



**Amtsblatt
Europäisches
Patentamt**

**Official Journal
European
Patent Office**

**Journal officiel
Office européen
des brevets**

30. Juni 1987
Jahrgang 10/Heft 6
Seiten 215-267

30 June 1987
Year 10/Number 6
Pages 215-267

30 juin 1987
10^e année/numéro 6
Pages 215-267

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 31. Juli 1986
J 18/84
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: O. Bossung
F. Benussi

Anmelder: N.N. *)

Stichwort: Patentregister -
Eintragung

Artikel: 20 EPÜ

Regel: 20 EPÜ

Kennwort: "Patentregister -
Eintragung" - "Übertragungsvertrag -
Vorliegen eines" - "Unterschrift in
Durchschrift" - "Rechtsabteilung -
Zuständigkeit der"

Leitsätze

1. Als "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20(1) EPÜ können getrennte schriftliche Erklärungen jedenfalls dann nicht angesehen werden, wenn eines der Schreiben (hier: die Annahmeerklärung) nur dem EPA zugegangen ist (siehe Gründe Nr. 5.1).

2. Zu den Entscheidungen über "Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister", die nach Artikel 20 EPÜ der Rechtsabteilung vorbehalten sind, gehören jedenfalls Entscheidungen im Rahmen der Anwendung der Regeln 20, 21, 22 und 61 EPÜ. Eintragungsanträge sind der Rechtsabteilung vorzulegen, sobald mit der Notwendigkeit einer Entschei-

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 31 July 1986
J 18/84
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: O. Bossung
F. Benussi

Applicant: N.N. *)

Headword: Register of European
Patents - Entries In

Article: 20 EPC

Rule: 20 EPC

Keyword: "Register of European
Patents - Entries in" "Instrument of
transfer - What constitutes an"
"Signature on NCR (no carbon
required) paper" "Legal Division -
Responsibility of"

Headnote

I. Separate written declarations cannot be regarded as an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC if one (in the present case the declaration of acceptance) is sent only to the EPO (see Reasons, point 5.1).

II. The "decisions in respect of entries in the Register of European Patents" reserved under Article 20 EPC for the Legal Division include any applying Rules 20, 21, 22 and 61 EPC. Requests for entries must be submitted to the Legal Division once an adverse decision within the meaning of Article 107, 1st sentence, EPC seems likely (see Reasons, point 2). This applies

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 31 juillet 1986
J 18/84
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: O. Bossung
F. Benussi

Demandeur: *)

Référence: Registre des brevets -
Inscription

Article: 20 CBE

Règle: 20 CBE

Mot clé: "Registre des brevets -
inscription" - "Acte de transfert -
(existence d'un -)" - "Double au
carbone d'une signature" - "Division
juridique - (compétence de la -)"

Sommaire

1. Des déclarations écrites séparées ne peuvent en tout état de cause être considérées comme un "acte de transfert" au sens où l'entend la règle 20(1) CBE, si l'un des écrits (en l'espèce la déclaration d'acceptation) n'a été transmis qu'à l'OEB (cf. point 5.1 des Motifs de la décision)

2. Les décisions rendues en application des règles 20, 21, 22 et 61 CBE doivent en tout état de cause être considérées comme des décisions relatives aux "mentions à porter sur le Registre européen des brevets", relevant de la compétence de la division juridique en vertu de l'article 20 CBE. Les requêtes en inscription doivent être soumises à la division juridique, dès qu'il y a lieu de

*) Name nicht veröffentlicht.

*) Name not published.

*) Nom non publié.

derung gerechnet werden muß, die einen Beteiligten i.S.v. Artikel 107, Satz 1 EPÜ beschwert (siehe Gründe Nr. 2). Entsprechendes gilt für Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 19 EPÜ (siehe Gründe Nr. 6.3 und 6.4)

mutatis mutandis to decisions applying Rule 19 EPC (see Reasons, points 6.3 and 6.4).

penser qu'il devra être rendu une décision qui ne fera pas droit aux prétentions d'une partie, au sens où l'entend l'article 107, 1re phrase CBE (cf. point 2 des motifs de la présente décision). Il en va de même des décisions rendues en application de la règle 19 CBE (cf. points 6.3 et 6.4 des motifs de la présente décision)

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte am 3. November 1980 als alleiniger Anmelder eine europäische Patentanmeldung ein und nannte sich dabei als alleinigen Erfinder. In der Folgezeit gingen verschiedene, rechtlich nicht relevante Schreiben der Beschwerdegegner I und II ein, mit denen diese die Berechtigung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder und Erfinder in Frage stellten. Die Anmeldung wurde am 12. Mai 1982 veröffentlicht.

II. Am 15. Juni 1982 übersandten der Beschwerdeführer und die beiden Beschwerdegegner ein von ihnen gemeinsam unterzeichnetes Formblatt "Erfindernennung", mit dem sie sich gemeinsam als Erfinder nennen und außerdem "den Eintrag von ... (der Beschwerdegegner) ... als Anmelder" ankündigen. Am 13. Juni 1982 wurden zwei Geldbeträge in Höhe von 115.-DM und ein Betrag in Höhe von 30.-DM gezahlt, womit "Gebühren für Rechtsübergang, erfolgte Vergabe der Lizenz an Fa. ... und beglaubigte Abschrift der Veränderungen" entrichtet werden sollten.

III. Am 7. September 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner folgende Unterlagen ein:

1. Ein neues, nur teilweise ausgefülltes Formblatt "Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents" mit dem Datum 08. Juli 1982, auf dessen Seite 5 als Anmelder die beiden Beschwerdegegner und der Beschwerdeführer angegeben sind und folgendes ausgeführt ist: "Die bis heute gültige Anmeldung ... wird insofern geändert, daß es nunmehr drei Anmelder, wie aufgeführt, gibt und die Anmelder gleichzeitig Erfinder sind. Vertreter der drei Anmelder ist Herr ... , der erstgenannte Anmelder" (der Beschwerdegegner I).

Diese Seite 5 ist eine Durchschreibe-Seite mit den Unterschriften aller Beteiligten in Blaupause.

2. Einen Antrag nach Regel 20 EPÜ auf Eintragung der beiden Beschwerdegegner und des Beschwerdeführers als Anmelder unter Bezugnahme auf eine bereits gezahlte Gebühr von 115.-DM.

3. Einen Antrag nach Regel 19 EPÜ auf Ergänzung der bestehenden Erfindernennung des Beschwerdeführers durch Hinzufügung der beiden Beschwerdegegner.

4. Eine Vollmacht für den Vertreter der Beschwerdegegner, unterzeichnet vom Beschwerdegegner I unter Bezugnahme auf Regel 100 EPÜ, d.h. als gemeinsamer Vertreter.

Summary of Facts and Submissions

I. On 3 November 1980 the appellant filed as sole applicant a European patent application in which he designated himself as the sole inventor. There followed various letters not relevant to the law at issue and in which Respondents I and II disputed the appellant's entitlement to be sole applicant and inventor. The application was published on 12 May 1982.

II. On 15 June 1982 the appellant and both respondents filed a "Designation of inventor" form signed by all three. In it they jointly designated themselves as the inventors and stated that the respondents were to be recorded as applicants. On 13 June 1982 two sums of DM 115 and one of DM 30 were paid, intended to cover fees for transfer, the licence issued to a specified company and a certified copy of the amendments.

III. On 7 September 1982 the respondents' representative filed the following documents:

- (1) A new, only partly completed "Request for Grant of a European Patent" form dated 8 July 1982, giving on page 5 the appellant and both respondents as applicants and stating that the earlier application should be amended to show all three applicants, who were also the inventors and represented by the first-named applicant (Respondent I).

Said page 5 of the form is an NCR (no carbon required) sheet bearing the signatures of all the parties in blueprint.

- (2) A request under Rule 20 EPC that both respondents and the appellant be recorded as applicants (with reference made to a fee of DM 115 already paid).

- (3) A request under Rule 19 EPC that both respondents be added to the existing designation of inventor naming the appellant.

- (4) An authorisation for the respondents' representative, signed by Respondent I and making reference to Rule 100 EPC ("Appointment of a common representative").

Exposé des faits et conclusions

I. Le 3 novembre 1980, le requérant, alors demandeur unique, a déposé une demande de brevet européen dans laquelle il se désignait comme étant l'unique inventeur. Par la suite, les intimés I et II ont envoyé différentes lettres sans valeur juridique, dans lesquelles ils contestaient au requérant le droit de se présenter comme l'unique demandeur et l'unique inventeur. La demande a été publiée le 12 mai 1982.

II. Le 15 juin 1982, le requérant et les deux intimés ont envoyé un formulaire de "désignation de l'inventeur" qu'ils avaient signé conjointement et dans lequel ils se désignaient comme étant conjointement les inventeurs et annonçaient en outre "l'inscription de ... (les intimés) ... en tant que demandeurs". Le 13 juin 1982 ont été payés deux montants de 115.-DM et un montant de 30.-DM, destinés au règlement des "taxes pour transfert de droits, concession de licence à la société ... et établissement d'une copie certifiée conforme des modifications".

III. Le 7 septembre 1982, le mandataire des intimés a produit les pièces suivantes:

1. Un nouveau formulaire de "requête en délivrance d'un brevet européen" daté du 8 juillet 1982, qu'il n'avait complété qu'en partie; sur la page 5 de ce formulaire où les deux intimés et le requérant étaient désignés comme demandeurs, figurait la déclaration suivante: La demande ... valable jusqu'à présent est modifiée en ce sens qu'il y a désormais trois demandeurs comme indiqué ci-dessus, et que les demandeurs sont en même temps les inventeurs. Le représentant des trois demandeurs est le demandeur cité en premier lieu, M. ..." (l'intimé I).

Cette page 5 est une double au carbone, comportant la signature de tous les intéressés au carbone bleu.

2. Une requête présentée en vertu de la règle 20 CBE, visant à faire inscrire comme demandeurs les deux intimés et le requérant, et faisant référence à une taxe de 115 DM déjà acquittée.

3. Une requête présentée en vertu de la règle 19 CBE, visant à faire ajouter au nom du requérant le nom des deux intimés dans la désignation de l'inventeur.

4. Un pouvoir destiné au mandataire des intimés et signé par l'intimé I agissant comme représentant commun conformément à la règle 100 CBE.

IV. Mit Bescheid vom 28. September 1982 forderte die Eingangsstelle des EPA vom Vertreter der Beschwerdegegner das "Original" des Übertragungsvertrages an, da nur eine "Durchschrift" vorliege. Der Vertreter entgegnete, daß eine im Durchschreibeverfahren bei Erstellung des Originals entstandene Durchschrift "wie ein Original" zu behandeln sei. Das "Original" befinde sich im Besitz der Gegenseite, die es nicht herausgebe.

V. Mit Schreiben vom 5. Oktober 1982, eingegangen am 7. Oktober 1982, legte der Vertreter der Beschwerdegegner eine allein vom Beschwerdeführer unterzeichnete "Übertragungserklärung" vom 24. September 1982 vor, die (im Auszug) folgenden Inhalt hat: "Hiermit beantrage ich, die europäische Patentanmeldung ... (genaue Bezeichnung) ... umzuschreiben auf ... (die Beschwerdegegner). Ich scheidet als Anmelder aus. Somit sind als alleinige Anmelder ... (die Beschwerdegegner) benannt. ... Die Erklärung stellt den formgerechten Übertragungsvertrag dar."

In Verbindung damit beantragte der Vertreter der Beschwerdegegner ohne erneute Zahlung einer Gebühr, daß - als Anmelder die Beschwerdegegner eingetragen und - als Erfinder alle drei Personen benannt werden.

VI. Der Vertreter des Beschwerdeführers reichte ein Schreiben vom 29., eingegangen am 30. Oktober 1982 ein, in dem u.a. ausgeführt ist: "Einziges Anmelder und damit auch Verfügungsberechtigter ... ist ..." (der Beschwerdeführer). Sodann werden Anmelderschaft und Verfügungsberechtigung der Beschwerdegegner sowie eine Bevollmächtigung ihres Vertreters auch für den Beschwerdeführer bestritten und abschließend ausgeführt: "Sollte dennoch das der Eingabe vom 5. Oktober 1982 beigefügte Dokument (d. h. die "Übertragungserklärung") als ordnungsgemäßer Antrag des Beschwerdeführers auf Umschreibung seiner Patentanmeldung angesehen werden, so wird dieser Antrag auf Umschreibung hiermit zurückgenommen."

VII. Mit Schreiben vom 2., eingegangen am 3. November 1982 legte der Vertreter der Beschwerdegegner ein von diesen unterzeichnetes Schriftstück "Annahmeerklärung" vom 18. Oktober 1982 mit folgendem Inhalt vor: "Hiermit erklären wir unser Einverständnis mit der Übernahme der auf uns übertragenen europäischen Patentanmeldung ...".

Es ist zwischen den Beteiligten unstrittig, daß diese "Annahmeerklärung" nur dem EPA, nicht aber dem Beschwerdeführer zugeleitet wurde.

VIII. Am 18. November 1982 verfügte die Eingangsstelle des EPA die Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung auf die Beschwerdegegner. Datum der Wirksamkeit nach Regel 20 (3) EPÜ ist der 3. November 1982.

IX. Mit Schreiben vom 25. November 1982 beantragte der Vertreter des

IV. By communication of 28 September 1982 the EPO's Receiving Section asked the respondents' representative for the "original" of the instrument of transfer, as it only had a "copy". He answered that an NCR copy should be regarded as an original. The "original" was with the opposing party, who would not release it.

V. By letter of 5 October 1982, received on 7 October 1982, the respondents' representative filed a "Declaration of transfer" dated 24 September 1982, signed only by the appellant, requesting inter alia that the European patent application specified be transferred to the respondents and stating that he was no longer an applicant, that the respondents were now the sole applicants and that the declaration submitted constituted the instrument of transfer in due form.

The respondents' representative further requested, without any further payment of fees, that the respondents be recorded as applicants and all three parties designated as inventors.

VI. By letter of 29 October 1982, received the following day, the appellant's representative submitted inter alia that the sole applicant and thus person entitled to act was the appellant, that the respondents were not entitled to be applicants or to act, that their representative's authorisation did not extend to the appellant and lastly that if the document (i.e. the "declaration of transfer") enclosed with the submission of 5 October 1982 were nonetheless considered to be a request in due form by the appellant for the assignment of his patent application he herewith withdrew that request.

VII. By letter of 2 November 1982, received the following day, the respondents' representative filed a "declaration of acceptance" dated 18 October 1982 signed by his clients declaring their agreement to take over the European patent application transferred to them.

It is common ground between the parties that this "declaration of acceptance" was sent only to the EPO, and not to the appellant.

VIII. On 18 November 1982 the EPO's Receiving Section issued a communication transferring the European patent application to the respondents. Under Rule 20(3) EPC this transfer took effect on 3 November 1982.

IX. By letter of 25 November 1982 the appellant's representative requested

IV. Par une notification en date du 28 septembre 1982, la Section de dépôt de l'OEB a invité le mandataire des intimés à produire l'"original" de l'acte de transfert, étant donné qu'il n'en existait qu'un "double". Le mandataire a répliqué qu'un double au carbone de l'original devait être traité "comme un original". L'"original" se trouvait en l'occurrence en possession de la partie adverse, qui refusait de le restituer.

V. Par une lettre en date du 5 octobre 1982, reçue le 7 octobre 1982, le mandataire des intimés a produit une "déclaration de transfert" portant la date du 24 septembre 1982 et signée par le seul requérant, déclaration rédigée en ces termes (extrait): "Je demande que la demande de brevet européen ... (désignation exacte) ... soit transférée à ... (les intimés). Je renonce à ma qualité de demandeur. Sont désignés par conséquent comme uniques demandeurs ... (les intimés). ... La présente déclaration constitue l'acte de transfert en bonne et due forme."

En liaison avec cette requête, le mandataire des intimés a demandé, sans repayer de taxes, que les intimés soient désormais inscrits comme demandeurs, et que les trois personnes en question soient désignées comme inventeurs.

VI. Or, le 29 octobre 1982, le mandataire du requérant a adressé à l'Office une lettre, reçue le 30 octobre, dans laquelle il déclarait notamment: "L'unique demandeur et, par conséquent, l'unique personne habilitée à disposer... est..." (le requérant). Suivait un passage dans lequel il contestait la qualité de demandeur des intimés ainsi que leur capacité de disposer, et déniait à leur mandataire le pouvoir de représenter également le requérant; la lettre se terminait ainsi: "Si toutefois le document (c'est-à-dire la "déclaration de transfert") joint à la lettre du 5 octobre 1982 devait être considéré comme une requête en bonne et due forme présentée par le requérant aux fins de l'inscription du transfert de sa demande de brevet, je déclare par la présente retirer cette requête en inscription du transfert".

VII. Par lettre du 2 novembre 1982, reçue le 3, le mandataire des intimés a produit pour sa part une pièce signée par ses clients ("déclaration d'acceptation"), datée du 18 octobre 1982; son contenu était le suivant: "Nous déclarons accepter le transfert à notre nom de la demande de brevet européen...".

Aucune des parties ne conteste que cette "déclaration d'acceptation" n'a été transmise qu'à l'OEB, et non au requérant.

VIII. Le 18 novembre 1982, la Section de dépôt de l'OEB a décidé l'inscription du transfert aux intimés de la demande de brevet européen. En vertu de la règle 20(3) CBE, le transfert a pris effet à compter du 3 novembre 1982.

IX. Par lettre du 25 novembre 1982, le mandataire du requérant a contesté

Beschwerdeführers die Eintragung des Rechtsübergangs und beantragte, sie aufzuheben. Daraufhin teilte ihm die Eingangsstelle des EPA mit Schreiben vom 17. Februar 1983 ihre Rechtsauffassung mit. Der nach Regel 20 EPÜ erforderliche Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs sei vom Vertreter der Gegenseite gestellt. Im übrigen genüge die "Übertragungserklärung" den Anforderungen nach Artikel 72 und Regel 20 EPÜ. Die "Annahmeerklärung" bleibt unerwähnt. Es wird dem Beschwerdeführer "anheimgestellt, innerhalb der Frist von 2 Monaten ab Zustellung dieser Mitteilung, ausdrücklich eine beschwerdefähige Entscheidung zu beantragen".

X. Mit Schreiben vom 11., eingegangen am 12. Oktober 1983, erwiderte der Vertreter des Beschwerdeführers: "Es wird hiermit eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt".

XI. Ohne weiteren Bescheid erließ die Rechtsabteilung am 17. Januar 1984 eine Entscheidung, mit der festgestellt wird, daß die durch Bescheid der Eingangsstelle vom 18. November 1982 verfügte Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung zu Recht erfolgt sei und daß der Antrag des Vertreters des Beschwerdeführers, den genannten Bescheid aufzuheben, zurückgewiesen werde.

Zur Begründung wird ausgeführt, daß ein Antrag auf Eintragung i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ vom Vertreter der Beschwerdegegner gültig gestellt gewesen sei. Auch ein Übertragungsvertrag im Sinne dieser Regel liege vor, denn die "Übertragungserklärung" als "Angebot" und die beim EPA eingegangene "Annahmeerklärung" vom 18. Oktober 1982 als "Annahme" würden beide zusammen genommen die formellen Erfordernisse eines Übertragungsvertrags i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ erfüllen.

XII. Das Patenterteilungsverfahren verlief während dieser Vorgänge wie folgt: Am 2. Mai 1982 wurde im Europäischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Am 3. November 1982 stellte der Vertreter der Beschwerdegegner unter Zahlung der Gebühr Prüfungsantrag. Am 5. November 1982 stellte der Vertreter des Beschwerdeführers unter Zahlung der Gebühr ebenfalls Prüfungsantrag. Mit Bescheid vom 18. November 1982 wurde diesem Vertreter mitgeteilt, daß das Verfahren infolge der am 3. November 1982 wirksam gewordenen Übertragung nunmehr vom Vertreter der Beschwerdegegner geführt werde, der zweite Prüfungsantrag gegenstandslos sei und die Gebühr zurückgezahlt werde. Nach Prüfungsbescheid vom 7. Juni 1983 reichte der Vertreter der Beschwerdegegner am 17. Oktober 1983 neue Patentansprüche und eine daran angepaßte Beschreibung ein. Aufgrund dieser Unterlagen ist am 18. Mai 1984 die "Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ" ergangen.

that this transfer be rescinded. By letter of 17 February 1983 the Receiving Section replied giving its view of the legal position, namely that the request under Rule 20 EPC for the recording of a transfer had been signed by the other party's representative, and that the "declaration of transfer" complied with Article 72 and Rule 20 EPC. It did not mention the "declaration of acceptance", and gave the appellant 2 months to request an appealable decision.

X. This the appellant's representative did by letter of 11 October 1983, received the following day.

XI. On 17 January 1984, no further communication having been sent, the Legal Division issued a decision ruling that the transfer recorded by the Receiving Section communication of 18 November 1982 had been correct and refusing the request of the appellant's representative that it be rescinded.

The Legal Division argued that the respondent's representative had validly filed a request within the meaning of Rule 20(1) EPC, and that an instrument of transfer within the meaning of that Rule also existed, since taken together the "declaration of transfer" (as the "offer") and the "declaration of acceptance" of 18 October 1982 received by the EPO (as the "acceptance") fulfilled the formal requirements for an instrument of transfer within the meaning of Rule 20(1) EPC.

XII. Meanwhile, the patent grant procedure proceeded as follows: On 2 May 1982 the European Patent Bulletin mentioned publication of the European search report. On 3 November 1982 the respondents' representative filed a request for examination, paying the appropriate fee. On 5 November 1982 the appellant's representative did likewise, and by communication of 18 November 1982 was informed that following the transfer effective as from 3 November 1982 the proceedings were now being conducted with the respondents' representative, that his own request for examination therefore had no basis and that the fee would be refunded. In response to an Examining Division communication of 7 June 1983 the respondents' representative on 17 October 1983 filed new claims and an amended description, on which basis the "Advance notice of the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" was issued on 18 May 1984.

l'inscription du transfert, et demandé son annulation. Par lettre du 17 février 1983, la Section de dépôt de l'OEB lui a alors fait connaître son appréciation juridique de la situation: le mandataire de la partie adverse avait bien présenté la requête en inscription du transfert, exigée par la règle 20 CBE. Par ailleurs, la "déclaration de transfert" satisfaisait aux conditions requises par l'article 72 et la règle 20 CBE. Sans faire allusion à la "déclaration d'acceptation", la Section de dépôt concluait en invitant le requérant à "demander expressément une décision susceptible de recours, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente notification".

X. Par lettre du 11 octobre 1983, reçue le 12, le mandataire du requérant a répondu: "Je demande une décision susceptible de recours."

XI. Sans envoyer d'autre notification, la Division juridique a rendu le 17 janvier 1984 une décision par laquelle elle constatait que l'inscription du transfert de la demande de brevet européen, qui avait été ordonnée par la Section de dépôt le 18 novembre 1982, avait été effectuée à juste titre, et que la requête du mandataire du requérant visant à faire annuler ladite décision était rejetée.

Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle a fait valoir qu'une requête en inscription au sens de la règle 20(1) CBE avait été valablement présentée par le mandataire des intimés et qu'il existait également un acte de transfert au sens où l'entend cette règle, puisqu'à elles deux la "déclaration de transfert" en tant qu'"offre" et la "déclaration d'acceptation" du 18 octobre 1982 en tant qu'"acceptation", reçue à l'OEB le ..., satisfaisaient aux conditions de forme requises d'un acte de transfert au sens où l'entend la règle 20(1) CBE.

XII. Pendant ce temps, la procédure de délivrance du brevet suivait son cours: le 2 mai 1982, la publication du rapport de recherche européenne a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, et le 3 novembre 1982, le mandataire des intimés a présenté une requête en examen en acquittant la taxe correspondante. Le 5 novembre 1982, le mandataire du requérant a lui aussi présenté une requête en examen en acquittant la taxe correspondante. Le 18 novembre 1982, il a été notifié à ce mandataire que le transfert ayant pris effet à compter du 3 novembre 1982, la procédure serait désormais conduite par le mandataire des intimés, que sa requête en examen était sans objet, et que la taxe qu'il avait acquittée lui serait remboursée. Par ailleurs, en réponse à une notification qui lui avait été adressée par l'examineur le 7 juin 1983, le mandataire des intimés a déposé le 17 octobre 1983 de nouvelles revendications et une description dont le texte avait été mis en harmonie avec ces nouvelles revendications. Sur la base de ces pièces, l'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51(4) et (5) CBE a été établi le 18 mai 1984.

XIII. Am 16. März 1984 legte der Vertreter des Beschwerdeführers gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung des EPA vom 17. Januar 1984 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 19. Mai 1984. Nach Erlass eines Zwischenbescheids und Einreichung von Schriftsätzen wurde das Beschwerdeverfahren mit einer mündlichen Verhandlung am 22. April 1986 bis auf die hiermit schriftlich ergehende Entscheidung abgeschlossen.

XIV. Die schriftlichen und mündlichen Ausführungen der Vertreter der Beteiligten lassen sich wie nachfolgend dargestellt zusammenfassen. Die Zusammenfassung beschränkt sich auf die Hauptfrage, ob die Eintragung des Rechtsübergangs rechtmäßig war.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, daß für die vollzogene Eintragung die Voraussetzungen nach Regel 20 EPÜ nicht vorgelegen hätten. Soweit die "Übertragungserklärung" als Antrag auf Eintragung im Sinne von Regel 20 (1) EPÜ gewertet worden sei, sei dieser Antrag mit seinem Schreiben vom 29. Oktober 1982 zurückgenommen worden. Diese Erklärung könne auch nicht als Übertragungsvertrag i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ angesehen werden. Einmal enthalte sie nur eine einseitige, an das EPA und nicht an den Beschwerdeführer gerichtete Erklärung. Zum anderen entspreche sie nicht der Schriftform des § 126 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Artikel 74 EPÜ verweise nämlich auch in dieser Beziehung auf das nationale Recht. Im übrigen sei die "Übertragungserklärung" dem EPA gegenüber durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 widerrufen worden, noch bevor beim EPA die "Annahmeerklärung" eingetroffen sei.

Der Beschwerdegegner sieht in den beiden Erklärungen das Erfordernis der Schriftlichkeit nach Artikel 72 EPÜ gegeben. Diese Vorschrift verlange keinen Vertrag in Schriftform (etwa in der des § 126 BGB), sondern nur Nachweisbarkeit des Vertrages in schriftlichen Äußerungen der Vertragsschließenden, wobei es nicht notwendig sei, daß diese Äußerungen in ein oder demselben Schriftstück vereinigt sind. Dies gelte auch für den nach Regel 20 (1) EPÜ vorzulegenden "Übertragungsvertrag". Eine Parallele finde sich in Regel 19(1) EPÜ, wo ebenfalls die Vorlage schriftlicher Erklärungen verlangt würde, dabei aber getrennte Schriftstücke genügen. Ein System der Umschreibung, das die notwendigen Äußerungen der Beteiligten nicht in gesonderten Erklärungen zulasse, sei nicht praktikabel.

Was den angeblichen Widerruf der "Überlassungserklärung" durch das Schreiben vom 29. Oktober 1982 anbelange, so sei zu sagen, daß dieses Schreiben keinen Widerspruch gegen die "Übertragungserklärung" enthalte, insoweit sie den Übertragungsvertrag darstelle, sondern nur insoweit sie einen Antrag i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ auf Eintragung eines Rechtsübergangs enthalte.

XIII. On 16 March 1984 the appellant's representative filed notice of appeal against the Legal Division's decision of 17 January 1984 (paying the fee for appeal at the same time), followed on 19 May 1984 by the statement of grounds. After an interim communication had been issued and submissions filed, oral proceedings were held on 22 April 1986, closing the appeal proceedings pending the present written decision.

XIV. The parties' written and oral submissions on the main question of the lawfulness of the transfer are summarised below.

The appellant contends that the requirements under Rule 20 EPC for making the transfer were not met. Insofar as the "declaration of transfer" can be considered a request within the meaning of Rule 20(1) EPC this request was withdrawn by letter of 29 October 1982. Nor could this declaration be considered an instrument of transfer within the meaning of Rule 20(1) EPC. For one thing it was a unilateral declaration addressed only to the EPO and not to the appellant, for another it did not meet the requirements of §126 of the German Civil Code (GCC) for written submissions (in which connection Article 74 EPC referred to national law). The "declaration of transfer" had in any case been withdrawn by letter to the EPO of 29 October 1982 before the latter had even received the "declaration of acceptance".

The respondents hold that the two declarations comply with the requirement under Article 72 EPC that they be made in writing. Unlike §126 GCC for example, Article 72 EPC does not stipulate submission of a written contract, merely that the parties attest in writing to the contract's existence; nor need these statements be combined in a single document. This applied also to the "instrument of transfer" pursuant to Rule 20(1) EPC. There was a parallel in Rule 19(1) EPC, which also stipulated written declarations which could however be separate. An assignment system not allowing parties to file the necessary comments separately was impracticable.

Nor was the letter of 29 October 1982 purportedly withdrawing the "declaration of transfer" inconsistent with that declaration qua instrument of transfer, only qua request within the meaning of Rule 20(1) EPC for the recording of a transfer.

XIII. Le 16 mars 1984, le mandataire du requérant a formé un recours contre la décision rendue par la Division juridique le 17 janvier 1984, et il a acquitté la taxe correspondante; le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 19 mai 1984. Une notification intermédiaire a alors été établie, et les parties ont présenté des communications; après quoi, la procédure de recours s'est close par une procédure orale le 22 avril 1986, abstraction faite de la présente décision, rendue par écrit.

XIV. Les arguments avancés par écrit et oralement par les mandataires des parties peuvent se résumer comme suit, si l'on se limite à la question essentielle, qui est de savoir si l'inscription du transfert a été valablement effectuée.

Le requérant estime que les conditions requises par la règle 20 CBE n'ont pas été respectées pour l'inscription du transfert et que, au cas où la "déclaration de transfert" aurait été considérée comme une requête en inscription au sens de la règle 20(1) CBE, cette requête a été retirée par sa lettre du 29 octobre 1982. Selon lui, cette déclaration ne peut pas non plus être considérée comme un acte de transfert au sens de la règle 20(1) CBE, puisque d'une part elle ne contient qu'une déclaration unilatérale adressée à l'OEB et non au requérant, et que d'autre part elle ne satisfait pas aux exigences de la forme écrite, énoncées à l'article 126 du "Bürgerliches Gesetzbuch" (BGB) (Code Civil) de la République fédérale d'Allemagne. En effet, l'article 74 CBE renvoie également à cet égard au droit national. Au demeurant, selon le requérant, la "déclaration de transfert" a été révoquée vis-à-vis de l'OEB par sa lettre du 29 octobre 1982, avant même que l'OEB n'ait reçu la "déclaration d'acceptation".

L'intimé estime quant à lui que les deux déclarations répondent aux exigences énoncées à l'article 72 CBE en ce qui concerne la forme écrite. Selon lui, ledit article n'exige pas un contrat écrit (par exemple sous la forme prescrite à l'article 126 BGB), mais seulement des déclarations écrites des parties contractantes prouvant l'existence du contrat, les déclarations en question ne devant pas obligatoirement se trouver réunies dans un seul et même document. Ces exigences valent également pour "l'acte de transfert" requis par la règle 20(1) CBE. Un principe similaire est posé à la règle 19(1) CBE, qui exige elle aussi la production de déclarations écrites, mais admet que les documents soient produits séparément. Pour l'intimé, un système d'inscription de transfert qui n'admettrait pas que les déclarations requises des parties puissent être produites sous forme de documents séparés serait parfaitement irréalisable.

En ce qui concerne la prétendue révocation de la "déclaration de cession" par lettre du 29 octobre 1982, l'intimé a tenu à préciser que cette lettre ne contredisait pas la "déclaration de transfert" dans la mesure où cette déclaration constitue l'acte de transfert, mais seulement dans la mesure où elle contient une requête en inscription d'un transfert au sens de la règle 20(1) CBE.

XV. Am Ende der mündlichen Verhandlung vom 22. April 1986 beantragte der Vertreter des Beschwerdeführers die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiederherstellung der ursprünglichen Eintragung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder.

Der Vertreter der Beschwerdegegner beantragte,

1. nach Hauptantrag die Beschwerde zurückzuweisen, also die bestehende Eintragung der beiden Beschwerdegegner zu bestätigen,
2. hilfsweise die beiden Beschwerdegegner und den Beschwerdeführer gemeinsam als Anmelder einzutragen;
3. die bisherige Erfindernennung (Beschwerdeführer allein) durch die Nennung der beiden Beschwerdegegner als weitere Erfinder zu ergänzen, und
4. die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr anzuordnen.

Im Rahmen seines Hilfsantrags 2.) überreichte der Vertreter des Beschwerdegegners einen Eintragungsantrag nach Regel 20 EPÜ zusammen mit einem Verrechnungsscheck über 125,- DM für eine nach seiner Meinung nicht erneut fällige, aber vorsorglich gezahlte Gebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. Es stellt sich zunächst die von Amts wegen zu untersuchende Frage, wie die Zuständigkeiten von Eingangsstelle und Rechtsabteilung abzugrenzen sind und ob das Verfahren von diesen Instanzen richtig geführt wurde.

2.1. Nach Artikel 20 EPU ist die Rechtsabteilung des EPA u.a. zuständig "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im europäischen Patentregister". Die Rechtsabteilung als Organ im Verfahren (siehe insbes. Artikel 15, 20 u. 106 (1) EPÜ) wurde erst durch die Münchner Diplomatische Konferenz (siehe Berichte M/PR/II Rdn. 118) geschaffen, ohne daß dabei aber ihre Zuständigkeit hinsichtlich dieser Registereintragungen klargestellt worden wäre. Zur Klarstellung bedarf es daher einer Auslegung des Übereinkommens.

2.2. Artikel 127 und Regel 92 (1) EPÜ erwecken zunächst den Eindruck, daß sich die genannte Zuständigkeit auf jedwede Eintragung i.S.v. Regel 92 (1) EPÜ bezieht.

Mit der in Artikel 20 EPÜ festgelegten Zuständigkeit der Rechtsabteilung "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen im europäischen Patentregister" können aber nur Fälle gemeint sein, in denen die Eintragung selbst unmittelbarer Gegenstand der Entscheidung ist, also vor allem Ent-

XV. At the end of the oral proceedings on 22 April 1986 the appellant's representative requested that the contested decision be set aside and the status quo ante restored by recording the appellant as sole applicant.

The respondents' representative requested that

- (1) as his main request, the appeal be dismissed, i.e. the existing entry of the two respondents upheld;
- (2) failing that, both respondents and the appellant be recorded as joint applicants;
- (3) the two respondents be added as further inventors to the existing designation of inventor (appellant alone), and
- (4) one fee for registering a transfer be refunded.

As part of his alternative request (2) above the respondents' representative filed a request under Rule 20 EPC, and a crossed cheque for DM 125 in respect of a fee he was paying as a precautionary measure although he considered it was not in fact due.

Reasons for the Decision

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

2. The first question - to be examined ex officio - is the respective responsibilities of the Receiving Section and Legal Division and whether each acted correctly.

2.1 Under Article 20 EPC the Legal Division is responsible inter alia "for decisions in respect of entries in the Register of European Patents". Not until the Munich Diplomatic Conference (see Minutes M/PR/II, point 118), was the Legal Division created as a department charged with the procedure (see in particular Articles 15, 20 and 106(1) EPC). The Conference did not however delimit its competence in respect of Register entries, which therefore necessitates interpretation of the Convention.

2.2 Article 127 and Rule 92(1) EPC might seem at first sight to indicate that the Legal Division is responsible for all entries within the meaning of Rule 92(1) EPC.

However, its responsibility under Article 20 EPC "for decisions in respect of entries in the Register of European Patents" can in fact relate only to decisions directly concerning the entry itself, i.e. especially those on the registering of transfers under Rule 20 or 61 or of rights under Rules 21 and 22 EPC,

XV. Au terme de la procédure orale qui s'est tenue le 22 avril 1986, le mandataire du requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le rétablissement de l'inscription initiale du requérant en tant qu'unique demandeur.

Le mandataire des intimés a demandé

1. à titre principal, que le recours soit rejeté, c'est-à-dire que l'inscription actuelle des deux intimés soit confirmée;
2. à titre subsidiaire, que les deux intimés et le requérant soient conjointement inscrits comme demandeurs;
3. que l'actuelle désignation de l'inventeur (requérant seul) soit complétée par la désignation des deux intimés en tant que coinventeurs, et
4. que le remboursement d'une taxe d'inscription soit ordonné.

Dans le cadre de sa requête subsidiaire (cf. 2.), le mandataire des intimés a présenté une requête en inscription conformément à la règle 20 CBE, en joignant à sa requête un chèque de virement d'un montant de 125 DM destiné au paiement d'une taxe qu'il a estimé ne pas devoir à nouveau, mais qu'il a entendu malgré tout acquitter à titre de précaution.

Motifs de la décision

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

2. En premier lieu, il convient d'examiner d'office comment il y a lieu de délimiter les compétences respectives de la Section de dépôt et de la Division juridique, et d'établir si la procédure a été correctement conduite par ces instances.

2.1 En vertu de l'article 20 CBE, la division juridique de l'OEB est notamment compétente "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets". Ce n'est que depuis la Conférence diplomatique de Munich (cf. Procès-verbaux M/PR/II, point 118), que la division juridique a été instituée en tant qu'instance chargée de la procédure (cf. notamment les articles 15, 20 et 106(1) CBE), mais à l'époque sa compétence en matière d'inscriptions au Registre n'avait pas été précisée. A cette fin, il y a donc lieu d'interpréter la Convention.

2.2 A première vue, l'article 127 et la règle 92(1) CBE donnent l'impression que la compétence susmentionnée vaut pour toute inscription au sens de la règle 92(1) CBE.

L'article 20 CBE dispose que la division juridique est compétente "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets", mais il ne peut s'agir là que de cas dans lesquels l'inscription fait elle-même directement l'objet de la décision, et donc essentiellement de déci-

scheidungen über die Eintragung eines Rechtsübergangs nach Regel 20 oder 61 oder Eintragungen von Rechten nach Regel 21 und 22 EPÜ. Für Entscheidungen über solche Eintragungen steht aber nach dem Wortlaut von Artikel 20 EPÜ der Rechtsabteilung die ausschließliche Zuständigkeit zu.

2.3. In diesem Zusammenhang ist wohl ein Vergleich der Rechtsabteilung nach Artikel 20 EPU mit der Patentverwaltungsabteilung nach Artikel 8 des Gemeinschaftspatent-Übereinkommens (GPÜ) angebracht, zumal diese nach Artikel 143 EPÜ als besonderes Organ des EPA neben die Rechtsabteilung treten soll. Die Zuständigkeit der Patentverwaltungsabteilung war ursprünglich nur mit der in Artikel 8 (1) Satz 1 GPÜ enthaltenen negativen Generalklausel umschrieben. Sie ist demnach "zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit anderer Organe des Europäischen Patentamts begründet ist". Auf der "Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent" von 1975 wurde diese Aussage in einem Satz 2 durch eine positive Definition ergänzt, wonach die Patentverwaltungsabteilung "insbesondere für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register für Gemeinschaftspatente zuständig" ist (siehe Dokumente der Konferenz, herausgegeben vom Generalsekretariat des Rates der Europäischen Gemeinschaften, 1981, Seite 248). In dem vorbereitenden Dokument Lux/77 (aaO S.211) wird ausgeführt, daß diese zusätzliche positive Bestimmung der Zuständigkeit "der Systematik des EPÜ entspricht", womit die Zuständigkeitsregelungen in den Artikeln 18 ff EPÜ (jeweils im ersten Absatz) gemeint sind. Ferner werden in "Bemerkungen" die Aufgaben der Patentverwaltungsabteilung beschrieben. Daraus kann geschlossen werden, daß hinsichtlich der positiv definierten Zuständigkeit "für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register" (Artikel 8 (1) Satz 2 GPÜ) die Patentverwaltungsabteilung die anderen Organe verdrängen soll. Im übrigen verdient Erwähnung, daß eine Verbindung von Rechtsabteilung nach EPÜ und Patentverwaltungsabteilung nach GPÜ (vgl. Artikel 143 (2) EPU) möglich ist und auch erwogen wurde (Bericht über die 10. Sitzung der Sachverständigengruppe "Gemeinschaftspatent", Dok. R/3282/73 (ECO 346, BC 28) vom 8. Februar 1974).

2.4. Die der Rechtsabteilung durch Artikel 20 EPU als "Organ im Verfahren" i.S.v. Artikel 15 EPÜ vorbehaltenen Zuständigkeit bezieht sich jedenfalls auf die Anwendung der Regeln 20, 21, 22 und 61 EPÜ. Diese Zuständigkeit betrifft aber nicht Eintragungen schlechthin, sondern nur "Entscheidungen über Eintragungen". Damit sind nur Entscheidungen gemeint, durch die ein Beteiligter i.S.v. Artikel 107 Satz 1 EPÜ "beschwert" ist oder es sein könnte, wenn nicht im Sinne seines Antrags entschieden

for which - as Article 20 EPC makes clear - the Legal Division alone is competent.

2.3 Here a comparison of the Legal Division under Article 20 EPC with the Patent Administration Division under Article 8 of the Community Patent Convention (CPC) is appropriate, particularly as the latter is intended to act as a special department of the EPO under Article 143 EPC, supplementing the Legal Division. Originally, the Patent Administration Division's competence was expressed only in the negative terms of Article 8(1), 1st sentence, CPC, i.e. that it is "responsible for all acts of the European Patent Office relating to Community patents, in so far as these acts are not the responsibility of other departments of the Office". The 1975 Luxembourg Diplomatic Conference on the Community Patent then added a second - positive - clause whereby the Patent Administration Division is "in particular ... responsible for decisions in respect of entries in the Register of Community Patents" (see Records of the Conference, published by the General Secretariat of the Council of the European Communities, 1981, p. 248). Preparatory document Lux/77 (loc. cit., p. 211) states that the purpose of this additional positive clause is that the Division's competence "should be regulated in accordance with the pattern of the European Patent Convention ...", a reference to the delimitations of responsibility contained in Articles 18 et seq. EPC (first paragraph of each). The tasks of the Patent Administration Division are also described under "Comments". From this it may be concluded that the intention behind the positively worded 2nd sentence of Article 8(1) CPC ("for decisions in respect of entries in the Register ...") is that the Division should serve in the other departments' stead. It is also worth mentioning that linkage of the EPC's Legal Division and CPC's Patent Administration Division (cf. Article 143(2) EPC) is possible and indeed was considered (cf. Minutes of the 10th meeting of the "Community Patent" Working Party, R/3282/73 (ECO 346, BC 28) of 8 February 1974).

2.4 The Legal Division's competence under Article 20 EPC as a "department charged with the procedure" within the meaning of Article 15 EPC certainly extends to the application of Rules 20, 21, 22 and 61 EPC. It does not however relate to all entries, but only to "decisions in respect of entries", i.e. decisions by which a party is or might be "adversely affected" within the meaning of Article 107, 1st sentence, EPC. The same conclusion may be drawn from the decisions taken at the Munich Diplomatic Conference, which not only

sions relatives à l'inscription de transferts conformément aux règles 20 et 61 CBE ou à l'inscription de droits en application des règles 21 et 22 CBE. Or, l'article 20 CBE dispose que la division juridique est seule compétente pour les décisions relatives à de telles inscriptions.

2.3 A cet égard, il convient de rapprocher la division juridique visée à l'article 20 CBE de la division d'administration des brevets faisant l'objet de l'article 8 de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), d'autant plus qu'il est prévu à l'article 143 CBE que cette division agit en tant qu'instance spéciale de l'OEB, parallèlement à la division juridique. La compétence de la division d'administration des brevets n'était définie à l'origine que d'une façon générale et négative à l'article 8(1), première phrase CBC: la division est "compétente... dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office". Lors de la "Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire", tenue en 1975, cette définition a été complétée par une deuxième phrase à caractère positif, précisant que la division d'administration est "notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires" (cf. documents de la Conférence, publiés par le Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, 1981, p. 248). Dans le document préparatoire Lux/77 (loc. cit. p. 205), il est expliqué que cette définition complémentaire et positive de la compétence "s'inspire de la méthode suivie dans la Convention sur le brevet européen", c'est-à-dire des dispositions régissant les compétences figurant aux articles 18 et suivants de la CBE (premier paragraphe de chaque article). En outre, les tâches assignées à la division d'administration des brevets sont décrites dans les "Remarques". On peut en conclure que, pour tout ce qui relève de la compétence dans sa définition positive, c'est-à-dire "pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets" (article 8(1), deuxième phrase CBC), la division d'administration des brevets prime les autres instances. Il convient par ailleurs de signaler qu'une jonction de la division juridique instituée par la CBE et de la division d'administration des brevets instituée par la CBC (cf. article 143(2) CBE) est possible et qu'elle a été envisagée (Rapport sur la 10^e réunion du groupe d'experts "Brevet communautaire", doc. R/3282/73 (ECO 346, BC 28) du 8 février 1974).

2.4 La compétence exercée en tant qu'"instance chargée des procédures" au sens de l'article 15 CBE, que l'article 20 CBE reconnaît en propre à la division juridique, vaut en tout état de cause pour l'application des règles 20, 21, 22 et 61 CBE. Elle ne vaut pas toutefois pour les mentions à porter en tant que telles, mais uniquement pour "toute décision relative aux mentions", c'est-à-dire seulement pour les décisions ne faisant pas droit ou susceptibles de ne pas faire droit aux prétentions d'une partie, au sens où l'entend

werden würde. Dies läßt sich aus den Beschlüssen der Münchner Diplomatischen Konferenz folgern. Zusammen mit der Schaffung der "Rechtsabteilung" (Artikel 20) als "Organ im Verfahren" (Artikel 15) wurde die Rechtsabteilung auch in anderen Vorschriften des Übereinkommens berücksichtigt, zunächst und vor allem in Artikel 106 (1). Aus den Artikeln 21 (1) und (2) sowie 23 (2) EPÜ ist erkennbar, daß die Rechtsabteilung als Vorinstanz der Juristischen Beschwerdekammer konzipiert wurde. Dem entspricht es auch, daß ein besonderes rechtsförmliches "Verfahren vor ... der Rechtsabteilung" (Artikel 117 (1) EPÜ) vorgesehen ist, in dem es u.a. eine mündliche Verhandlung (Artikel 116) und eine Beweisaufnahme (Artikel 117) geben kann. Entscheidungen der Rechtsabteilung dürfen nur nach Gewährung rechtlichen Gehörs ergehen (Artikel 113) und sind nach Regel 68 EPÜ zu erlassen und abzufassen.

2.5. Aus all dem folgt, daß der Zuständigkeitsvorbehalt nach Artikel 20 EPÜ nicht für Eintragungsanträge gilt, die rein administrativ behandelt werden können, weil es keine Meinungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten und dem EPA gibt. Es ist dem Präsidenten des EPA überlassen, im Rahmen seiner Organisationsgewalt i.S.v. Artikel 10 (2) a) und Regel 9 (2) EPÜ zu bestimmen, welche Dienststelle für die Erledigung problemloser Eintragungsanträge zuständig ist, also für Eintragungsanträge, deren Vollzug für einen Beteiligten nicht zu einer Beschwerde i.S.v. Artikel 107 EPÜ führen kann. Eintragungssachen sind der Rechtsabteilung aber dann vorzulegen, sobald Meinungsverschiedenheiten nicht ohne weiteres beseitigt werden können, also sobald ein rechtsförmliches Verfahren der oben (Nr. 2.4) beschriebenen Art notwendig wird, das möglicherweise für einen Beteiligten zu einer beschwerdefähigen Entscheidung führen kann.

2.6. Dementsprechend hätte die vorliegende Sache nach Eingang des Schreibens vom 29. Oktober 1982 der Rechtsabteilung vorgelegt werden müssen. Dieses Schreiben macht erkennbar, daß der Beschwerdeführer mit der Eintragung des Rechtsübergangs an die Beschwerdegegner nicht einverstanden ist. Die von der Eingangsstelle dessen ungeachtet verfügte Eintragung ist daher wegen Verstoßes gegen Artikel 20 EPÜ aufzuheben.

2.7. Der Verfahrensverstoß wird auch aus folgendem deutlich: Der Beschwerdeführer wurde gegen seinen Willen als eingetragener Anmelder durch die Beschwerdegegner ersetzt. Ein derartiger Wechsel gegen den Willen des zu löschenden Anmelders verlangt aber eine beschwerdefähige Entscheidung, die vor Rechtskraft nicht vollzogen werden kann. Kommt es zur Beschwerde, so hat diese nach Artikel 106 (1) Satz 2 EPÜ aufschiebende Wirkung. Im vorliegenden Fall hätte dies bedeutet, daß bis zur Entscheidung der Beschwerdekammer der Be-

established the Legal Division (Article 20 EPC) as a "department charged with the procedure" (Article 15 EPC) but also included it in other provisions of the Convention, initially and particularly in its Article 106(1). It is apparent from Articles 21(1) and (2) and 23(2) EPC that the Legal Division was conceived as a preliminary instance to the Legal Board of Appeal. This is borne out by the "proceedings before ... the Legal Division" for which Article 117(1) EPC provides and which may involve inter alia oral proceedings (Article 116 EPC) and taking of evidence (Article 117 EPC). The Legal Division may not take decisions without giving the parties an opportunity to present their comments (Article 113 EPC), and these decisions must comply with Rule 68 EPC.

2.5 It follows from all this that the Legal Division is not responsible under Article 20 for routine requests for entries where there is no difference of opinion between a party and the EPO. The President of the EPO is free to decide, as part of his administrative competence under Article 10(2)(a) and Rule 9(2) EPC, which department is responsible for handling entry requests which cannot adversely affect a party within the meaning of Article 107 EPC. Those involving differences of opinion not immediately resolvable, however, must be submitted to the Legal Division once the need arises for proceedings of the kind mentioned in point 2.4 above and which might involve an appealable decision.

2.6 The present case should thus have been referred to the Legal Division upon receipt of the letter of 29 October 1982 making it clear that the appellant did not agree to the transfer. The transfer nonetheless effected by the Receiving Section is therefore to be set aside as in breach of Article 20 EPC.

2.7 This procedural error is also clear from the fact that the appellant was replaced as applicant by the respondents against his will. Any such change must be preceded by an appealable decision, which itself cannot be implemented until it has become final and upon which any appeal has suspensive effect (Article 106(1), 2nd sentence, EPC). In the present case this would have meant that pending the Board of Appeal's decision the appellant would have remained the entitled applicant under Article 60(3) EPC with whom the proceedings were to be conducted, un-

l'article 107, première phrase CBE. C'est en effet ce qui ressort des décisions prises à la Conférence diplomatique de Munich. La "division juridique" (article 20) a été instituée en tant qu'"instance chargée des procédures" (article 15), mais elle fait également l'objet d'autres dispositions de la Convention, principalement l'article 106(1). Il ressort des articles 21(1) et (2) et 23(2) CBE que la division juridique a été conçue comme une première instance par rapport à la chambre de recours juridique, comme le suggère le fait qu'il est prévu une "procédure spéciale devant... la division juridique" (article 117(1) CBE, avec notamment une procédure orale (article 116 CBE) et une instruction (article 117 CBE), le cas échéant. Les décisions de la division juridique ne peuvent être prises que lorsque les parties ont été entendues (article 113 CBE), et elles doivent être formulées et émises conformément à la règle 68 CBE.

2.5 Il s'ensuit que la compétence reconnue en propre à la division juridique par l'article 20 CBE ne vaut pas pour les requêtes en inscription, qui peuvent être traitées de manière purement administrative, puisqu'il n'y a pas de différend entre les parties et l'OEB. C'est au Président de l'OEB qu'il incombe de désigner, dans le cadre du pouvoir d'organisation qui lui est reconnu par l'article 10(2)a) et la règle 9(2) CBE, le service compétent pour régler les requêtes en inscription ne présentant aucune difficulté, c'est-à-dire les requêtes en inscription qui ne risquent pas, s'il y est fait droit, d'amener une partie à former un recours au sens où l'entend l'article 107 CBE. En revanche, la division juridique doit être saisie des affaires d'inscription dès qu'il n'est plus possible de régler sans difficulté un différend, c'est-à-dire dès qu'il devient nécessaire d'entamer dans les formes une procédure du type décrit plus haut (point 2.4), qui peut aboutir à une décision que l'une des parties est susceptible de contester par la voie d'un recours.

2.6 En conséquence, la présente affaire aurait dû être soumise à la Division juridique dès réception de la lettre du 29 octobre 1982, qui montre que le requérant n'est pas d'accord avec l'inscription du transfert de la demande aux intimés. L'inscription décidée par la Section de dépôt, qui ne tient pas compte de ce principe, doit donc être annulée comme contraire à l'article 20 CBE.

2.7 Le vice de procédure tient également à d'autres irrégularités qui ont été commises: c'est contre la volonté du requérant que les intimés ont été inscrits en tant que demandeurs, à la place du requérant. Or, pour pouvoir procéder à un tel changement contre le gré du demandeur à radier, il faut une décision susceptible de recours, qui ne saurait être exécutée avant d'être passée en force de chose jugée. Si un recours est formé, il a un effet suspensif en vertu de l'article 106(1), deuxième phrase CBE. Dans la présente espèce, cela aurait signifié que, jusqu'à la décision de la

schwerdeführer der nach Artikel 60 (3) EPÜ zur Führung des Verfahrens berechnete, eingetragene Anmelder geblieben wäre. In der Zwischenzeit hätte das Verfahren mit ihm weitergeführt werden müssen, sofern es nicht nach Regel 13 zur Aussetzung oder nach Regel 90 EPÜ zur Unterbrechung des Verfahrens gekommen wäre. Die Rechtsabteilung hätte die richtige verfahrensrechtliche Situation wiederherstellen müssen. Gleichzeitig hätte sie in beschwerdefähiger Weise entscheiden können, daß (entsprechend ihrer Meinung) die Beschwerdegegner einzutragen sind. Durch die aufschiebende Wirkung der Beschwerde wäre jedoch der Beschwerdeführer zunächst der eingetragene und damit nach Artikel 60 (3) EPÜ zur Führung des Verfahrens berechnete Anmelder geblieben.

2.8. Infolge der dargelegten Verfahrensfehler sind die Entscheidungen von Eingangsstelle und Rechtsabteilung aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ anzuordnen. Letzterem steht nicht entgegen, daß der Beschwerde in der Sache nur beschränkt stattgegeben wird.

3. Die Beschwerdekammer könnte nun die Angelegenheit nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Rechtsabteilung zurückverweisen, ohne selbst in der Sache zu entscheiden. Mit der Anwendung von Regel 20 EPÜ sind jedoch Rechtsprobleme von allgemeiner Bedeutung verbunden. Daher hält es die Beschwerdekammer für angebracht, die Sache nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Erstinstanz selbst zu entscheiden.

4. Unter den Beteiligten bestand offenbar Unklarheit über die in Regel 20 EPÜ für die Eintragung eines Rechtsübergangs geforderten Voraussetzungen. Im vorliegenden Fall haben dazu sicherlich die Unterschiede zwischen europäischem Recht (Regel 20 EPÜ) und deutschem Patentrecht (§ 30 (3) DE-PatG) beigetragen. Nach deutschem Recht wird der Nachweis des Rechtsüberganges durch eine öffentlich beglaubigte Umschreibungsbewilligung des bisherigen Rechteinhabers und eine formlose Annahmeerklärung des neuen Rechteinhabers geführt (vgl. § 30 (3) DE-PatG und Umschreibungsrichtlinien in Bl. f. PMZ 1981, 232). Im europäischen Recht hingegen ist die Vorlage eines "Übertragungsvertrages" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ notwendig, wobei auch ein Auszug genügt. Der Unterschied im deutschen und europäischen Recht hinsichtlich der für eine Übertragung geforderten Nachweise ist gewollt. Der Vorsitzende der EWG-Arbeitsgruppe "Patente" hatte ursprünglich das dem deutschen Recht entsprechende System der "Umschreibungsbewilligung" vorgeschlagen (vgl. Vorschläge zu einem Artikel 23 vom 3. März 1961). Demgegenüber bevorzugte die Arbeitsgruppe aber ein System der "Vertragsregistrierung", d.h. der Vorlage des Vertrags und seiner Registrierung (Dok. EWG 3076/IV/62 vom 22. Mai 1962, S. 42). Der Unterschied der Systeme wurde sehr wohl

less they were suspended or interrupted under Rule 13 or Rule 90 EPC respectively. The Legal Division should have regularised the procedural position. At the same time it could have issued an appealable decision that (in its opinion) the respondents should be recorded as applicants. However, the appeal's suspensive effect would have meant the appellant provisionally remaining the recorded applicant and thus entitled under Article 60(3) EPC to prosecute the application.

2.8 In view of these procedural errors the decisions of the Receiving Section and Legal Division are to be set aside, and the appeal fee refunded under Rule 67. The fact that the appeal is allowed only in part is no impediment to such refund.

3. Under Article 111(1), 2nd sentence, EPC, the Board can now either refer the case back to the Legal Division or take a decision itself. It opts for the latter course because the application of Rule 20 EPC raises wider problems of law.

4. The parties were clearly uncertain as to the requirements under Rule 20 EPC for registering a transfer, and no doubt the differences between European (Rule 20 EPC) and German law (§30(3) of the German Patent Law) contributed to this uncertainty. Under German law evidence of transfer must be supplied in the form of a certified declaration by the transferor that he consents to the assignment, and a declaration by the transferee that he accepts it (cf. §30(3) of the German Patent Law and guidelines on assignment published in the "Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen" (Bulletin for Patents, Utility Models and Marks), 1981, p. 232 et seq.). European law on the other hand stipulates the filing of an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC, for which purpose an extract will suffice. This difference between German and European law is deliberate. The Chairman of the EC Working Party on Patents originally proposed the German system of "consent to assignment" (cf. proposals of 3 March 1961 for an Article 23), but the Working Party opted instead for an "agreement registration" system (EEC 3076/IV/62 of 22 May 1962, p. 42). The difference was perceived to be precisely that with the "consent to assignment" system no entry can be made without the consent of one of the parties, whereas that of "agreement registration" no longer requires evi-

Chambre, le requérant aurait dû demeurer le demandeur inscrit, habilité à conduire la procédure en vertu de l'article 60(3) CBE. En attendant, la procédure aurait dû être poursuivie avec lui, à moins qu'il n'ait été ordonné une suspension (règle 13 CBE) ou une interruption (règle 90 CBE). La Division juridique aurait dû rétablir la situation correcte. Elle aurait pu certes rendre en même temps une décision susceptible de recours, par laquelle elle aurait déclaré qu'il convenait (à son avis) d'inscrire les intimés comme demandeurs. Néanmoins, en raison de l'effet suspensif du recours, le requérant serait dans un premier temps demeuré le demandeur inscrit, habilité par conséquent à conduire la procédure en vertu de l'article 60(3) CBE.

2.8 Du fait des irrégularités qui viennent d'être signalées, les décisions de la Section de dépôt et de la Division juridique doivent être annulées, et le remboursement de la taxe de recours ordonné conformément à la règle 67 CBE, et cela bien qu'en l'espèce il ne soit fait droit que d'une façon limitée au recours.

3. La Chambre pourrait à ce stade renvoyer l'affaire à la Division juridique, en application de l'article 111(1) CBE, sans statuer elle-même en l'espèce. Or, l'application de la règle 20 CBE soulève des problèmes juridiques de portée générale. La Chambre juge bon par conséquent de statuer elle-même dans cette espèce en exerçant les compétences de la première instance, conformément à l'article 111(1), 2^e phrase CBE.

4. Pour les parties, les conditions requises par la règle 20 CBE pour l'inscription d'un transfert n'étaient manifestement pas claires. Dans la présente affaire, il est fort probable que les différences existant entre le droit européen (règle 20 CBE) et le droit allemand des brevets (art. 30(3) de la loi allemande sur les brevets) ont contribué à semer le doute dans l'esprit des parties. En droit allemand, la preuve du transfert est fournie par une autorisation d'inscription de transfert donnée par l'ancien titulaire du droit, à condition que cette autorisation soit authentifiée, ainsi que par une déclaration d'acceptation du nouveau titulaire, sans forme prescrite (cf. art. 30(3) de la loi allemande sur les brevets et les "Umschreibungsrichtlinien" dans le "Blatt für PMZ" (1981, 232). En droit européen, par contre, la production d'un "acte de transfert" au sens de la règle 20(1) CBE est obligatoire, mais un extrait de cet acte suffit également. Cette différence entre les preuves du transfert exigées par le droit allemand et par le droit européen est voulue. Le président du groupe de travail CEE "Brevets" avait proposé à l'origine le système de la déclaration de consentement à l'inscription de la transmission, qui correspond au système allemand (cf. propositions du 3 mars 1961 relatives à un article 23). Pour sa part, le groupe de travail a préféré un système d'inscription du contrat, qui consiste à remettre le

darin gesehen, daß beim System der "Umschreibungsbewilligung" eine Eintragung ohne den Willen einer Vertragspartei nicht erfolgen kann, während es beim System der "Vertragsregistrierung" der Zustimmung der anderen Partei nicht mehr bedarf, sobald der Vertrag einmal geschlossen ist (a.a.O. Seite 44).

5. Aus den vorstehenden Darlegungen wird deutlich, daß die Entscheidung über den Hauptantrag (Zurückweisung der Beschwerde, also Bestätigung der Eintragung der Beschwerdegegner) oder den Hilfsantrag (Eintragung aller Beteiligten gemeinsam) nur davon abhängt, ob das, was jeweils als "Übertragungsvertrag" vorgelegt ist, den Formerfordernissen von Regel 20 EPÜ entspricht. Auszugehen ist dabei davon, daß nicht nur die "rechtsgeschäftliche Übertragung" ("assignment" - "cession") i.S.v. Artikel 72, sondern auch der "Übertragungsvertrag" ("instrument of transfer" - "acte de transfert") i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ "schriftlich erfolgen muß und der Unterschrift der Vertragsparteien bedarf". Dies ergibt sich durch die Bezugnahme auf Artikel 72 in Regel 20 (2), Satz 2, EPÜ.

5.1. Diesem Erfordernis kann die "Übertragungserklärung" auch nicht zusammengekommen mit der "Annahmeerklärung" genügen. Selbst wenn für den "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20 EPÜ die Schriftform durch Austausch schriftlicher Erklärungen erfüllt werden könnte, wären zwar die Erfordernisse "schriftlich" und "mit Unterschrift" in jeder dieser gesonderten Erklärungen jeweils für sich erfüllt. Zwei gesonderte Erklärungen ergeben aber auch dann, wenn jede schriftlich mit Unterschrift abgefaßt ist, noch keinen Vertrag, solange nicht jede Erklärung dem Vertragspartner zugegangen ist. Dies ist bezüglich der "Annahmeerklärung" nicht der Fall. Diese ist als eine an das EPA gerichtete Erklärung formuliert und nur diesem zugeleitet worden. Die "Annahmeerklärung" ist wohl im späteren Verlauf des Verfahrens (nach Eintragung des Rechtsübergangs) dem Vertreter des Beschwerdeführers und vielleicht auch diesem selbst bekannt geworden. Selbst wenn man sie inhaltlich auch als Vertragsannahme und nicht nur als eine an das EPA gerichtete Erklärung wertet, war der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt ihres Zugangs nicht mehr an das Angebot, das er mit seiner "Übertragungserklärung" gegeben hatte, gebunden. Der Beschwerdeführer und sein Vertreter hatten zwischenzeitlich durch Schreiben und durch ihr Verhalten klar zu erkennen gegeben, daß sich der Beschwerdeführer nicht mehr an sein Angebot gebunden fühlt.

5.2. Dem Antrag des Beschwerdeführers, die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben, ist im Hinblick auf die Darlegungen unter 5.1. auch aus sachlichen Gründen, also nicht nur aus den unter Nr.2.6. dargelegten verfahrensrechtlichen Gründen stattzuge-

dence of that consent other than the agreement concluded (loc. cit., p. 44).

5. It is clear from the above that the decision on the main request (dismissal of the appeal/upholding of the registration of the respondents) or the alternative request (joint registration of all parties) depends only on whether the documents submitted as the "instrument of transfer" meet the formal requirements of Rule 20 EPC, in which connection it may be assumed - given the reference to Article 72 in Rule 20(2), 2nd sentence, EPC - that not only the "assignment" ("rechtsgeschäftliche Übertragung" - "cession") within the meaning of Article 72 EPC but also the "instrument of transfer" ("Übertragungsvertrag" - "acte de transfert") within the meaning of Rule 20 EPC "shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract".

5.1 Even in conjunction with the "declaration of acceptance" the "declaration of transfer" fails to meet this requirement. Assuming that an exchange of written declarations could fulfil the requirement that the "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20 EPC be in writing, two separate declarations - even if both are in writing and signed - still do not constitute an agreement unless each has been sent to the other party. With the "declaration of acceptance" this is not the case: it was addressed and sent to the EPO alone. During the subsequent proceedings (after registration of the transfer) it did become known to the appellant's representative, and perhaps even to the appellant himself. However, even if it is held to constitute acceptance of the agreement and not merely a declaration addressed to the EPO, by the time it was received the appellant was no longer bound by the offer made with his "declaration of transfer". He and his representative had in the meantime made it quite clear in writing and by their behaviour that the appellant no longer considered himself party to that offer.

5.2 The appellant's request that the contested decision be set aside is thus justified by the substantive considerations set out under point 5.1 above and not simply for the procedural reasons given in point 2.6. The respondents' main request that the appeal be dis-

contrat et à l'inscrire (doc. CEE IV/3076/62 du 22 mai 1962, p. 42). Il a bien vu que la différence entre les deux systèmes tenait à ce que dans le système de la déclaration de consentement à l'inscription de la transmission, l'inscription ne peut être effectuée contre la volonté d'une des parties au contrat, alors que dans le système de l'inscription du contrat, l'accord de l'autre partie n'est plus nécessaire une fois le contrat conclu (loc. cit., p. 44).

5. Il ressort de ce qui précède que la décision relative à la requête principale (rejet du recours, donc confirmation de l'inscription des intimés) ou à la requête subsidiaire (inscription conjointe de toutes les parties) sera fonction uniquement de la réponse apportée à la question de savoir si la pièce soumise en tant qu'"acte de transfert" satisfait aux conditions de forme énoncées à la règle 20 CBE. A cet égard, il y a lieu de considérer que non seulement la "cession" ("rechtsgeschäftliche Übertragung", "assignment") au sens de l'article 72, mais aussi "l'acte de transfert" ("Übertragungsvertrag" "instrument of transfer") au sens de la règle 20(1) CBE doivent être faits par écrit et requièrent la signature des parties au contrat, comme le montre la référence à l'article 72 figurant dans la règle 20(2), 2^e phrase CBE.

5.1 Or, même à elles deux, la "déclaration de transfert" et la "déclaration d'acceptation" ne satisfont pas à cette condition. En admettant même que la condition énoncée par la règle 20 CBE en ce qui concerne la forme écrite de "l'acte de transfert" puisse être remplie par l'échange de déclarations écrites, les conditions relatives à la rédaction "par écrit" et à la "signature" seraient certes remplies pour chacune de ces déclarations séparées; toutefois, deux déclarations séparées, même formulées par écrit et signées, ne constituent pas un contrat, tant que chacune d'elles n'est pas parvenue à l'autre partie contractante. Or, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la "déclaration d'acceptation", qui est formulée comme une déclaration adressée à l'OEB, et qui n'a été transmise qu'à celui-ci. Dans la suite de la procédure (après l'inscription du transfert), la "déclaration d'acceptation" est probablement parvenue à la connaissance du mandataire du requérant et peut-être même du requérant lui-même. Même si on la considère également par son contenu comme une acceptation de contrat et non pas seulement comme une déclaration adressée à l'OEB, le requérant, à la date à laquelle elle avait été reçue, n'était plus lié à l'offre qu'il avait faite dans sa "déclaration de transfert". Entre-temps, le requérant et son représentant avaient clairement fait savoir par leur correspondance et leur attitude que le requérant ne se sentait plus lié par son offre.

5.2 Compte tenu de ce qui vient d'être exposé sous 5.1, il y a lieu de faire droit à la requête du requérant, qui vise à l'annulation des décisions attaquées, non seulement en raison des vices de procédure énumérés sous 2.6, mais aussi pour des raisons de fond. En

ben. Dementsprechend kann auch dem Hauptantrag der Beschwerdegegner, durch Zurückweisung der Beschwerde die bestehende Eintragung der Beschwerdegegner als Anmelder zu bestätigen, nicht entsprochen werden.

5.3. Dem weiteren Antrag des Beschwerdeführers, die ursprüngliche Eintragung des Beschwerdeführers als alleinigem Anmelder wieder herzustellen, kann jedoch nicht entsprochen werden, weil dem Hilfsantrag der Beschwerdegegner stattgegeben werden muß. Für die mit diesem Hilfsantrag begehrte Eintragung aller Beteiligten als gemeinsame Anmelder liegt deren gemeinsame Erklärung (oben III. 1.) vor. Diese ist nach Inhalt und Form als "Übertragungsvertrag" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ anzuerkennen. Hierbei schadet nicht, daß die Erklärung im Durchschreibeverfahren erstellt ist. Werden von einem Vertrag im Durchschreibeverfahren gleichzeitig mehrere Exemplare hergestellt, so ist jedes "Original" i.S.v. Regel 20 (1) EPÜ. Auch eine durchgedrückte Unterschrift ist Original-Unterschrift, da sie durch den schreibenden Druck der Hand hergestellt wird. Als Datum der Wirksamkeit i.S.v. Regel 20 (3) EPÜ ist das Datum des Eingangs dieser Erklärung anzuerkennen (siehe unten Nr. 7.). Daraus folgt, daß die im Prüfungsverfahren durch den als gemeinsamen Vertreter aller bestellten (oben III. 4.) berufsmäßigen Vertreter vorgenommenen Handlungen mit dieser Entscheidung wirksam werden und daß das Prüfungsverfahren mit einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ fortgesetzt werden kann.

6. Dem Antrag des Vertreters der Beschwerdegegner, die bestehende Erfindernennung durch Hinzufügen seiner Mandanten als weitere Erfinder zu berichtigen, kann entsprochen werden. Die Voraussetzungen für diese Berichtigung nach Regel 19 EPÜ sind gegeben. Die Beschwerdekammer ist auch zuständig, diese Berichtigung anzuordnen.

6.1. Die Voraussetzungen für die Berichtigung der Erfindernennung nach Regel 19 EPÜ wurden bereits durch die gemeinsame Eingabe aller Beteiligten vom 15. Juni 1982 (oben II.) geschaffen. Wie in der mündlichen Verhandlung festgestellt, ist dies auch nicht streitig.

6.2. Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Anordnung der Berichtigung ergibt sich nach Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ aus der Zuständigkeit der Rechtsabteilung. Deren Zuständigkeit ist jedenfalls dann wegen Sachzusammenhangs zu bejahen, wenn die Rechtsabteilung mit einer Entscheidung über die Eintragung von Anmeldern befaßt ist, die ebenfalls als Erfinder vermerkt werden wollen.

6.3. Die Rechtsabteilung ist abgesehen davon aber auch grundsätzlich für Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 19 EPÜ zuständig.

missed and the existing entry confirmed cannot therefore be granted.

5.3 However, nor can the Board grant the appellant's further request that he be reinstated as sole applicant, because it must allow the respondents' alternative request that all the parties be recorded as joint applicants. This request is supported by their joint declaration (cf. point III.1 above), which in form and content constitutes an "instrument of transfer" within the meaning of Rule 20(1) EPC, notwithstanding the NCR paper used to produce it. If several copies of a single agreement are produced simultaneously using such paper each copy is an "original" within the meaning of Rule 20(1) EPC. An NCR signature is an original signature; it is produced by the hand's pressure in signing. The declaration's effective date within the meaning of Rule 20(3) EPC is that of its receipt (cf. point 7 below). This means that the procedural acts performed during the examination proceedings by the professional representative appointed by all the parties as their common representative (cf. III.4 above) become effective with the present decision, and that the examination proceedings can be resumed with a communication under Rule 51(4) EPC.

6. The Board can accede to the request of the respondents' representative that his clients be added to the existing designation of inventor; the requirements under Rule 19 EPC are met, and the Board is also competent to order this correction.

6.1 The joint submission of 15 June 1982 by all the parties (cf. point II above) created the preconditions for a correction under Rule 19 EPC. Nor is this in dispute, as was established in the oral proceedings.

6.2 The Board's competence to order the correction derives under Article 111(1), 2nd sentence, EPC from that of the Legal Division, which because the matters are related is itself competent to decide on whether to register applicants who also seek to be recorded as inventors.

6.3 The Legal Division is anyway competent also for decisions applying Rule 19 EPC. The comments made above (cf. point 2.4) about decisions

conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête principale des intimés visant, par le rejet du recours, à faire confirmer l'inscription actuelle des intimés en tant que demandeurs.

5.3 Il ne peut toutefois être fait droit à l'autre requête du requérant visant au rétablissement de son inscription initiale en qualité d'unique demandeur, car il convient de faire droit à la requête subsidiaire des intimés. Il existe en effet un élément qui milite en faveur de l'inscription de toutes les parties comme codemandeurs, conformément à cette requête subsidiaire, c'est leur déclaration commune (cf. supra III.1). Tant par sa forme que par son contenu, celle-ci doit être reconnue comme "acte de transfert" au sens de la règle 20(1) CBE. Le fait que la déclaration ait été établie à l'aide d'un papier carbone ne saurait en l'occurrence constituer une objection. Lorsque plusieurs exemplaires d'un acte sont établis simultanément à l'aide d'un papier carbone, chacun d'eux constitue un "original" au sens où l'entend la règle 20(1) CBE. Même un double au carbone d'une signature constitue une signature originale, puisqu'il a été produit par la pression de la main de celui qui a signé. Il y a lieu de reconnaître comme date de prise d'effet au sens de la règle 20(3) CBE la date de réception de ladite déclaration (cf. ci-après point 7). Il s'ensuit que les actes que le mandataire des intimés a accomplis au cours de la procédure d'examen en qualité de représentant commun de toutes les parties (cf. III.4 ci-dessus), produisent effet en vertu de la présente décision, et que la procédure d'examen peut être reprise par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE.

6. Il est possible de faire droit à la requête du mandataire des intimés visant à faire rectifier la désignation actuelle de l'inventeur, de manière à y ajouter le nom de ses clients en qualité de coinventeurs. Les conditions requises pour cette rectification par la règle 19 CBE sont réunies. La Chambre est par ailleurs compétente pour ordonner ladite rectification.

6.1 Les conditions requises par la règle 19 CBE pour la rectification de la désignation de l'inventeur étaient déjà réunies par l'envoi, le 15 juin 1982 (cf. II. supra), du formulaire signé conjointement par toutes les parties. Il a été constaté au cours de la procédure orale que ce point n'avait d'ailleurs pas été contesté.

6.2 En vertu de l'article 111(1), 2^e phrase CBE, la compétence de la Chambre pour ordonner la rectification a sa source dans la compétence de la Division juridique. La compétence de celle-ci doit en tout état de cause être reconnue en raison de la connexité des questions, ladite Division devant statuer sur l'inscription de demandeurs qui désirent également être désignés en qualité d'inventeurs.

6.3 Or, par ailleurs, la Division juridique est également compétente pour toute décision relevant de l'application de la règle 19 CBE. Ce qui a été énoncé

Hier gilt das oben hinsichtlich der Entscheidungen im Rahmen der Anwendung von Regel 20 EPÜ Gesagte entsprechend (siehe oben Nr. 2.4). Auch hier gilt die Einschränkung, daß der administrative Vollzug unstreitiger Berichtigungen der Erfindernennung jenen Stellen obliegt, denen er vom Präsidenten des EPA zugewiesen wird. Im übrigen ist zu bemerken, daß Regel 19 EPÜ sogar noch nach der Einspruchsphase anwendbar bleibt, während nach Regel 61 die Anwendbarkeit von Regel 20 EPÜ mit dem Abschluß dieser Phase endet.

6.4. Einer Abgrenzung bedürfen jedoch die Zuständigkeiten von Eingangsstelle und Rechtsabteilung bezüglich der Erfindernennung, zumal sich die Juristische Beschwerdekammer bereits mit dieser Frage befaßt hat (J 08/82 in Amtsbl. EPA 1984, 155, Gründe Nr. 2). Die Prüfung einer erstmaligen, das Erfordernis nach Artikel 81 EPÜ erfüllenden Erfindernennung obliegt ausschließlich der Eingangsstelle im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Formalprüfung nach Artikel 16 und 91 EPÜ. Die Zuständigkeit der Rechtsabteilung für streitige Berichtigungen kommt aber in Betracht, sobald das europäische Patentregister eröffnet wird, was nach Artikel 127, Satz 2 EPÜ zeitlich mit der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zusammenfällt.

7. Die Beschwerdegegner beantragen die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr nach Regel 20 (2) EPÜ. Sie haben insgesamt dreimal einen Eintragungsantrag gestellt und zweimal eine Gebühr bezahlt. Eine Gebühr zum damals geltenden Tarif von DM 115,- wurde zunächst am 13. Juni 1982 gezahlt (oben II.). Diese wurde vom Vertreter der Beschwerdegegner für den am 7. September 1982 gestellten Antrag auf Eintragung aller drei Beteiligten (entsprechend dem nun zuerkannten Hilfsantrag) in Anspruch genommen (oben III. 2.). Für den am 5. Oktober 1982 gestellten Antrag auf Eintragung der Beschwerdegegner allein, unter Ausschluß des Beschwerdeführers (oben V., entsprechend dem nun abgelehnten Hauptantrag) wurde keine Gebühr gezahlt. Eingangsstelle und Rechtsabteilung haben - wie anzunehmen ist - die für den ersten Antrag gezahlte Gebühr auch für den zweiten gelten lassen. Dies war richtig. Damals waren die Anträge zwar nicht als Haupt- und Hilfsantrag bezeichnet. Im Verlauf des Verfahrens stellte sich aber heraus, daß es sich bei dem zuerst gestellten Antrag um den weniger bevorzugten und bei dem später gestellten Antrag um den bevorzugten Antrag handelte. In dem wohl seltenen Fall, daß sich ein Eintragungsantrag i.S.v. Regel 20 (2) EPÜ in ein bevorzugtes und ein ersatzweises Begehren gliedert, genügt die Zahlung einer Gebühr. Die Beschwerdekammer entspricht mit der Zuerkennung des

applying Rule 20 EPC apply mutatis mutandis, although here again routine corrections involving no dispute are a matter for the departments to which the President of the EPO allocates this task. A further point to note is that Rule 19 EPC continues to apply even after the opposition phase, whereas under Rule 61 Rule 20 EPC does not.

6.4 The respective areas of responsibility of Receiving Section and Legal Division in matters of designation of inventor do however require delimitation, particularly as the Legal Board of Appeal has already addressed this question (J 08/82, OJ 4/1984, p. 155 et seq., Reasons for the Decision, point 2). The examination of an initial designation of inventor complying with Article 81 EPC falls exclusively to the Receiving Section as one of its formalities examination responsibilities under Articles 16 and 91 EPC. However, once entries begin in the Register of European Patents - which under Article 127, 2nd sentence, EPC coincides with publication of the European patent application - the Legal Division may be competent for disputed corrections.

7. The respondents request that a fee under Rule 20(2) EPC for registering a transfer be refunded. They have filed three requests for entry altogether and paid a fee twice. The first fee payment was made on 13 June 1982 at the rate of DM 115 then in force (cf. point II above), and the respondents' representative availed himself of it (cf. point III.2 above) for his request of 7 September 1982 (which was the same as his alternative request now granted) that all three parties be recorded. No fee was paid in respect of the request of 5 October 1982 (cf. point V above) that only the respondents, and not the appellant, be recorded (which was the same as his main request now refused). It may be assumed that Receiving Section and Legal Division allowed the fee paid for the first request to cover the second as well. They acted correctly, for at that time the requests were not qualified as main and alternative ones. During the proceedings however it became clear that the earlier request was the second-best and the later one the preferred solution. In the rare event of a request within the meaning of Rule 20(2) EPC comprising a preferred and an alternative request, a single fee suffices. In allowing the respondents' alternative request the Board of Appeal is acting on the request of 7 September 1982 (cf. point III.2 above) effective within the meaning of Rule 20(3) EPC. The fee of DM 125 paid as a precautionary measure in the oral proceedings in

plus haut (cf. 2.4 supra) au sujet des décisions relevant de l'application de la règle 20 CBE vaut dans ce cas par analogie. Là aussi ceci vaut à condition que l'exécution administrative des rectifications non contestées de la désignation de l'inventeur incombe aux services auxquels le Président de l'Office a confié cette tâche. Au demeurant, il y a lieu de remarquer que la règle 19 CBE demeure applicable même après la phase d'opposition, alors que la règle 20 CBE cesse d'être applicable à la fin de cette phase, en vertu de la règle 61 CBE.

6.4 Il est néanmoins nécessaire de délimiter les compétences respectives de la section de dépôt et de la division juridique en ce qui concerne la désignation de l'inventeur, d'autant que la Chambre a déjà été saisie de cette question (cf. décision JO 08/82, JO de l'OEB 4/1984, p. 155, point 2 des motifs de la décision). L'examen d'une première désignation de l'inventeur remplissant la condition énoncée à l'article 81 CBE relève exclusivement de la compétence de la section de dépôt, que celle-ci exerce dans le cadre de la compétence pour l'examen quant à la forme qui lui est reconnue par les articles 16 et 91 CBE. La compétence de la division juridique en matière de rectifications litigieuses peut toutefois jouer dès qu'une inscription est portée au Registre européen des brevets et devient accessible au public, ce qui, en vertu de l'article 127, 2^e phrase CBE, se produit à une date qui correspond à la date de la publication de la demande de brevet européen.

7. Les intimés demandent le remboursement d'une taxe d'inscription versée au titre de la règle 20(2) CBE. Au total, ils ont présenté à trois reprises une requête en inscription, et acquitté deux fois une taxe. Le 13 juin 1982 (cf. II. supra), une taxe a été payée au barème alors en vigueur de 115 DM. Le mandataire des intimés a fait référence à ce paiement (cf. III.2. supra) lorsqu'il a présenté le 7 septembre 1982 la requête en inscription des trois parties (correspondant à la requête subsidiaire qui vient d'être acceptée). Il n'a pas été acquitté de taxe pour la requête présentée le 5 octobre 1982 concernant l'inscription des seuls intimés, à l'exclusion du requérant (cf. V. supra, cette requête correspondant à la requête principale qui vient d'être rejetée). La Section de dépôt et la Division juridique ont probablement accepté que la taxe acquittée pour la première requête soit également valable pour la deuxième. C'était là une décision correcte. A cette date il est vrai, ces requêtes n'avaient pas été formulées en tant que requête principale et requête subsidiaire. Il est toutefois apparu au cours de la procédure que pour l'auteur de ces requêtes, la première requête qu'il avait présentée n'était pas celle qui avait ses préférences, sa requête préférée étant celle qu'il avait présentée ultérieurement. Dans le cas plutôt rare où une requête en inscription au sens de la règle 20(2) CBE comporte à la fois une requête préférée et une requête présentée à titre subsi-

Hilfsantrags einem bereits am 7. September 1982 (oben III. 2.) i.S.v. Regel 20 (3) EPÜ wirksam gestellten Antrag. Die für den in der mündlichen Verhandlung vorsorglich erneut gestellten Antrag bezahlte Gebühr von DM 125,- ist daher zurückzuzahlen.

8. Am 13. Juni 1982 wurden weitere DM 115,- und DM 30,- gezahlt (oben II.). Ein Zahlungszweck i.S.v. Artikel 7 der Gebührenordnung liegt hierfür nicht vor. Daher sind diese Gebühren nicht verbraucht und zurückzuzahlen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Eintragung des Rechtsübergangs an der europäischen Patentanmeldung Nr. 80 106 734.9 auf die Beschwerdegegner als Anmelder durch die Eingangsstelle vom 18. November 1982 und die Entscheidung der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts vom 17. Februar 1984 werden aufgehoben.

2. Es wird entschieden, daß die Beschwerdegegner und der Beschwerdeführer gemeinsam als Anmelder in das europäische Patentregister einzutragen sind. Dieser Rechtsübergang ist dem Europäischen Patentamt gegenüber nach Regel 20 (3) EPÜ seit dem 7. September 1982 wirksam. Das Prüfungsverfahren kann durch eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ an den berufsmäßigen Vertreter des zum gemeinsamen Vertreter der Anmelder bestellten Beschwerdegegner I fortgesetzt werden.

3. Es wird angeordnet, daß neben der bestehenden Erfindernennung des Beschwerdeführers als weitere Erfinder die Beschwerdegegner zu vermerken sind.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von DM 630,- wird angeordnet.

5. Die Rückzahlung einer Eintragungsgebühr von DM 125,- sowie je einer Zahlung von DM 115,- und DM 30,-, zusammen von DM 270,-, wird angeordnet.

respect of the renewed request is therefore to be refunded.

8. On 13 July 1982 further payments of DM 115 and DM 30 were made (cf. point II above). However, they have no purpose within the meaning of Article 7 of the Rules relating to Fees, and are therefore unused and to be refunded.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The recording of the transfer to the respondents as applicants effected by the Receiving Section on 18 November 1982 in respect of European patent application No. 80 106 734.9, and the decision of the Legal Division of the European Patent Office dated 17 February 1984, are set aside.

2. The respondents and appellant are to be entered as joint applicants in the Register of European patents, which transfer has had effect vis-à-vis the European Patent Office since 7 September 1982, in accordance with Rule 20(3) EPC. The examination proceedings may be resumed by a communication under Rule 51(4) EPC to the professional representative of Respondent I appointed by the applicants as their common representative.

3. The respondents are to be added as further inventors to the existing designation of the inventor.

4. The appeal fee of DM 630 is refunded.

5. One fee of DM 125 for registering a transfer, and payments of DM 115 and DM 30, i.e. a total of DM 270, are refunded.

diaire, le paiement d'une seule taxe est suffisant. En acceptant la requête subsidiaire, la Chambre fait droit à une requête qui avait déjà été présentée valablement le 7 septembre 1982, au sens où l'entend la règle 20(3) CBE (cf. III.2.supra). Il convient donc de rembourser la taxe de 125 DM acquittée pour la requête qui a été présentée à nouveau par mesure de précaution au cours de la procédure orale.

8. Deux montants de 115 DM et de 30 DM ont été payés par ailleurs le 13 juin 1982 (cf. II.supra), mais ce paiement est sans objet, au sens où l'entend l'article 7 du règlement relatif aux taxes. N'ayant pas été utilisées, ces sommes doivent être remboursées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. L'inscription du transfert de la demande de brevet européen n° 80 106 734.9 aux intimés en tant que demandeurs, qui a été effectuée par la Section de dépôt le 18 novembre 1982, ainsi que la décision de la Division juridique de l'Office européen des brevets, en date du 17 janvier 1984, sont annulées.

2. Les intimés et le requérant doivent être conjointement inscrits au Registre européen des brevets, en qualité de demandeurs. En vertu de la règle 20(3) CBE, ce transfert produit effet à l'égard de l'Office européen des brevets depuis le 7 septembre 1982. La procédure d'examen peut être reprise par l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, adressée au mandataire de l'intimé I, lequel a été désigné comme représentant commun des demandeurs.

3. Il est ordonné que les intimés soient inscrits en qualité de coinventeurs en sus du requérant, jusqu'à présent désigné comme l'inventeur.

4. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours d'un montant de 630 DM.

5. Il est ordonné le remboursement d'une taxe d'inscription de 125 DM, ainsi que de deux paiements de 115 DM et 30 DM -soit au total 270 DM.