

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

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

...

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

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

...

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

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

...

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

Zusammensetzung der Kammer:

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

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

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

**Stichwort: Nennung des Einsprechenden/ZOKOR**

**Artikel: 99 (1) EPÜ**

**Regel: 55, 56 (1), (2), 88 EPÜ**

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

*Leitsätze*

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

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

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

Composition of the Board:

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

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

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

**Headword: Naming of opponent/ZOKOR**

**Article: 99(1) EPC**

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

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

*Headnote*

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

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

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

Composition de la Chambre:

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

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

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

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

**Article: 99(1) CBE**

**Règle: 55, 56(1), (2), 88 CBE**

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

*Sommaire*

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

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

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

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

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

**Sachverhalt und Anträge**

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

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

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

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

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

**Summary of Facts and Submissions**

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

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

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

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

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

**Exposé des faits et conclusions**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...

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

### Entscheidungsgründe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...

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

### Reasons for the Decision

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'opposant avant expiration du délai d'opposition.

...

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

### Motifs de la décision

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N.d.T.

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

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

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

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

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

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

#### Order

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

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

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

#### Dispositif

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

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

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

Zusammensetzung der Kammer:

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

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

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

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

**Artikel:** 101, 102, 110, 111 EPÜ

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

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

Composition of the Board:

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

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

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

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

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

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

Composition de la Chambre:

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

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

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

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

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