

## 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.