l'article 8(1)b) de ce même règlement fait spécialement référence à la "date de l'encaissement du montant du mandat postal", c'est-à-dire à la date de l'encaissement de la somme en espèces par l'OEB.

La Chambre estime que la notion de fiction d'inscription au crédit d'un compte ne saurait raisonnablement être étendue de manière à faire admettre qu'un paiement en espèces est réputé reçu antérieurement à sa réception effective.

7. Il ne semble pas davantage admissible de proroger le délai de paiement, par analogie avec la règle 85 CBE, lorsque le paiement en espèces n'est pas effectué pendant les heures d'ouverture au public. Dire qu'un paiement venant à échéance un jour où l'Office n'est pas ouvert du tout pour l'encaisser peut être effectué le jour suivant où l'Office est ouvert à cet effet est une chose; soutenir qu'il y a lieu d'autoriser qu'un tel paiement entrepris après les heures d'ouverture un jour où l'Office était ouvert soit effectué le jour suivant où l'Office est ouvert en est une autre.

8. L'argument de la requérante selon lequel le "paiement" d'une taxe d'opposition au sens de l'article 99(1) CBE peut être considéré comme effectué dès lors que l'auteur du paiement a abandonné tout pouvoir de disposer de la somme en cause ne saurait non plus être admis. Il ressort à l'évidence des versions française et anglaise de l'article 99(1) CBE, qui font foi au même titre que la version allemande, que, s'agissant d'un versement en espèces et non d'une inscription au crédit d'un compte, "paiement" s'entend d'un paiement effectivement fait à l'OEB. Dans le présent cas, le bureau de poste allemand n'était pas un agent de l'OEB autorisé à encaisser la somme, mais uniquement l'intermédiaire servant de courrier à l'auteur du paiement.

9. Par les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter le présent recours.

10. La requérante n'a pas maintenu sa requête tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits, rétablissement qui, dans les circonstances de la présente affaire, n'est pas prévu par l'article 122 CBE. Il y a lieu de confirmer à cet égard les motifs de la décision attaquée.

...

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 16. April 1987  
T. 19/87 - 3.4.1\*)  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: G. D. Paterson  
H. Reich

**Anmelder: Fujitsu Limited**

**Stichwort: Mündliche  
Verhandlung/FUJITSU**

**Artikel: 113 (1), 116 EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Antrag auf  
Rücksprache zur Vorbereitung einer  
mündlichen Verhandlung" -  
"Zurückweisungsentscheidung ohne  
vorherige mündliche Verhandlung -  
Entscheidung als von Anfang an  
nichtig aufgehoben" -  
"Zurückweisung der Anmeldung  
an die Prüfungsabteilung zur  
Durchführung einer mündlichen  
Verhandlung - kein wesentlicher  
Verfahrensmangel"**

*Leitsätze*

*I. Stellt die Mitteilung eines Verfahrensbeteiligten sinngemäß einen Antrag auf mündliche Verhandlung dar, so darf eine Zurückweisungsentscheidung nicht ohne vorherige Anberaumung einer solchen getroffen werden.*

*II. Die - wenn auch falsche - Feststellung in einer Entscheidung, daß keine mündliche Verhandlung beantragt worden sei, ist weder a) eine Begründung der Zurückweisungsentscheidung, so daß auch kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt, noch ist sie b) ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung wurde am 25. August 1982 eingereicht. Die Prüfungsabteilung erließ am 21. Januar 1985 einen Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ und forderte die Beschwerdeführerin zur Stellungnahme auf. Diese reichte am 31. Juli 1985 eine schriftliche Stellungnahme ein, die mitfolgender Erklärung schloß: "Sollte der Prüfer noch immer Einwände gegen die vorliegende Anmeldung haben, so bitte ich, mir Gelegenheit zu geben, diese telefonisch oder durch persönliche Rücksprache zu erörtern, bevor ein negativer Bescheid ergeht." In einem weiteren, vom 15. Oktober 1985 datierten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ, der wiederum eine Aufforderung zur Stellungnahme enthielt, stellte die Prüfungsabteilung fest, daß keiner der Anträge der Anmeldung erfinderisch

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 16 April 1987  
T 19/87 - 3.4.1\*)  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: G.D. Paterson  
H. Reich

**Applicant: Fujitsu Limited**

**Headword: Oral  
proceedings/FUJITSU  
Article: 113(1), 116 EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Request for 'interview as preliminary to oral proceedings'" -  
"Decision to refuse issued without oral proceedings decision void ab initio and set aside" - "Application remitted to Examining Division for oral proceedings to take place - no substantial procedural violation"**

*Headnote*

*I. If, on the true meaning of a communication from a party, it constitutes a request for oral proceedings, there is no power to issue an adverse decision without first appointing such oral proceedings.*

*II. A finding in a decision that there has not been a request for oral proceedings, although wrong, does not constitute either (a) grounds or evidence on which the decision to refuse was based, so there is no violation of Article 113(1) EPC or (b) a substantial procedural violation for the purpose of Rule 67 EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The European patent application was filed on 25 August 1982. The Examining Division issued a communication dated 21 January 1985, pursuant to Article 96(2) EPC, in which the Appellant was invited to file his observations in reply. A letter containing observations in reply was filed by the Appellant on 31 July 1985, which ended with the statement "Should the Examiner still have any objections to the present application, it is requested that an opportunity be given to discuss these by telephone or at an interview before any adverse communication is issued". A further communication pursuant to Article 96(2) EPC was issued by the Examining Division dated 15 October 1985, again inviting the Appellant to file observations in reply, which indicated that none of the claims of the appli-

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 16 avril 1987  
T 19/87 - 3.4.1\*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: G.D. Paterson  
H. Reich

**Demandeur: Fujitsu Limited**

**Référence: Procédure  
orale/FUJITSU**

**Article: 113(1), 116 CBE**

**Règle: 67 CBE**

**Mot clé: "Demande d'une entrevue  
comme étape préalable à la procédure  
orale" - "Décision de rejet prise sans  
recours à une procédure orale.  
Décision rapportée et nulle ab Initio" -  
"Demande renvoyée devant la  
division d'examen pour procédure  
orale - vice substantiel de procédure  
(non)"**

*Sommaire*

*I. Si une notification émanant d'une partie constitue proprement une requête en procédure orale, il n'est pas permis de rendre une décision défavorable sans avoir eu préalablement recours à la procédure orale.*

*II. Le fait d'avoir constaté dans une décision, alors que c'était à tort, qu'il n'avait pas été formulé de requête en procédure orale ne constituait ni a) un motif ayant servi de fondement à la décision de rejet, par conséquent il n'y a pas eu violation de l'article 113(1) CBE ni b) un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen en cause a été déposée le 25 août 1982. Dans une notification émise le 21 janvier 1985 conformément à l'article 96(2) CBE, la Division d'examen a invité le requérant à lui présenter ses observations, ce qu'il a fait en réponse dans sa lettre du 31 juillet 1985, où il déclarait en conclusion: "Si l'examineur devait encore avoir des objections à formuler à l'encontre de la présente demande, je demande à pouvoir en discuter lors d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue avant qu'une notification défavorable ne soit émise". Dans une nouvelle notification émise le 15 octobre 1985 conformément à l'article 96(2) CBE, la Division d'examen a fait savoir au requérant, en l'invitant de nouveau à présenter ses observations, qu'aucune des revendications de sa demande ne

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

sei, und schloß mit der Erklärung: "Unter diesen Umständen erscheint eine Rücksprache nicht sachdienlich. Sollte die Anmelderin jedoch nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung beantragen, so würde diese anberaumt." Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin am 25. April 1986 ein vom 23. April 1986 datiertes Schreiben mit ihrer Stellungnahme ein, das mit folgender Erklärung schloß:

"Sollte der Prüfer mit dem Vorbringen nicht einverstanden sein, so beantrage ich vor Zurückweisung der Anmeldung nochmals eine Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung."

Am 4. August 1986 erging eine Zurückweisungsentscheidung, in der die Auffassung vertreten wurde, daß "Anspruch 1 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewählbar" sei und daß "weder die abhängigen Ansprüche noch die Beschreibung einen erfinderischen Gegenstand" aufwiesen. Daran schloß sich folgende Feststellung an: "Unter diesen Umständen erscheint die von der Anmelderin beantragte Rücksprache nicht sachdienlich. Obwohl die Prüfungsabteilung der Anmelderin dies mitgeteilt und sie darauf hingewiesen hatte, daß sie nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung beantragen könne (Bescheid vom 15. Oktober 1985, Seite 2), hat sie keine Verhandlung beantragt, sondern auf einer Rücksprache bestanden." Das Patent werde deshalb zurückgewiesen.

...

### Entscheidungsgründe

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

2. Es geht hauptsächlich um die Frage, ob der Schlußsatz des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 23. April 1986 aus dem Gesamtzusammenhang heraus (siehe Nr. 1) einen Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne des Artikels 116 EPÜ darstellt. Nach Auffassung der Kammer enthält dieser Satz sinngemäß zwei Anträge, nämlich einen auf Rücksprache **und** einen auf mündliche Verhandlung.

3. Natürlich ist ein Antrag auf Rücksprache an sich kein Antrag auf eine mündliche Verhandlung. Ebensovienig ist die Prüfungsabteilung verpflichtet, einem Antrag auf Rücksprache stattzugeben. In den "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" wird unter Nummer C.VI, 6.1 die übliche Verfahrensweise wie folgt beschrieben: "Beantragt der Anmelder oder sein Vertreter eine Rücksprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prüfer ist der Ansicht, daß eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist." Im vorliegenden Fall hat der Prüfer in dem Bescheid vom 15. Oktober 1985 zum Ausdruck gebracht, daß "eine Rücksprache nicht sachdienlich erscheint." Als die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf eine Rücksprache in ihrem Schreiben vom 23. April 1986 wiederholte, mußte sie sich somit darüber im

ation contained inventive subject-matter, and which ended with the statement "Under these circumstances an interview does not appear to be expedient. Should the applicant, however, request oral proceedings under Article 116 EPC, such oral proceedings would be appointed". A letter dated 23 April 1986 containing observations in reply was filed by the Appellant on 25 April 1986, which ended with the following statement:

"Should the Examiner not accept the submission, I again request an interview, as a preliminary to oral proceedings, before rejection of the application".

A Decision to refuse was issued on 4 August 1986, in which it was held that "Claim 1 was not allowable on the ground of lack of inventive step", and that "there is no inventive subject-matter apparent either in the dependent claims or in the description". The Decision went on to say "Under these circumstances, the interview requested by the Applicant is not considered to be expedient. Even after the Examining Division had informed the Applicant to that effect and pointed out the possibility of requesting oral proceedings under Article 116 EPC (communication of 15 October 1985, page 2), the Applicant did not direct his request to oral proceedings, but maintained his request for an interview". The patent was therefore refused.

...

### Reasons for the Decision

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

2. The main question is whether or not the sentence at the end of the letter from the Appellant dated 23 April 1986, when considered in its context as set out in paragraph 1 above, constituted a request for oral proceedings for the purpose of Article 116 EPC. In the Board's judgement the true meaning of that sentence is that it contained two requests, namely a request for an interview **and** a request for oral proceedings.

3. A request for an interview is clearly not, by itself, a request for oral proceedings. Equally clearly, if the Examining Division receives a request for an interview, there is no obligation upon the Examining Division to grant such a request. The practice is set out in the "Guidelines for Examination in the European Patent Office" at paragraph C.VI 6.1, as follows: "If the applicant or his representative requests an interview, the request should be granted unless the examiner believes that no useful purpose would be served by such a discussion". In the present case the examiner had expressed his belief that "an interview does not appear to be expedient" in the communication dated 15 October 1985. So when the Appellant repeated his request for an interview in his letter dated 23 April 1986, he must have been aware that such request

comportait d'objet impliquant une activité inventive. Ladite notification se terminait sur cette phrase: "Dans ces conditions, une entrevue ne paraît pas utile. Si toutefois le demandeur formulait une requête en procédure orale conformément à l'article 116 CBE, il serait recouru à une telle procédure". Le requérant a présenté ses observations dans une lettre datée du 23 avril 1986, reçue à l'Office le 25 avril 1986, à la fin de laquelle il déclarait:

"Pour le cas où l'examineur n'admettrait pas mes conclusions, je réitère ma demande d'entrevue comme étape préalable à la procédure orale, avant qu'une décision de rejet de la demande de brevet ne soit rendue".

Le 4 août 1986 a été rendue une décision de rejet, dans laquelle il était constaté que la revendication 1 n'était "pas admissible, faute d'activité inventive" et que "l'existence d'un objet impliquant une activité inventive ne [ressortait] ni des revendications dépendantes ni de la description". Il était également précisé dans la décision que "dans ces conditions, l'entrevue sollicitée par le demandeur n'a pas été jugée utile. Or, même après que la Division d'examen en eut informé le demandeur, en lui signalant qu'il avait la possibilité de demander une procédure orale conformément à l'article 116 CBE (notification en date du 15 octobre 1985, p. 2), celui-ci n'a pas présenté de requête en procédure orale, mais a maintenu sa demande d'entrevue". La demande de brevet a en conséquence été rejetée.

...

### Motifs de la décision

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

2. Il s'agit essentiellement de savoir si, replacée dans son contexte tel qu'il a été reconstitué au point I ci-dessus, la dernière phrase de la lettre du requérant en date du 23 avril 1986 doit ou non être considérée comme une requête en procédure orale au sens de l'article 116 CBE. Pour la Chambre, cette phrase contenait à vrai dire une double requête, à savoir une demande d'entrevue **et** une requête en procédure orale.

3. Il est évident qu'une demande d'entrevue n'est pas en soi une requête en procédure orale. Il est tout aussi évident que si la division d'examen reçoit une demande d'entrevue, elle n'est pas tenue de l'accorder. La pratique suivie est exposée dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", point C.VI, 6.1: "Si le demandeur ou son mandataire demande une entrevue, celle-ci devrait être accordée à moins que l'examineur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité". Dans la présente espèce, l'examineur avait fait savoir dans la notification du 15 octobre 1985 que selon lui une entrevue ne paraissait pas utile. En conséquence, lorsque le requérant a réitéré sa demande d'entrevue dans sa lettre du 23 avril 1986, il devait savoir que sa demande risquait de ne pas être accor-

klaren sein, daß ihm möglicherweise nicht stattgegeben würde. Nach Auffassung der Kammer kann der in diesem Brief formulierte Antrag auf "eine Rücksprache zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung" nur als gleichzeitiger Antrag auf eine Rücksprache (dem möglicherweise nicht entsprochen würde) und auf eine mündliche Verhandlung ausgelegt werden. Unter diesen Umständen muß nach Artikel 116 EPÜ vor der Prüfungsabteilung eine mündliche Verhandlung stattfinden. Die Prüfungsabteilung war nicht befugt, ihre Entscheidung zu treffen, ohne die Beschwerdeführerin zuvor zu einer mündlichen Verhandlung zu laden, so daß die Entscheidung von Anfang an nichtig ist. Der Beschwerde wird stattgegeben; die Anmeldung ist zur Durchführung der bereits beantragten mündlichen Verhandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, bevor diese darüber entscheidet.

4. Zum Vorbringen der Beschwerdeführerin, daß die Zurückweisungsentscheidung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstößt, ist zu klären, ob sie "auf Gründe gestützt" worden ist, zu denen sich die Beschwerdeführerin nicht hatte äußern können. Die Entscheidung wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet und stützt sich auf einschlägige Beweismittel. Nach Auffassung der Kammer stellt die - wenn auch falsche - Feststellung in dieser Entscheidung, daß kein Antrag auf eine mündliche Verhandlung gestellt worden sei, keinen "Grund" dar, auf den die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung gestützt worden wäre; somit liegt auch kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vor.

5. Da der Beschwerde stattgegeben worden ist, muß der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ geprüft werden.

Nach Auffassung der Kammer ist das in Artikel 116 EPÜ verankerte rechtliche Gehör ein ganz wichtiges Verfahrensrecht. Im vorliegenden Fall hätte der Schlußsatz des Schreibens der Beschwerdeführerin vom 23. April 1986 bei vernünftiger Betrachtung die Vermutung nahelegen müssen, daß hier eine mündliche Verhandlung beantragt wurde. Besteht im Einzelfall auch nur der geringste Zweifel darüber, ob eine mündliche Verhandlung beantragt worden ist, so empfiehlt es sich in der Praxis ohne Frage, den Betroffenen um eine Klärung zu bitten.

Dennoch hat die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat. Obwohl diese Feststellung nach Auffassung der Kammer aus den obengenannten Gründen nicht zutrifft, liegt hier eine Fehleinschätzung der Prüfungsabteilung und kein Verfahrensmangel vor. Auch die unterlassene Rückfrage bei der Beschwerdeführerin stellt nach Auffassung der Kammer keinen Verfahrensmangel dar. Es besteht daher kein Grund zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

might not be granted. In the Board's view, the request in that letter for "an interview as a preliminary to oral proceedings", can only be construed as both a request for an interview (which might or might not be granted), and a request for oral proceedings. In this circumstance, in accordance with Article 116 EPC, it is therefore mandatory that "oral proceedings shall take place", before the Examining Division. The Examining Division had no power to issue its Decision without first summoning the Appellant to oral proceedings, and the Decision is therefore void *ab initio*. The appeal is allowed, and the application must be remitted to the Examining Division in order that oral proceedings should take place, in accordance with the request which has already been made, prior to the Examining Division making its decision on the application.

4. As to the Appellant's submission that the Decision was issued in violation of Article 113(1) EPC, this depends upon whether or not the Decision to Refuse was "based on grounds or evidence" on which the Appellant had not had an opportunity to present his comments. The Decision to Refuse was based on the ground of lack of inventive step, and upon evidence relevant to that ground. In the Board's judgment, the finding in such Decision that there had not been a request for oral proceedings, although wrong, did not constitute either "grounds" or "evidence" on which the decision to refuse the European patent application was based. Thus there was no violation of Article 113(1) EPC.

5. As the appeal has been allowed, the Appellant's request for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC must be considered.

In the Board's view, the right to an oral hearing which is provided by Article 116 EPC is a very important procedural right. In the present case the last sentence of the Appellant's letter dated 23 April 1986 should on any reasonable view have raised the possibility that oral proceedings were being requested. If there is any doubt in any particular case as to whether or not oral proceedings have been requested, it is clearly desirable as a matter of practice that clarification should be sought from the party concerned.

Nevertheless, in the present case the Examining Division held in its Decision that no request for oral proceedings had been made by the Appellant. Although in the Board's view for the reasons set out above, that finding was in error, the error by the Examining Division was an error of judgment and was not a procedural violation. Furthermore in the Board's view the failure to seek clarification from the Appellant did not constitute a violation of any procedure. There is therefore no basis for ordering reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC.

dée. La Chambre estime que la demande d'"entrevue comme étape préalable à la procédure orale" formulée dans cette lettre ne peut être interprétée que comme une requête par laquelle le demandeur sollicite à la fois une entrevue (susceptible d'être accordée ou non) et la tenue d'une procédure orale. En pareil cas, aux termes de l'article 116 CBE, "il est recouru [obligatoirement] à la procédure orale" devant la division d'examen. Celle-ci n'était pas habilitée à rendre une décision sans citer d'abord le requérant à une procédure orale, et sa décision est donc nulle *ab initio*. Il est fait droit au recours, et la demande doit être renvoyée devant la Division d'examen afin que celle-ci tienne une procédure orale conformément à la requête qui avait déjà été formulée avant qu'elle n'ait statué sur la demande de brevet.

4. En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle la décision de rejet a été rendue en violation de l'article 113(1) CBE, il s'agit de savoir si ladite décision se fonde ou non sur "des motifs" au sujet desquels le requérant n'a pas pu prendre position. Or c'est l'absence d'activité inventive et la preuve de cette absence qui ont servi de fondement à la décision de rejet. La Chambre estime que le fait d'avoir constaté dans une décision, alors que c'était à tort, qu'il n'avait pas été formulé de requête en procédure orale ne constituait pas un "motif" ayant servi de fondement à la décision de rejet de la demande de brevet européen. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 113(1) CBE.

5. Etant donné qu'il a été fait droit au recours, il convient d'examiner la requête présentée par le requérant en vue d'obtenir le remboursement de la taxe de recours visé à la règle 67 CBE.

La Chambre estime que le droit à la tenue d'une procédure orale prévu à l'article 116 CBE est un droit très important en matière de procédure. Dans la présente espèce, la dernière phrase de la lettre du requérant en date du 23 avril 1986 aurait dû normalement être interprétée comme pouvant constituer une demande de procédure orale. Si, dans un cas particulier, il y a doute en ce qui concerne l'existence d'une demande de procédure orale, il va de soi qu'il convient, dans la pratique, de demander à la partie intéressée de préciser sans équivoque son intention.

Dans la présente espèce toutefois, la Division d'examen a constaté dans sa décision que le requérant n'avait pas demandé de procédure orale. Pour les motifs ci-dessus énoncés, la Chambre estime que, bien qu'il s'agisse d'une constatation erronée, l'erreur commise par la Division d'examen constituait un erreur de jugement, et non pas un vice de procédure. La Chambre considère en outre que le fait de ne pas avoir demandé au requérant de préciser son intention ne constitue pas un vice de procédure. Il n'y a donc pas lieu d'accorder le remboursement de la taxe de recours prévu par la règle 67 CBE.



**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. August 1986 wird aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, nach Artikel 116 EPÜ eine mündliche Verhandlung durchzuführen, bevor sie gemäß Artikel 97 EPÜ darüber entscheidet, ob ein Patent erteilt oder die europäische Patentanmeldung Nr. 82 304 491.2 zurückgewiesen wird.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

**Order**

**For these reasons it is decided that:**

1. The Decision of the Examining Division dated 4 August 1986 is set aside.

2. The application is remitted to the Examining Division with the order that oral proceedings under Article 116 EPC shall take place before the Examining Division decides whether to grant or refuse European patent application No. 82 304 491.2 under Article 97 EPC.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen en date du 4 août 1986 est annulée.

2. La demande est renvoyée devant la Division d'examen pour que celle-ci tienne une procédure orale, conformément à l'article 116 CBE, avant de décider de rejeter la demande ou de délivrer le brevet européen n° 82 304 491.2 en vertu de l'article 97 CBE.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der  
Beschwerdekammer in  
Disziplinarangelegenheiten  
vom 28. September 1987  
D 3/87\*  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: C. Payraudeau  
O. Bossung  
R. Kropveld  
E. Klausner

**Stichwort: "Grenzfall"-  
Entscheidung/Bezugnahme  
auf "Anweisungen"**

**Artikel: 5 (3), 12 (3) der Vorschriften  
über die europäische  
Eignungsprüfung für die beim EPA  
zugelassenen Vertreter**

**Schlagwort: "Grenzfall-  
Entscheidungen" - "Bezugnahme auf  
Anweisungen"**

*Leitsatz*

*Als Begründung für eine sog. "Grenzfall"-Entscheidung der Prüfungskommission nach Artikel 5 (3) Satz 2 i.V.m. Artikel 12 (3) VEP kann ein einfacher Hinweis auf Nr. VI. oder VII. der "Anweisungen" (ABI. EPA 1983, 296) genügen, sofern die dort veröffentlichten Grundsätze die Entscheidung allein tragen (vgl. D 01/86; dort Leitsatz II).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführer hat sich 1986 der 7. europäischen Eignungsprüfung unterzogen. Er erzielte in den Prüfungsarbeiten folgende Noten: A: 4 "Befriedigend", B: 6 "Mangelhaft", C: 5 "Leicht mangelhaft" und D: 3 "Gut". Damit war

**Decision of Disciplinary  
Board of Appeal  
dated 28 September 1987  
D 3/87\*  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: C. Payraudeau  
O. Bossung  
R. Kropveld  
E. Klausner

**Headword: Decisions in borderline  
cases / Reference to  
"Instructions"**

**Article: 5 (3) and 12 (3) of the  
Regulation on the European Qualifying  
Examination (REE)**

**Keyword: "Decisions in borderline  
cases" - "Reference to Instructions"**

*Headnote*

*A simple reference to No. VI or VII of the "Instructions" (OJ EPO 1983, 296) may suffice to substantiate a decision by the Examination Board in a borderline case under Article 5 (3), second sentence, in conjunction with Article 12 (3) of the Regulation on the European Qualifying Examination, provided the principles published in the "Instructions" of themselves support the decision (cf. D 01-03/86; Headnote II).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellant sat the seventh European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO in 1986. He obtained the following marks for the various papers: A: 4 "Pass", B: 6 "Inadequate", C: 5

**Décision de la Chambre de  
recours statuant en matière  
disciplinaire, en date du  
28 septembre 1987  
D 3/87\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: C. Payraudeau  
O. Bossung  
R. Kropveld  
E. Klausner

**Référence: Décision relative  
à un "cas limite"/Renvoi aux  
"Instructions"**

**Article: 5 (3), 12 (3) du règlement  
relatif à l'examen européen de  
qualification (REE)**

**Mot clé: "Décisions relatives à des  
"cas limites" - "Renvoi aux  
"Instructions"**

*Sommaire*

*Pour motiver une décision relative à un "cas limite" prise par le jury d'examen en vertu de l'article 5 (3), deuxième phrase ensemble l'article 12 (3) REE, un simple renvoi aux points VI ou VII des "Instructions" (JO OEB 1983, 296) peut suffire, dans la mesure où les principes qui y sont énoncés servent seuls de soutien à cette décision (cf. D 01, 02, 03/86, Sommaire II).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant s'est présenté en 1986 au 7<sup>e</sup> examen européen de qualification. Il obtint les notes 4 ("passable") à l'épreuve A, 6 ("insuffisant") à l'épreuve B, 5 ("légèrement insuffisant") à l'épreuve C et 3 ("bien") à l'épreuve D.

<sup>1</sup> Diese Entscheidung wurde bereits im ABI. EPA 1988, 31 veröffentlicht. Da diese Veröffentlichung aber sowohl im deutschen als auch im englischen Text einen Fehler aufwies, erfolgt hiermit ein korrigierter Neuabdruck.

<sup>1</sup> This decision was published in OJ EPO 1988, 31. However, as both the English and German texts contained an error a corrected version is reprinted here.

<sup>1</sup> Cette décision a déjà été publiée dans le JO OEB 1988, 31. Une erreur ayant été relevée à la fois dans le texte allemand et dans le texte anglais, il est publié ici une version corrigée de cette décision.

von der Prüfungskommission nach Artikel 5 (3) i.V.m. Artikel 12 (2) und (3) der "Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter" (ABI. EPA 1983, 282; nachfolgend: VEP) gesondert zu entscheiden, ob der Beschwerdeführer die Prüfung bestanden hat. Diese Entscheidung ist am 18. November ergangen. Sie ermangelt jedoch eines jeden erläuternden Hinweises, der sich auf den konkreten Fall bezieht.

II. Die Beschwerde richtet sich gegen die vorgenannte Entscheidung. Der Beschwerdeführer beantragt im wesentlichen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückverweisung der Sache an die Prüfungskommission.

III. Der Präsident des Rates des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter und der Präsident des Europäischen Patentamts haben von einer sich auf den konkreten Fall beziehenden Stellungnahme nach Artikel 12 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91) i.V.m. Artikel 23 (4) VEP Abstand genommen.

IV. Die Beschwerdekammer hat in den Sachen D 01/86, D 02/86, D 03/86<sup>1)</sup> eine grundlegende Entscheidung vom 5. Mai 1987 getroffen. In dieser Entscheidung ist vor allem gesagt, daß Entscheidungen der oben genannten Art einer Begründung bedürfen (Leitsatz II und Gründe Nr. 3 und 4).

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP und ist daher zulässig.

2. Da im vorliegenden Fall ebenfalls eine Entscheidung vorliegt, die jeder auf den konkreten Fall bezogenen Erläuterung ermangelt, bleibt der Beschwerdekammer keine andere Möglichkeit der Entscheidung als in der genannten Grundsatzentscheidung vom 5. Mai 1987. Bei einem Notenbild der hier vorliegenden Art könnte eine der in Nr. VI der "Anweisungen" (in ABI. EPA 1983, 296, 297) beschriebenen Situationen vorliegen, nämlich das Fehlen von "Ergebnisse(n) der übrigen Prüfungsarbeiten (,die) erheblich über der Note "Befriedigend" liegen". Sollte dies nach der Meinung der Prüfungskommission der Fall sein, so genügt als Begründung ihrer neu vorzunehmenden Entscheidung ein Hinweis auf diese Stelle der "Anweisungen".

3. Da die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, besteht kein Anlaß, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Neubewertung seiner Prüfungsarbeiten zu entscheiden.

"Slightly inadequate" and D: 3 "Good". The Examination Board therefore had to decide separately, under Article 5 (3) in conjunction with Article 12 (2) and (3) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (REE - OJ EPO 1983, 282), whether the appellant had passed the examination. The decision was given on 18 November and is totally devoid of any specific explanations.

II. The appeal is against the aforementioned decision, the appellant essentially requesting that the contested decision be set aside and the matter referred back to the Examination Board.

III. The President of the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office and the President of the European Patent Office were consulted under Article 12 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91) in conjunction with Article 23 (4) REE.

IV. On 5 May 1987 the Board of Appeal in a leading decision in respect of cases D 01/86, D 02/86 and D 03/86<sup>1)</sup>, stated particularly that decisions of the above kind must be substantiated (Headnote II and Reasons, points 3 and 4).

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 23 (2) REE and is therefore admissible.

2. Since the present case again involves a decision lacking any explanation relating to the specific case, the Board of Appeal must follow its decision of 5 May 1987. The kind of marking pattern found in this case could indicate the type of situation covered by No. VI of the Instructions to the Examination Committees for marking papers (OJ EPO 1983, 296-297), namely failure in other papers to achieve marks well above "pass" level. Should the Examination Board find this to be the case, a simple reference to this point of the Instructions is sufficient substantiation for a new decision by the Board.

3. Since the contested decision is set aside, there is no reason to consider the appellant's request for his test papers to be re-marked.

En vertu de l'article 5 (3) ensemble l'article 12 (2) et (3) du "règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets" (JO OEB 1983, 282; ci-après dénommé REE), il incombait donc au jury d'examen de décider dans ce cas particulier si le requérant devait être déclaré admis. Cette décision a été rendue le 18 novembre. Elle est dénuée de toute explication relative au cas d'espèce.

II. Le recours est dirigé contre cette décision. Le requérant demande pour l'essentiel l'annulation de celle-ci et le renvoi de l'affaire au jury.

III. Le président du conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets et le Président de l'Office européen des brevets ont été entendus conformément à l'article 12 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91) en liaison avec l'article 23(4) REE.

IV. La Chambre a rendu le 5 mai 1987, dans les affaires D 01/86, D 02/86 et D 03/86<sup>1)</sup>, une décision de principe qui précise avant toute chose que les décisions du type mentionné ci-dessus doivent être motivées (Sommaire II et Motifs de la décision, points 3 et 4).

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées à l'article 23 (2) REE; il est donc recevable.

2. La décision attaquée étant également dénuée de toute explication relative au cas d'espèce, la Chambre ne peut que statuer dans le sens de la décision de principe du 5 mai 1987. Vu l'ensemble des notes qui ont été attribuées dans le présent cas, il se pourrait que l'on se trouve dans une situation où, comme envisagé au point VI des "Instructions" (JO OEB 1983, 296-297), les "résultats des autres épreuves" ne sont pas "nettement supérieurs au niveau passable". Si le jury estime que tel est le cas, il lui suffira, pour motiver la nouvelle décision qu'il devra rendre, de renvoyer à ce passage des "Instructions".

3. La décision incriminée devant être annulée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du requérant tendant à une nouvelle notation de ses épreuves.

<sup>1)</sup> Die Entscheidung wurde in ABI. EPA 1987, 489-498 veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Decision published in OJ EPO 1987, 489-498.

<sup>1)</sup> Décision publiée dans le JO OEB 1987, 489-498.



**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung vom 18. November 1986 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an die Prüfungskommission zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Order**

**For these reasons, it is decided that:**

1. The decision of the Examination Board for the European Qualifying Examination dated 18 November 1986 is set aside and the matter referred back to the Examination Board for further consideration.

2. The appeal fee is to be reimbursed.

**Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision du jury d'examen pour l'examen européen de qualification, en date du 18 novembre 1986, est annulée et l'affaire est renvoyée au jury pour un nouvel examen.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

---

---

---

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Europäische Patentanmel- dungen und Patente

#### — Statistik: 1987

1. *Tabelle 1:* Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente: 1982-1987
2. *Tabelle 2:* Analyse der eingereichten europäischen Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen nach Sprache, Benennungen, Gebiet der Technik und Priorität: 01.01.1987-31.12.1987
3. *Tabelle 3:* Eingereichte europäische Anmeldungen und in die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen nach Benennungen und Ursprungsland: 01.01.1987-31.12.1987
4. *Tabelle 4:* Analyse der Zahl der eingereichten europäischen und in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT Anmeldungen und der Zahl der Benennungen: 01.01.1987-31.12.1987
5. *Tabelle 5:* Erteilte europäische Patente nach Benennungen und Ursprungsland: 01.01.1987-31.12.1987
6. *Tabelle 6:* Analyse der Zahl der erteilten europäischen Patente und der Zahl der Benennungen: 01.01.1987-31.12.1987
7. : Einsprüche:  
01.01.1987-31.12.1987
8. : Beschwerden:  
01.01.1987-31.12.1987

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### European Patent Applications and Patents

#### — Statistics: 1987

1. *Table 1:* Applications filed and patents granted 1982-1987
2. *Table 2:* Analysis of European patent applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase: language, designation rate, technical field, priority 01.01.1987-31.12.1987
3. *Table 3:* European applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase: designations and country of origin 01.01.1987-31.12.1987
4. *Table 4:* Analysis of the number of European applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase and the number of designations 01.01.1987-31.12.1987
5. *Table 5:* European patents granted: designations and country of origin 01.01.1987-31.12.1987
6. *Table 6:* Analysis of the number of European patents granted and the number of designations 01.01.1987-31.12.1987
7. : Oppositions  
01.01.1987-31.12.1987
8. : Appeals  
01.01.1987-31.12.1987

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Demandes de brevet et brevets européens

#### — Statistiques: 1987

1. *Tableau 1:* Demandes déposées et brevets délivrés 1982-1987
2. *Tableau 2:* Analyse des demandes de brevet européen déposées et des demandes Euro-PCT entrées dans la phase régionale: langue, taux de désignation, domaine de la technique, priorité 1.1.1987-31.12.1987
3. *Tableau 3:* Demandes de brevet européen déposées et demandes Euro-PCT entrées dans la phase régionale: désignations et pays d'origine 1.1.1987-31.12.1987
4. *Tableau 4:* Analyse du nombre de demandes de brevet européen déposées du nombre de demandes euro-PCT entrées dans la phase régionale et du nombre de désignations 1.1.1987-31.12.1987
5. *Tableau 5:* Brevets européens délivrés: désignations et pays d'origine 1.1.1987-31.12.1987
6. *Tableau 6:* Analyse du nombre de brevets européens délivrés et du nombre de désignations 1.1.1987-31.12.1987
7. : Oppositions  
1.1.1987-31.12.1987
8. : Recours  
1.1.1987-31.12.1987

**1. TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1****Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 1982-1987****Applications filed and patents granted 1982-1987****Demandes déposées et brevets délivrés 1982-1987**

		1982	1983	1984	1985	1986	1987
Eingereichte Anmeldungen/ Applications filed/ Demandes déposées	EUR	25 328	28 132	33 092	33 748	36 783	39 961
In die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen/ Euro-PCT applications entering the regional phase/ Demandes euro-PCT abordant la phase régionale	Euro-PCT	2 187	2 629	3 073	3 998	6 248 <sup>1)</sup>	5 999 <sup>1)</sup>
Europäische Anmeldungen insgesamt / Total European applications / total des demandes européennes		27 515	30 761	36 165	37 746	43 031	45 960
Erteilte europäische Patente <sup>2)</sup> / European patents granted <sup>2)</sup> / Brevets européens délivrés <sup>2)</sup>	EUR	5 430	9 658	13 312	15 117	18 471	17 143

<sup>1)</sup> Vorläufige Zahlen.<sup>2)</sup> Im Europäischen Patentblatt, einschließlich PCT-Anmeldungen.<sup>1)</sup> Provisional figures.<sup>2)</sup> In the European Patent Bulletin, including those filed under the PCT.<sup>1)</sup> Chiffres provisoires.<sup>2)</sup> Au Bulletin européen, y compris les demandes PCT.

**2. TABELLE 2 / TABLE 2 / TABLEAU 2**

**Analyse der eingereichten europäischen Patentanmeldungen und in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen nach Sprache, Benennungen, Gebiet der Technik und Priorität: 01.01.1987-31.12.1987**

**Analysis of European patent applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase: language, designation rate, technical field, priority: 01.01.1987-31.12.1987**

**Analyse des demandes de brevet européen déposées et des demandes euro-PCT entrées dans la phase régionale: langue, taux de désignation, domaine de la technique, priorité: 01.01.1987-31.12.1987**

1987 45 960			
Sprache / Language / Langue %			
DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES
27	60	9	4
Durchschnittliche Benennungen/ Average number of designations/ per applications/ Nombre moyen de désignations 7,3 %			
Chemie Chemistry Chimie			32 %
Elektrotechnik/ Physik Electr./Phys. Electricité/ Physique			31 %
Mechanik Mechanics Mécanique			37 %
Priorität / Priority/ Priorité			
MIT/WITH/AVEC			94 %
OHNE/WITHOUT/SANS			6 %

## 3. TABELLE 3 / TABLE 3 / TABLEAU 3

Eingereichte europäische Anmeldungen und in die regionale Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldungen nach Benennungen und Ursprungsland: 01.01.1987-31.12.1987  
 European applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase: designations and country of origin: 01.01.1987-31.12.1987  
 Demandes de brevet européen déposées et demandes Euro-PCT entrées dans la phase régionale: désignations et pays d'origine: 1.1.1987-31.12.1987

Land Country Pays	Anzahl Number Nombre	Anmeldungen und Benennungen / Applications and designations / Demandes et désignations													TOTAL
		Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés													
		AT	BE	CH/LI	DE	ES	FR	GB	GR	IT	LU	NL	SE		
AT	465	234	291	354	458	210	432	409	122	422	195	319	342	3 788	
BE	418	274	316	316	410	297	389	390	200	371	253	363	289	3 868	
CH	1 835	1 092	1 430	1 783	849	1 730	1 652	1 652	462	1 570	636	1 230	1 171	14 696	
DE	10 032	5 925	6 576	9 033	4 720	9 574	9 151	9 151	2 192	8 381	2 853	6 935	6 087	77 327	
ES	149	95	104	147	34	145	142	142	77	146	92	104	91	1 283	
FR	3 760	1 815	2 230	3 654	2 397	1 832	3 520	3 520	1 213	3 358	1 604	2 631	2 294	29 003	
GB	3 453	1 768	2 062	3 362	1 784	3 304	2 772	2 772	1 067	2 933	1 437	2 618	2 342	27 706	
GR	17	13	12	16	14	14	15	15	8	14	11	15	15	160	
IT	1 615	1 007	1 109	1 574	1 172	1 580	1 489	1 489	745	593	708	1 145	1 130	13 312	
LI	74	48	56	72	37	73	70	70	17	61	23	51	61	609	
LU	70	51	40	70	53	65	69	69	34	62	34	55	52	640	
NL	1 431	706	753	1 375	724	1 349	1 350	1 350	448	1 104	466	1 235	860	11 236	
SE	979	672	715	965	274	943	948	948	147	878	483	736	684	8 146	
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	<b>24 298</b>	<b>13 700</b>	<b>15 150</b>	<b>15 758</b>	<b>22 919</b>	<b>12 565</b>	<b>21 430</b>	<b>21 977</b>	<b>6 732</b>	<b>19 893</b>	<b>8 795</b>	<b>17 437</b>	<b>15 418</b>	<b>191 774</b>	
JP	7 177	929	1 438	1 884	7 101	1 079	6 465	6 813	525	3 322	625	2 772	1 834	34 787	
US	12 206	5 112	6 873	6 244	11 907	4 433	11 793	11 841	2 689	9 726	4 257	8 124	6 990	89 989	
Andere/ Other/ Autres	2 279	1 572	1 573	1 584	2 198	999	2 154	2 131	736	1 947	1 192	1 744	1 817	19 647	
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	<b>21 662</b>	<b>7 613</b>	<b>9 884</b>	<b>9 712</b>	<b>21 206</b>	<b>6 511</b>	<b>20 412</b>	<b>20 785</b>	<b>3 950</b>	<b>14 995</b>	<b>6 074</b>	<b>12 640</b>	<b>10 641</b>	<b>144 423</b>	
<b>Total</b>	<b>45 960</b>	<b>21 313</b>	<b>25 034</b>	<b>25 470</b>	<b>44 125</b>	<b>19 076</b>	<b>41 842</b>	<b>42 762</b>	<b>10 682</b>	<b>34 888</b>	<b>14 869</b>	<b>30 077</b>	<b>26 059</b>	<b>336 197</b>	

**4. TABELLE 4 / TABLE 4 / TABLEAU 4**

**Analyse der Zahl der eingereichten europäischen Anmeldungen und in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen und der Zahl der Benennungen: 01.01.1987-31.12.1987**

**Analysis of the number of European applications filed and Euro-PCT applications entering the regional phase and the number of designations: 01.01.1987-31.12.1987**

**Analyse du nombre de demandes de brevet européen déposées et du nombre de demandes Euro-PCT entrées dans la phase régionale et du nombre de désignations: 1.1.1987-31.12.1987**

**Summen und Prozentsätze gemäß Ursprungsland**

**Totals and percentages according to country of origin**

**Totaux et pourcentages selon le pays d'origine**

Ursprungsland/ Country of origin/ Pays d'origine/	Anzahl der Anmeldungen/ Number of applications/ Nombre de demandes	Verh. d. Anmel. zur Gesamtzahl aller Anmel./ Ratio between appl. and total of appl./ Rapport entre dem. et total des demandes	Gesamtzahl der Benennungen/ Total number of designations/ Nombre total de désignations	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Benennungen pro Anmeldung/ Designations per application/ Désignations par demande
AT	465	1,01	3 788	1,13	8,1
BE	418	0,91	3 868	1,15	9,3
CH	1 835	3,99	14 696	4,37	8,0
DE	10 032	21,83	77 327	23,00	7,7
ES	149	0,32	1 283	0,38	8,6
FR	3 760	8,18	29 003	8,63	7,7
GB	3 453	7,51	27 706	8,24	8,0
GR	17	0,04	160	0,05	9,4
IT	1 615	3,51	13 312	3,96	8,2
LI	74	0,16	609	0,18	8,2
LU	70	0,15	640	0,19	9,1
NL	1 431	3,11	11 236	3,34	7,9
SE	979	2,13	8 146	2,42	8,3
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	24 298	52,87	191 774	57,04	7,9
JP	7 177	15,62	34 787	10,35	4,8
US	12 206	26,56	89 989	26,77	7,4
Andere/Others/ Autres	2 279	4,96	19 647	5,84	8,6
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	21 662	47,13	144 423	42,96	6,7
<b>Total</b>	45 960	100 %	336 197	100 %	7,3

## 5. TABELLE 5 / TABLE 5 / TABLEAU 5

Erteilte europäische Patente nach Benennungen und Ursprungsland: 01.01.1987-31.12.1987

European patents granted: designations and country of origin: 01.01.1987-31.12.1987

Brevets européens délivrés: désignations et pays d'origine: 1.1.1987-31.12.1987

Land Country Pays	Anzahl Number Nombre	Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés											TOTAL
		AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	SE	
AT	196	570	120	139	189	186	154	158	62	120	145	1 343	
BE	117	67	75	70	115	106	111	90	55	89	70	848	
CH	968	535	511	710	930	917	845	743	261	570	552	6 574	
DE	4 116	2 242	2 310	2 648	3 465	3 947	3 772	3 237	894	2 712	2 384	27 611	
ES	34	24	24	24	32	31	33	33	19	23	20	263	
FR	1 958	876	1 276	1 152	1 939	807	1 879	1 666	784	1 427	1 254	13 060	
GB	1 059	473	662	577	1 050	1 024	734	798	360	738	711	7 127	
GR	4	1	2	3	4	4	2	4	1	1	3	25	
IT	405	246	269	270	401	399	388	110	171	304	287	2 845	
LI	26	22	21	24	20	26	24	15	11	21	22	206	
LU	25	19	19	13	22	22	25	21	8	21	17	187	
NL	615	302	391	326	607	597	584	474	203	487	377	4 348	
SE	431	276	266	287	425	420	416	235	130	311	186	2 952	
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partieI</b>	9 954	5 153	5 946	6 243	9 199	8 486	8 967	7 584	2 959	6 824	6 028	67 389	
JP	2 570	251	439	612	2 510	2 325	2 343	994	108	1 008	573	11 163	
US	4 046	1 196	2 006	1 674	3 939	3 897	3 785	2 633	892	2 403	2 059	24 484	
Andere/ Other/ Autres	573	334	349	358	558	549	515	339	203	414	432	4 051	
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partieI</b>	7 189	1 781	2 794	2 644	7 007	6 771	6 643	3 966	1 203	3 825	3 064	39 698	
<b>Total</b>	17 143	6 934	8 740	8 887	16 206	15 257	15 610	11 550	4 162	10 649	9 092	107 087	

**6. TABELLE 6 / TABLE 6 / TABLEAU 6****Analyse der Zahl der erteilten europäischen Patente und der Zahl der Benennungen 01.01.1987-31.12.1987****Analysis of the number of European patents granted and the number of designations 01.01.1987-31.12.1987****Analyse du nombre de brevets européens délivrés et du nombre de désignations 1.1.1987-31.12.1987**

Ursprungsland/ Country of origin/ Pays d'origine	Anzahl der Patente/ Number of patents/ Nombre de brevets	Verhältn. d. Pat. zur Gesamtzahl. aller Patente/ Ratio between patents and total of patents/ Rapport entre brevets et total des brevets	Gesamtzahl der Benennungen/ Total number of designations/ Nombre total de désignations	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio. betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Benennungen pro Patent/ Designations per patent/ Désignations par brevet
AT	196	1,14	1 343	1,25	6,85
BE	117	0,68	848	0,79	7,25
CH	968	5,65	6 574	6,14	6,79
DE	4 116	24,01	27 611	25,78	6,71
ES	34	0,20	263	0,25	7,74
FR	1 958	11,42	13 060	12,20	6,67
GB	1 059	6,18	7 127	6,66	6,73
GR	4	0,02	25	0,02	6,25
IT	405	2,36	2 845	2,66	7,02
LI	26	0,15	206	0,19	7,92
LU	25	0,15	187	0,17	7,48
NL	615	3,59	4 348	4,06	7,07
SE	431	2,51	2 952	2,76	6,85
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	9 954	58,06	67 389	62,93	6,77
JP	2 570	14,99	11 163	10,42	4,34
US	4 046	23,60	24 484	22,86	6,05
Andere / Others / Autres	573	3,34	4 051	3,78	7,07
<b>Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel</b>	7 189	41,94	39 698	37,07	5,52
<b>Total</b>	17 143	100 %	107 087	100 %	6,25



**7. Einsprüche**

Bis 31. Dezember 1987 ist für 69 702 erteilte europäische Patente die Einspruchsfrist abgelaufen. Gegen 10% dieser Patente ist Einspruch eingelegt worden. Im Durchschnitt wurden 1,26 Einsprüche je Patent eingelegt.

Im selben Zeitraum wurden 1 246 Einspruchsverfahren wie folgt abschließend entschieden:

a) Zurückweisung des Einspruchs (der Einsprüche)	345
b) Widerruf des Patents	485
c) Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang	347
d) andere	69
Insgesamt	<u>1 246</u>

**8. Beschwerden**

Vom 1. Januar 1987 bis 31. Dezember 1987 sind bei den Beschwerdekammern insgesamt 487 Beschwerden eingelegt worden. Im selben Zeitraum konnten 406 Beschwerden abgeschlossen werden. Eine Aufschlüsselung der Entscheidungen ergibt folgendes Bild:

a) Zurückweisung	103
b) Stattgabe	208
c) Zurücknahme	72
d) Zurückweisung wegen Unzulässigkeit	15
e) Widerruf auf Antrag des Patentinhabers	7
f) Anderweitige Erledigung	1
Insgesamt	<u>406</u>

**7. Oppositions**

Up to 31 December 1987, the time limit for opposition relating to 69 702 granted European patents expired. Of these, 10% were opposed. On average, 1.26 oppositions were filed per patent opposed.

In the same period a final decision in the opposition procedure was taken in 1 246 cases, broken down as follows:

a) Rejection of the opposition(s)	345
b) Revocation of the patent	485
c) Maintenance in amended form	347
d) Other	69
Total	<u>1 246</u>

**8. Appeals**

Between 1 January and 31 December 1987 a total of 487 appeals were filed with the Boards of Appeal. During the same period, 406 appeals were settled. The breakdown of decisions is as follows:

a) Dismissed	103
b) Allowed	208
c) Withdrawn	72
d) Inadmissible	15
e) Revocation at the request of the patentee	7
f) Otherwise settled	1
Total	<u>406</u>

**7. Oppositions**

Jusqu'au 31 décembre 1987, le délai d'opposition est venu à expiration pour un nombre de 69 702 brevets européens délivrés, dont 10%, ont été attaqués. Il a été fait en moyenne 1.26 opposition par brevet.

Au cours de cette même période, une décision passée en force de chose jugée a été rendue dans 1 246 procédures d'opposition, selon la répartition suivante:

a) Rejet de l'opposition (des oppositions)	345
b) Révocation du brevet	485
c) Maintien sous une forme modifiée	347
d) autre	69
Total	<u>1 246</u>

**8. Recours**

Entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 1987, 487 recours au total ont été formés auprès des chambres de recours. Au cours de la même période, il a été statué sur 406 recours. La répartition des décisions est la suivante:

a) Recours rejeté	103
b) Recours admis	208
c) Recours retiré	72
d) Recours irrecevable	15
e) Révocation à la demande du titulaire	7
f) Autre règlement	1
Total	<u>406</u>

**VERTRETUNG**

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

**REPRESENTATION**

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office

**REPRESENTATION**

Liste des  
mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Gubler, Hans (CH)  
Hochgrütstrasse 18  
CH-8472 Seuzach

**Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lau-Loskill, Philipp (DE)  
Deere & Company  
European Office  
Patent Department  
Steubenstrasse 36-42  
Postfach 100862  
D—6800 Mannheim 1

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Baronetzky, Klaus (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Rainer Splanemann  
Dipl.-Chem. Dr. Bruno Reitzner  
Dipl.-Ing. Klaus Baronetzky  
Tal 13  
D—8000 München 2

Brehm, Hans Peter (DE)  
Patentanwälte Kern, Brehm & Partner  
Albert-Rosshaupter-Strasse 73  
D—8000 München 70

Grams, Klaus Dieter (DE)  
Patentanwälte Tiedtke-Bühling-Kinne-Grupe  
Pellmann-Grams-Struif-Winter-Roth  
Bavariaring 4  
POB 202403  
D—8000 München 2

Kern, Wolfgang (DE)  
Patentanwälte Kern, Brehm & Partner  
Albert-Rosshaupter-Strasse 73  
D—8000 München 70

Laskowski, Günter (DE)  
Erlenweg 3  
D—4750 Unna

Pöhner, Wilfried Anton, Dr. (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. W. Pöhner  
Kaiserstrasse 27  
Postfach 6323  
D—8700 Würzburg 1

Reitzner, Bruno (DE)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Rainer Splanemann,  
Dipl.-Chem. Bruno Reitzner  
Dipl.-Ing. Klaus Baronetzky  
Tal 13  
D—8000 München 2

Splanemann, Rainer (DE)  
Patentanwälte Dipl.-Ing. Rainer Splanemann,  
Dipl.-Chem. Bruno Reitzner  
Dipl.-Ing. Klaus Baronetzky  
Tal 13  
D—8000 München 2

Tischner, Herbert (DE)  
Patentanwälte Kern, Brehm & Partner  
Albert-Rosshaupter-Strasse 73  
D—8000 München 70

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Karstedt, Eberhard (DE) — R. 102(2)a)  
Kappbergstrasse 31  
D—8901 Stadtbergen

Lotthammer, Rolf (DE) — R. 102(2)a)  
Bahnenfelder Chaussee 73  
D—2000 Hamburg 50

Wagener, Günther (DE) — R. 102(1)  
Kirchenallee 2  
D—2110 Buchholz

**Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

Fourquet, Antoinette (FR)  
Cabinet Peuscet  
68, rue d'Hauteville  
F—75010 Paris

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Petrovitch, Suzanne (FR) — R. 102(1)  
Office Blétry  
2, boulevard de Strasbourg  
F—75010 Paris

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Finlayson, Diana M. Gertrude (GB)  
c/o Bowles Horton  
Broadway House  
London Road  
Bourne End  
GB—Hemel Hempstead, Hertfords. HP1 2RU

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Adams, Thomas (GB)  
49 Zetland Street  
GB—Dukinfield, Cheshire SK16 4EH

Arthur, George Fitzgerald (GB)  
12, The Quadrangle  
GB—Welwyn Garden City, Herts.

Campbell, Geoffrey Duncan Lethaby (GB)  
36 Innage Road  
Northfield  
GB—Birmingham B31 2DU

Craske, Stephen Allan (GB)  
Craske & Co.  
Arden House  
Masons Road  
GB—Stratford-upon-Avon,  
Warwickshire CV37 9YW

Crespi, Romeo Stefano (GB)  
Blackbird Cottage  
Walton Avenue  
GB—Bognor Regis, Sussex P021 1NP

Diamond, Christopher Harris (GB)  
50 St. Joseph's Vale  
GB—London SE3 0X6

Graves, Ronald (GB)  
Patent Department  
Rieter-Scragg Limited  
Langley  
GB—Macclesfield, Cheshire SK11 0DF

Grubb, Philip William (GB)  
c/o B.A. Yorke & Co  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB—Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Horton, Andrew Robert Grant (GB)  
Bowles Horton  
Castle House  
89 High Street  
GB—Berkhampsted, Hertfordshire HP4 2DF

Lawrence Malcolm Graham (GB)  
Malcolm Lawrence & Co.  
15th Floor, Terminus House  
Terminus Street  
GB—Harlow, Essex CM20 1XD

March, Gary Clifford (GB)  
Kings Patent Agency Limited  
and Herbert J.W. Wildbore  
73 Farringdon Road  
GB—London EC1M 3JB

Marsh, Roy David (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
Midsummer House  
419B, Midsummer Boulevard  
GB—Milton Keynes MK9 3BN

Morris, Clive Sydney (GB)  
c/o B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB—Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Pickin, Susan Evis (GB)  
Pollak, Mercer & Tench  
Eastcheap House  
Central Approach  
GB—Letchworth, Hertfordshire SG6 3DS

Ross, Richard Anthony Mabyn (GB)  
c/o B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB—Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Wightman, David Alexander (GB)  
c/o Audrey Knowles & Co.  
624 Pershore Road  
Selly Park  
GB—Birmingham B29 7HG

Wood, Anthony Charles (GB)  
Urquhart-Dykes & Lord  
91, Wimpole Street  
GB—London W1M 8AH

Yorke, Brian Allan (GB)  
c/o B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB—Isleworth, Middlesex TW7 6NH

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Aggus, Geoffrey (GB) — R. 102(2)a  
Courtaulds Limited, Patent Department  
Foleshill Road  
GB—Coventry CV6 5AE

Lewis, Alan John (GB) — R. 102(2)a  
IBM United Kingdom Limited  
Intellectual Property Department  
Hursley Park  
GB—Winchester, Hampshire S021 2JN

**Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Löschungen / Deletions / Radiations**

Voorrips, Hugo Carel (NL) — R. 102(1)  
Internationaal Octrooibureau B.V.  
Prof. Holstlaan 6  
NL—5656 AA Eindhoven

**Italien / Italy / Italie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Raimondi, Adriana (IT)  
c/o Cavattoni & Raimondi  
Viale dei Parioli, 160  
I—00197 Roma

**Schweden / Sweden / Suède****Änderungen / Amendments / Modifications**

Larfeldt, Helene (SE)  
c/o Axel Ehmers Patentbyrå AB  
Box 10316  
S-100 55 Stockholm

Modin, Jan (SE)  
c/o Axel Ehmers Patentbyrå AB  
Box 10316  
S-100 55 Stockholm

Säfwenbergs, Björn (SE)  
c/o Axel Ehmers Patentbyrå AB  
Box 10316  
S-100 55 Stockholm

**Disziplinarangelegenheiten:****Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts**

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden zwei rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABl. EPA 1978, 91 f.) zum 1. Juni 1988 für einen Zeitraum von drei Jahren erneut zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts ernannt:

Herrn B. I. Cawthra als Vorsitzender, sowie

Herrn H. van Linge.

2. Der Disziplinarausschuß besteht nun aus 5 rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich den Herren B. I. Cawthra als Vorsitzender, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge, H. Houyez, sowie 4 Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich den Herren J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens und L. W. Kooy<sup>1)</sup>.

**Disciplinary Matters:****Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office**

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 et seq.), the President of the European Patent Office has re-appointed, for a term of three years with effect from 1 June 1988, the following two legally qualified members of the Disciplinary Board of the European Patent Office:

Mr B. I. Cawthra, as Chairman

Mr H. van Linge.

2. The Disciplinary Board now comprises 5 legally qualified members of the European Patent Office, namely Mr B. I. Cawthra as Chairman, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge, H. Houyez, and 4 members of the Institute of Professional Representatives Messrs J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens and L. W. Kooy<sup>1)</sup>.

**Affaires disciplinaires****Nomination de membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets**

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (voir JO OEB 1978, 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a renouvelé la nomination des deux membres juristes de l'Office européen des brevets nommés ci-après pour une période de trois ans, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1988, comme membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets. Il s'agit de:

M. B. I. Cawthra, nommé président, et de

M. H. van Linge.

2. La chambre de recours en matière disciplinaire compte à présent 5 membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir: MM. B. I. Cawthra, président, D. Bernecker, H. Niveau de Villedary, H. van Linge, H. Houyez, et 4 membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir: MM. J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens et L. W. Kooy<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Siehe ABl. EPA 1980, 211; ABl. EPA 1983, 425; ABl. EPA 1985, 253; ABl. EPA 1986, 145.

<sup>1)</sup> See OJ EPO 1980, 211; OJ EPO 1983, 425; OJ EPO 1985, 253; OJ EPO 1986, 145.

<sup>1)</sup> Voir JO OEB 1980, 211; JO OEB 1983, 425; JO OEB 1985, 253; JO OEB 1986, 145.

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 5/1988, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

**FEES****Guidance for the payment of  
fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 5/1988, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

**TAXES****Avis concernant le paiement  
de taxes, frais et tarifs de  
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 5/1988, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.



	<b>1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation</b>	<b>1 European Patent Organisation Meetings</b>	<b>1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets</b>
	<b>EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
13.-15.9.1988	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
15.-16.9.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
26.9.1988	Anlageausschuß des Pensionsreservefonds München	Investment Committee for the pension reserve fund Munich	Comité de placement du fonds de réserve pour pensions Munich
10.-12.10.1988	Arbeitsgruppe "Technische Information" Madrid	Working Party on Technical Information Madrid	Groupe de travail "Information technique" Madrid
17.10.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
17.-21.10.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
25.-26.10.1988	Arbeitsgruppe "DATIMTEX" München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail "DATIMTEX" Munich
17.-18.11.1988	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
5-9.12.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>	<b>EPI</b>
26.-27.9.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Basel	Council of the Institute of Professional Representatives Basle	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Bâle
	<b>2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen</b>	<b>2 International Meetings and Events</b>	<b>2 Réunions et manifestations internationales</b>
	<b>WIPO</b>	<b>WIPO</b>	<b>OMPI</b>
14.-16.9.1988	Internationales Forum der WIPO über die Auswirkungen neuer Techniken auf das Recht am geistigen Eigentum Genf	WIPO Worldwide Forum on the Impact of Emerging Technologies on the Law of Intellectual Property Geneva	Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Genève
22.-23.9.1988	Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz (PCIPI) Genf	Permanent Committee on Industrial Property Information (PCIPI) Geneva	Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) Genève
26.9-3.10.1988	Leitende Organe der WIPO und verschiedener von ihr verwalteter Verbände (19. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and of Some of the Unions Administered by WIPO (19th Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des Unions administrées par l'OMPI (19 <sup>e</sup> série de réunions) Genève

24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4th Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 <sup>e</sup> session) Genève
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information sur la propriété intellectuelle destinée aux organisations non gouvernementales Genève
	<b>Dreierkonferenz</b>	<b>Trilateral Conference</b>	<b>Conférence tripartite</b>
24.10.-28.10.1988	Vorbereitende Sitzung zur Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	Preparation Meeting Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	Préconférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
31.10.-1.11.1988	6. Dreierkonferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	6th Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	6 <sup>e</sup> Conférence tripartite (OEB/JPO/USPTO) Tokyo

**3  
Sonstige  
Veranstaltungen  
in den  
Vertragsstaaten**

**3  
Other Events  
in the Contracting  
States**

**3  
Autres manifestations  
prévues dans les  
Etats contractants**

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.*

*Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events.*

*Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.*

**DE:**

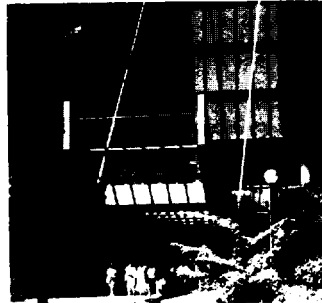
10.-11.11.1988	VPP*) Fachtagung Frankfurt/Main
13.-14.4.1989	VPP*) Fachtagung Mainz

\*) Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e. V., Uhlandstr. 1, 4100 Duisburg 46, Tel.: 0211-820-2658.

## Freie Planstellen

## Vacancies

## Vacances d'emplois

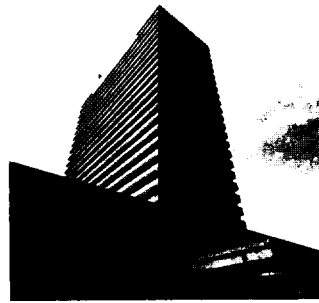


München  
Munich

Bewerbungen mit Lebenslauf werden für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.



Den Haag  
The Hague  
La Haye

Applications, together with curriculum vitae, should be sent in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.



Berlin

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.



**PRÜFER (1114/5),  
Den Haag/Berlin und  
PRÜFER (1124/5),  
München—  
Kennziffer: OJ 7/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (vorzugsweise Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5),  
The Hague/Berlin and  
EXAMINERS (1124/5),  
Munich—  
Ref.: OJ 7/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (preferably mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5)  
à La Haye/Berlin et  
EXAMINATEURS (1124/5)  
à Munich—  
Réf.: OJ 7/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de préférence de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

*Offre d'emploi :*

## **CABINET BREVETS à TARBES**

(Hautes-Pyrénées)

### **RECHERCHE COLLABORATEUR (TRICE)**

Avec expérience ou formation en propriété industrielle capable d'assurer son secrétariat

Faire offre au Cabinet SCHLAWICK  
conseil-juridique et ingénieur-conseil  
mandataire agréé près

#### **L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS à MUNICH**

8, rue Théophile-Gautier, 65000 TARBES  
Téléphone : 62.93.22.44 - 62.93.22.45

## **INGÉNIEUR BREVETS CONFIRMÉ**

Diplômé du CEIPI, mandataire européen agréé, de moins de 40 ans, est recherché par Société leader mondial dans le domaine du rein artificiel pour faire face à l'accroissement de l'activité de son service de propriété industrielle, situé en région lyonnaise.

Bonnes connaissances en mécanique. Anglais parlé couramment. Des connaissances en allemand et/ou italien seraient appréciées.

*Envoyer lettre de candidature, CV, photo et prétentions à :*

**HOSPAL COT - Service Brevets**  
13, av. de Lattre-de-Tassigny - B.P. 21  
69881 MEYZIEU Cedex

## **USINOR - SACILOR**

Recherche INGÉNIEUR PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Ingénieur mécanicien, électricien, de préférence diplômé CEIPI, possédant environ cinq ans d'expérience en cabinet ou entreprise et une bonne connaissance de l'anglais (l'allemand serait un atout) pour poste région parisienne.

*Envoyer CV et prétentions à :*

**USINOR - SACILOR**  
Immeuble Elysées La Défense  
Service Propriété Industrielle  
29, Le Parvis - Cedex 34  
92072 PARIS-LA-DÉFENSE

**A l'attention de M. DELOS**

CABINET  
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
achèterait CABINET à PARIS

*Ecrire :*

Dominique RONDEPIERRE  
41, rue du Four  
75006 PARIS

# Patent Attorney

For the Patent Department of the Pharmaceutical Division of Akzo (Akzo Pharma), operating in the pharmaceutical, diagnostic and veterinary fields, we invite applications for the post of a patent attorney. Akzo Pharma, with the head offices at Oss in the Netherlands, directs, controls and coordinates five major operating groups, each active within a well defined product segment of the international health care market. At present Akzo Pharma employs some 10.000 people of whom about 3.000 are based in the Netherlands. About 15% of the work force is engaged in research and development. Within the head office the Patent Department provides the back-up services for patent activities. The Department consists of four patent attorneys.

## Responsibilities

- drafting, filling and prosecuting patent applications
- counselling on infringement and validity
- handling of oppositions and litigations
- counselling about agreements having patent implications
- protecting confidential technological information
- advising on general patent matters.

## Qualifications

- aged under 40
- university degree in chemistry, preferably organic chemistry

- preferably European Patent Attorney
- high-standard command of English and at least a good working knowledge of French and German.

Letters of applications, under ref.no. 8805 with curriculum vitae and the names and addresses of referees, should be sent to dr. J.M. Bronsdijk, Management Development Department.

Akzo Nederland bv,  
P.O. Box 9300,  
6800 SB Arnhem,  
The Netherlands



# Lohn der Leistung und Rechtssicherheit

Festschrift für Albert Preu

zum 70. Geburtstag

Herausgegeben von Manfred Bohlig†, Matthias Brandi-Dohrn, Lutz Donle, Michael Buddeberg,  
Stefan Schweyer

1988. IX, 289 Seiten. In Leinen DM 148,-  
ISBN 3-406-33113-0

## **Inhaltsverzeichnis:**

### Materielles nationales Recht

*Dr. Karl Bruchhausen:* Der technische Effekt und seine Auswirkungen auf den Schutz

*Dipl.-Ing. Günther Eisenführ:* Durchschnittsfachmann und erfinderische Tätigkeit

*Dr. Michael Nieder:* Offenkundigkeit durch Geheimnisverrat

*Klaus Storch:* Die Rechte des Miterfinders in der Gemeinschaft

*Manfred Kindermann:* Zur Rechtssicherheit beim urheberrechtlichen Schutz von DV-Programmen

*Prof. Dr. Heinrich Hubmann:* Der Schutz von Adressenverzeichnissen gegen unerlaubte Benutzung

*Jürgen Kicker:* Rechtsprechungswandel zur Warenzeichenschutzfähigkeit

### Verfahrensrecht

*Dr. Erich Häusser:* Das Deutsche Patentamt im Wandel

*Prof. Dipl.-Ing. Werner Gramm:* Der gerichtliche Sachverständige als Helfer des Richters im Nichtigkeitserufungsverfahren und im Patentverletzungsprozeß

*Hans Marshall:* Der Besichtigungsanspruch

*Ulrich Krieger:* Die vorläufige Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Patentverletzung

*Dr. Peter Chrocziel:* Gewerbliche Schutzrechte als Gegenstand eines Schiedsverfahrens

### Europäisches Recht

*Dr. Dr. Romuald Singer:* Wie legt das Europäische Patentamt das Europäische Patentübereinkommen aus?

*Dr. Otto Bossung:* Über den Irrtum des Anmelders im europäischen Patenterteilungsverfahren

*Dr. Günter Gall:* Die Entwicklung des Rechtsschutzsystems nach dem Europäischen Patentübereinkommen

*Prof. Dr. Folkmar Koenigs:* Rechtsfolgen der Einheitlichen Europäischen Akte für den gewerblichen Rechtsschutz

# Verlag C.H. Beck München