

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
21. Dezember 1982
J 10/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: P. Ford
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: Roecar Holdings (Netherlands Antilles) N.V.

Stichwort: "Entscheidungen der Formalsachbearbeiter/Roecar"

EPÜ Regeln 9(3), 67, 69, 88

"Entscheidungen der Formalsachbearbeiter" — "Überschreitung der übertragenen Befugnisse" — "wesentlicher Verfahrensmangel" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

I. Da die Befugnisse, mit denen die Formalsachbearbeiter nach Regel 9(3) EPÜ betraut worden sind, Entscheidungen über Anträge auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ nicht umfassen, sind alle derartigen Anträge während des Sachprüfungsverfahrens von einer Prüfungsabteilung zu bearbeiten.

II. Die Zurückweisung eines Berichtigungsantrags ist kein Rechtsverlust aufgrund des Übereinkommens im Sinne der Regel 69(1) EPÜ.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 3. Juli 1979 reichte die Beschwerdeführerin die europäische Patentanmeldung Nr. 79102235.3 ein, die am 6. Februar 1980 unter der Nummer 0007 474 veröffentlicht wurde. Sie beanspruchte die Priorität einer am 5. Juli 1978 eingereichten nationalen UK-Anmeldung und benannte neun Vertragsstaaten, nicht aber das Vereinigte Königreich. Die Benennungsgebühren für die neun Staaten wurden fristgerecht entrichtet. Mit Schreiben vom 29. Juli 1980 beantragte die Beschwerdeführerin die Prüfung der Anmeldung; die Prüfungsgebühr wurde fristgerecht entrichtet.

II. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 22. September 1981 die Berichtigung der Benennungen in der Anmeldung durch Hinzufügung des Vereinigten Königreichs. Sie entrichtete eine weitere Benennungsgebühr.

III. In einer Mitteilung vom 18. Dezember 1981 stellte ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 fest, der Antrag sei so spät eingereicht worden, daß ihm nicht stattgegeben werden könne; die zusätzliche Benennungsgebühr werde zurückerstattet. Er fügte hinzu, die Beschwerdeführerin könne eine Ent-

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
21 December 1982
J 10/82***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Member: P. Ford
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: Roecar Holdings (Netherlands Antilles) N.V.

Headword: "Decisions by Formalities Officers/Roecar"

Rules 9(3), 67, 69, 88

"Decisions by Formalities Officers" — "Exceeding entrusted powers" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. As the giving of decisions on requests for correction of mistakes under Rule 88 EPC has not been entrusted to Formalities Officers in pursuance of Rule 9(3) EPC, all such requests must be dealt with by an Examining Division if and so long as the European patent application to which they relate is undergoing substantive examination.

II. The rejection of a request for correction of mistakes is not a loss of a right resulting from the Convention within the meaning of Rule 69(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. On 3 July 1979, the appellants filed European patent application No. 79102235.3 which was subsequently published on 6 February 1980 under No. 0007 474. They claimed priority from a United Kingdom national application filed on 5 July 1978 and designated nine Contracting States but not the United Kingdom. Designation fees for nine States were duly paid. Subsequently, by letter dated 29 July 1980, they requested examination of the application and the examination fee was duly paid.

II. By letter dated 22 September 1981 the appellants requested correction of the designations in the application by the addition of the United Kingdom. An additional designation fee was paid.

III. By a communication dated 18 December 1981, a Formalities Officer of Directorate-General 2 stated that the request had been filed at such a late stage that it could not be granted and that the additional designation fee paid would be refunded. He added that the appellants might apply for a decision on

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
21 décembre 1982
J 10/82***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membre: P. Ford
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: Roecar Holdings (Netherlands Antilles) N.V.

Référence: "Décisions rendues par les agents des formalités/Roecar"

Règles 9(3), 67, 69 et 88 du règlement d'exécution de la CBE

"Décisions rendues par les agents des formalités" — "Excès de pouvoir transféré" — "Vice substantiel de procédure" — "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. La prise de décisions concernant les requêtes en rectification d'erreurs visées à la règle 88 de la CBE n'étant pas une tâche confiée aux agents des formalités en vertu de la règle 9(3) de la CBE, de telles requêtes doivent être soumises à une division d'examen, dès lors que la demande de brevet européen à laquelle elles se rapportent fait l'objet d'un examen quant au fond, et aussi longtemps que dure l'examen.

II. Le rejet d'une requête en rectification d'erreurs ne constitue pas une perte de droit découlant de la Convention au sens de la règle 69(1) de la CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 juillet 1979, les requérants ont déposé la demande de brevet européen n° 79102235.3, qui a été publiée le 6 février 1980 sous le n° 0007 474. Ils revendiquaient la priorité d'une demande de brevet national déposée le 5 juillet 1978 au Royaume-Uni et désignaient neuf Etats contractants, à l'exclusion du Royaume-Uni. Les taxes de désignation pour neuf Etats ont dûment été acquittées. Par lettre du 29 juillet 1980, ils ont ensuite déposé requête en examen de la demande. La taxe d'examen a également été acquittée.

II. Dans une lettre datée du 22 septembre 1981, les requérants ont demandé que les désignations figurant dans la demande soient rectifiées par adjonction du Royaume-Uni. Une taxe de désignation supplémentaire a été payée.

III. Par une notification en date du 18 décembre 1981, un agent des formalités de la direction générale 2 a informé les requérants que la requête avait été déposée à une date trop tardive, qu'il ne pouvait y être fait droit, et que la taxe de désignation supplémentaire serait remboursée. Il a ajouté que les intéressés

scheidung nach Regel 69(2) EPÜ beantragen.

IV. Am 17. Februar 1982 beantragte die Beschwerdeführerin in einem Fernschreiben (das mit Schreiben vom 25. Februar 1982 ordnungsgemäß bestätigt wurde) eine Entscheidung nach Regel 69(2) EPÜ.

V. Am 16. März 1982 wies der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 in einer Entscheidung der Berichtigungsantrag mit der Begründung zurück, daß er mit erheblicher Verspätung erfolgt sei.

VI. Am 13. Mai 1982 legte die Beschwerdeführerin fernschriftlich Beschwerde ein, die mit einem Schreiben desselben Datums ordnungsgemäß bestätigt wurde. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VII. In der Beschwerdebegründung vom 21. Juni 1982 äußerte sich die Beschwerdeführerin zwar zur Sache, machte aber nicht geltend, daß der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 nicht befugt gewesen sei, die angefochtene Entscheidung zu treffen, und beantragte auch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VIII. In einem Schreiben vom 20. September 1982 wies die Juristische Beschwerdekammer die Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Entscheidung ihres Erachtens — ohne Verschulden der Beschwerdeführerin — von einer hierzu nicht befugten Person getroffen worden sei. Dementsprechend werde die Beschwerdekammer die Entscheidung aufheben und die Sache unter Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr an die Prüfungsabteilung zurückverweisen müssen (sofern die Beschwerde nicht zurückgezogen werde).

IX. Mit Schreiben vom 8. November 1982 erwiderte die Beschwerdeführerin, daß sie sich zu dem Schreiben vom 20. September 1982 nicht äußern wolle und die Beschwerde aufrechterhalte.

Entscheidungsgründe

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

2. Aufgrund von Artikel 21(3)c EPÜ ist die Juristische Beschwerdekammer berechtigt, diese Entscheidung zu prüfen, die sich als Entscheidung einer Prüfungsabteilung darstellt, mit der nach Regel 9(3) EPÜ ein Formalsachbearbeiter betraut wurde.

3. Nach Regel 9(3) EPÜ kann der Präsident des Europäischen Patentamts mit der Wahrnehmung einzelner den

the matter in accordance with Rule 69(2) EPC.

IV. On 17 February 1982, by telex (duly confirmed by letter dated 25 February 1982) the appellants applied for a decision in accordance with Rule 69(2) EPC.

V. On 16 March 1982, the Head of Formalities of Directorate-General 2 issued a decision purporting to reject the request for correction on the ground that there had been significant delay in making the request for correction.

VI. On 13 May 1982, the appellants filed notice of appeal by telex (duly confirmed by a letter of the same date). The appeal fee was duly paid.

VII. In their Statement of Grounds of the appeal, dated 21 June 1982, the appellants made submissions concerning the substantive issues on the appeal but they did not contend that the Head of Formalities of Directorate-General 2 was not entitled to give the decision under appeal, nor did they request reimbursement of the appeal fee.

VIII. By a letter dated 20 September 1982, the Legal Board of Appeal drew the attention of the appellants to the fact that it appeared to the Board that, through no fault on the part of the appellants, the decision had been given by a person who was not entitled to give it. Accordingly, it seemed that the Board would have to set aside the decision and remit the case to an Examining Division, ordering reimbursement of the appeal fee (provided that the appeal was not withdrawn).

IX. By letter dated 8 November 1982, the appellants replied that they did not intend to comment on the letter of 20 September 1982 and that the appeal was maintained.

Reasons for the Decision

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

2. By virtue of the provisions of Article 21(3)c EPC the Legal Board of Appeal is empowered to examine this decision which purports to be that of an Examining Division entrusted to a Formalities Officer in accordance with Rule 9(3) EPC.

3. In accordance with Rule 9(3) EPC, the President of the European Patent Office may entrust to employees who are not

pouvait requérir une décision en l'espèce en vertu de la règle 69(2) de la CBE.

IV. Par télex du 17 février 1982 (dûment confirmé par lettre du 25 février 1982), les requérants ont requis une telle décision.

V. Le 16 mars 1982, le chef de la section des formalités de la direction générale 2 a rendu une décision rejetant la requête en rectification au motif que ladite requête avait été déposée avec un retard notable.

VI. Les requérants ont formé un recours par télex du 13 mai 1982 (dûment confirmé par une lettre portant la même date). La taxe de recours a dûment été acquittée.

VII. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, daté du 21 juin 1982, les requérants ont présenté des conclusions sur le fond, mais ils n'ont pas allégué que le chef de la section des formalités de la direction générale 2 n'était pas habilité à prendre la décision attaquée, pas plus qu'ils n'ont requis le remboursement de la taxe de recours.

VIII. Par lettre du 20 septembre 1982, la Chambre de recours juridique a attiré l'attention des requérants sur le fait qu'apparemment, et sans que cela fût imputable aux requérants, la décision avait été rendue par une personne non habilitée. En conséquence, la Chambre estimait qu'il y avait lieu d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen en ordonnant le remboursement de la taxe de recours (sauf désistement des requérants).

IX. Dans une correspondance du 8 novembre 1982, les requérants ont répliqué qu'ils n'avaient pas l'intention de présenter des observations au sujet de la lettre du 20 septembre 1982, et qu'ils persistaient dans leur recours.

Motifs de la Decision

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

2. En vertu des dispositions de l'article 21(3)c de la CBE, la Chambre de recours juridique est compétente pour connaître de la décision entreprise, qui est censée incomber normalement à une division d'examen et avoir été confiée à un agent des formalités en application de la règle 9(3) de la CBE.

3. Selon la règle 9(3) de la CBE, le Président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches

Prüfungsabteilungen obliegender Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechtskundigen Prüfer sind. Dementsprechend ist den Formalsachbearbeitern der Generaldirektion 2 in einer Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 10. August 1979, die in einer Mitteilung von 8. Januar 1982 (Amtsblatt des EPA 3/1982, 112) ergänzt und neu verlautbart wurde, unter anderem der Erlaß von Entscheidungen nach Regel 69(2) übertragen worden. Sie sind jedoch nie mit Entscheidungen nach Regel 88 EPÜ betraut worden.

4. Stellt das Europäische Patentamt fest, daß ein Rechtsverlust "aufgrund des Übereinkommens eingetreten ist", ohne daß eine Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung ergangen ist, so teilt es dies dem Betroffenen nach Regel 69(1) EPÜ mit; dieser kann nach Regel 69(2) EPÜ eine Entscheidung des Europäischen Patentamts beantragen, wenn er der Auffassung ist, daß die Feststellung des Europäischen Patentamts nicht zutrifft.

5. Nach Auffassung der Kammer kann man billigerweise nicht behaupten, daß ein Rechtsverlust im Sinne der Regel 69(1) EPÜ "aufgrund des Übereinkommens eingetreten" sei, wenn infolge eines Versehens des Anmelders oder seines Vertreters ein Vertragsstaat, den der Anmelder zu benennen wünscht, im Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents nicht benannt worden ist. Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdeführerin zudem ausdrücklich eine Berichtigung beantragt und dabei deutlich angegeben, daß es sich um einen Antrag nach Regel 88 EPÜ handle. Die Beschwerdeführerin hatte Anspruch darauf, daß ihr Antrag von einer Prüfungsabteilung entsprechend bearbeitet und nicht nach dem Verfahren der Regel 69 EPÜ behandelt wird, das nur für Fälle gedacht ist, in denen das Europäische Patentamt einen Rechtsverlust aufgrund des EPÜ feststellt und den Betroffenen von sich aus darauf hinweist.

6. Daraus ergibt sich, daß der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 seine Befugnisse überschritten hat, als er eine Entscheidung über die Zurückweisung des Berichtigungsantrags erließ; die Kammer muß diese Entscheidung daher aufheben und den Berichtigungsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverweisen, die mit der europäischen Patentanmeldung befaßt ist.

7. Da die ergangene Entscheidung aus diesem Grund aufgehoben werden muß, liegt nach Ansicht der Kammer ein wesentlicher Verfahrens-

technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Divisions and involving no technical or legal difficulties. Accordingly, by a Notice of the Vice-President, Directorate-General 2, dated 10 August 1979, supplemented and reprinted in a Notice dated 8 January 1982 (Official Journal EPO 3/1982, 112) the giving of decisions under *inter alia* Rule 69(2) was entrusted to Formalities Officers of Directorate-General 2. However, the giving of decisions under Rule 88 EPC has never been entrusted to Formalities Officers.

4. In accordance with Rule 69(1) EPC, if the European Patent Office notes that the loss of any right "results from the Convention" without any decision concerning the refusal of the European patent application, it shall communicate this to the person concerned who may, in accordance with Rule 69(2) EPC, apply for a decision on the matter by the European Patent Office, if he considers that the finding of the European Patent Office is inaccurate.

5. In the opinion of the Board, it cannot fairly be said that the loss of any right "results from the Convention", within the meaning of Rule 69(1) EPC, if, as the result of a mistake by an applicant or his representative, the request for grant of a European patent fails to designate a Contracting State which the applicant wished to designate. Moreover, in the present case, the appellants made an express request for correction, stating clearly that it was made under Rule 88 EPC. They were entitled to have their request dealt with accordingly by an Examining Division and not under the procedures of Rule 69 EPC, which are designed only for situations in which the European Patent Office notes that loss of a right results from the EPC and takes the initiative in alerting the person concerned.

6. It follows that the Head of Formalities of Directorate-General 2 exceeded his powers in issuing a decision purporting to reject the request for correction and that the Board must set it aside accordingly and remit the request for correction to the Examining Division concerned with the examination of the European patent application.

7. Since the decision given must be set aside on this ground, the Board finds that there has been a substantial procedural violation within the meaning of

incombant normalement aux divisions d'examen et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des examinateurs qualifiés sur le plan technique ou juridique. En conséquence, suivant une communication du Vice-Président chargé de la direction générale 2, en date du 10 août 1979, complétée et reprise dans une communication du 8 janvier 1982 (Journal officiel de l'OEB n° 3/1982, p. 112), les agents des formalités de la direction générale 2 ont été chargés de prendre certaines décisions en vertu notamment de la règle 69(2) de la CBE. Toutefois, les agents des formalités n'ont jamais été chargés de rendre des décisions en vertu de la règle 88 de la CBE.

4. Conformément à la règle 69(1) de la CBE, si l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, "découle de la Convention" sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen ait été prise, il le notifie à la personne intéressée, qui, conformément à la règle 69(2) de la CBE, peut requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets, si elle estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées.

5. La Chambre considère que l'on ne peut équitablement conclure que la perte d'un droit, quel qu'il soit, "découle de la Convention", au sens de la règle 69(1) de la CBE, lorsque, à la suite d'une erreur commise par le demandeur ou son mandataire, la requête en délivrance d'un brevet européen ne désigne pas un Etat contractant que le demandeur aurait voulu désigner. En outre, dans la présente espèce, les requérants ont déposé une requête expresse en rectification en invoquant explicitement la règle 88 de la CBE. En conséquence, leur requête aurait dû être examinée par une division d'examen, et il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de la règle 69 de la CBE. En effet, ces dispositions visent uniquement les cas où l'Office européen des brevets constate que la perte d'un droit découle de la Convention, et prend l'initiative d'en informer l'intéressé.

6. Il s'ensuit que le chef de la section des formalités de la direction générale 2 a outrepassé ses pouvoirs en prenant une décision qui visait à rejeter la requête en rectification, que la Chambre doit annuler ladite décision et renvoyer la requête en rectification devant la Division d'examen compétente pour l'examen de la demande de brevet européen.

7. La décision qui a été prise devant être annulée pour le motif susmentionné, la Chambre constate qu'il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la

mangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor. Die Kammer hält es für angemessen, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 anzuordnen, auch wenn die Beschwerdeführerin die Rückzahlung nicht beantragt hat.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 16. März 1982 wird aufgehoben.
2. Der Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit nach Regel 88 EPÜ wird an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Rule 67 EPC. The Board considers that it is equitable to order reimbursement of the appeal fee in accordance with that Rule, notwithstanding that the appellants have not requested reimbursement.

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 16 March 1982 is set aside.
2. The request for correction of a mistake under Rule 88 EPC is remitted to the Examining Division.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

règle 67 de la CBE. Elle estime qu'il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, conformément à cette règle, bien que les requérants n'aient pas demandé de remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision du chef de la section des formalités de la direction générale 2, en date du 16 mars 1982, est annulée.
2. La requête en rectification d'erreurs prévue à la règle 88 de la CBE est renvoyée devant la Division d'examen.
3. La taxe de recours sera remboursée.