

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 24. März 2003
T 824/00 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Sumitomo Electric Industries Limited
Einsprechender/Beschwerdegegner:
I. Vacuumschmelze GmbH, Hanau
II. Siemens AG**

Stichwort: Widerruf der Zurücknahme eines Antrags/SUMITOMO

**Artikel: 107, 113 (2) EPÜ
Regel: 65 (1), 88 EPÜ**

Schlagwort: "Zurücknahme aller der Einspruchsabteilung vorliegenden Anträge" – "Widerruf der Zurücknahme im Beschwerdeverfahren durch Berichtigung nach Regel 88 EPÜ (nicht statthaft; Beschwerde unzulässig)"

Leitsätze:

I. Einem Antrag auf Berichtigung einer beim EPA eingereichten Unterlage gemäß Regel 88 EPÜ sollte in der Regel nicht stattgegeben werden, wenn die Berichtigung eine materielle Verletzung von Grundsätzen zur Folge hätte, die das grundlegende Rechtsgut der Rechtssicherheit im Verfahren verkörpern. Einer dieser Grundsätze besagt, daß ein zuständiges erstinstanzliches Organ des EPA nach Artikel 113 (2) EPÜ befugt ist, eine Entscheidung zu treffen, die das erstinstanzliche Verfahren auf der Grundlage der mutmaßlichen Schlußanträge der Beteiligten beendet; einem weiteren derartigen Grundsatz zufolge gilt ein Beteiligter durch eine solche Entscheidung, mit der seinem Schlußantrag stattgegeben wird, nicht als beschwert im Sinne des Artikels 107 EPÜ (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated
24 March 2003
T 824/00 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patent proprietor/Appellant:
Sumitomo Electric Industries Limited
Opponent/Respondent:
(I) Vacuumschmelze GmbH, Hanau
(II) Siemens AG**

Headword: Retraction of withdrawal of request/SUMITOMO

**Article: 107, 113(2) EPC
Rule: 65(1), 88 EPC**

Keyword: "Withdrawal of all requests before the opposition division" – "Retraction of withdrawal on appeal by way of Rule 88 EPC correction – (not allowed; appeal inadmissible)"

Headnote:

I. A request under Rule 88 EPC for correction of a document filed at the EPO, the effect of which correction would be materially to breach principles representing the fundamental value of legal procedural certainty, should not normally be allowed. One such principle is that a competent first instance department of the EPO is empowered under Article 113(2) EPC to take a decision which terminates the first instance procedure on the basis of the ostensible final requests of the parties; a second such principle is that a party is not to be regarded as adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by such a decision which grants his final request. (Reasons 6).

Décisions des Chambres de recours

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 24 mars 2003
T 824/00 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W.J.L. Wheeler
Membres : R.G. O'Connell
B.J. Schachenmann

**Titulaire du brevet/requérant :
Sumitomo Electric Industries Limited
Opposant/intimé :
I) Vacuumschmelze GmbH, Hanau
II) Siemens AG**

Référence : Révocation du retrait d'une requête/SUMITOMO

**Article : 107, 113(2) CBE
Règle : 65(1), 88 CBE**

Mot-clé : "Retrait de toutes les requêtes devant la division d'opposition" – "Révocation du retrait à la suite d'un recours au moyen d'une correction prévue par la règle 88 CBE – (non autorisée ; recours irrecevable)"

Sommaire :

I. Une requête présentée, en vertu de la règle 88 CBE aux fins de rectification d'une pièce déposée à l'OEB, qui aurait pour effet, sur le fond, d'enfreindre les principes fondamentaux de la procédure, comme la sécurité juridique, ne devrait normalement pas être admise. Un de ces principes est qu'une première instance compétente de l'OEB est habilitée, conformément à l'article 113(2) CBE, à prendre une décision qui met fin à la procédure en première instance sur la base des prétendues requêtes finales des parties ; un autre de ces principes consiste à ne pas considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'une partie fait grief à ladite partie au sens de l'article 107 CBE (point 6 des motifs).

II. Die in J 10/87 (ABI. EPA 1989, 323) unter Nummer 12 der Entscheidungsgründe enthaltene Aussage "Im Interesse der Rechtssicherheit muß sich das EPA auf die Erklärungen der Verfahrens-beteiligten verlassen können" gibt genau an, in welchem Verfahrens-stadium die Rechtssicherheit Vorrang vor dem Parteiwillen hat und die Grenzen der Anwendbarkeit von Regel 88 EPÜ erreicht sind, nämlich wenn der Erklärung eines Beteiligten in einem formalen Rechtsakt vertraut wird (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 281 444 durch eine Entscheidung der Einspruchsabteilung, die am 29. Mai 2000 zur Post gegeben wurde.

II. Der Widerruf wurde damit begründet, daß die Patentinhaberin mit Schreiben vom 13. April 2000 alle Anträge zurückgenommen hatte und somit keine von ihr gebilligte Fassung vorlag, auf deren Grundlage das Patent aufrechterhalten werden konnte.

III. Mit dem angefochtenen Patent hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.2 zum zweiten Mal zu tun. Erstmals wurde sie damit befaßt, nachdem die Einspruchsabteilung ihre am 29. April 1996 zur Post gegebene Entscheidung erlassen hatte, wonach das Patent gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vom 22. März 1996 vorgelegten Hauptantrag der Patentinhaberin in geändertem Umfang aufrechterhalten werden sollte. Mit ihrer Entscheidung T 503/96 verwies die Kammer (in anderer Besetzung als jetzt) die Sache seinerzeit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück.

IV. In der vorliegenden Beschwerdesache beantragt die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin gemäß Regel 88 EPÜ die Berichtigung ihres Schreibens vom 13. April 2000 dahingehend, daß dieses Schreiben außer acht gelassen werden solle, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerinnen/Einsprechenden beantragen die Zurückweisung des Antrags auf Berichtigung gemäß

II. The statement in J 10/87 (OJ EPO 1989, 323) at point 12 of the reasons: "Legal certainty demands that the EPO can rely on statements of the parties in proceedings" pinpoints the precise procedural stage at which certainty prevails over intention and Rule 88 EPC reaches the limit of its applicability, viz when a party statement is relied on in a formal juridical act. (Reasons 8).

Summary of facts and submissions

I. This is an appeal against the revocation of European patent No. 281 444 by a decision of the opposition division posted on 29 May 2000.

II. The reason given for the revocation was that by a letter dated 13 April 2000 the proprietor had withdrawn all requests so that there was no text agreed by the proprietor on the basis of which the patent could be maintained.

III. This is the second time that the opposed patent has come before Technical Board of Appeal 3.5.2. The first occasion was after the opposition division had issued its decision, posted 29 April 1996, proposing to maintain the patent in amended form in accordance with the proprietor's main request filed in oral proceedings on 22 March 1996. In its decision T 503/96, the board (in a composition different to that of the present board) remitted the case to the opposition division for further prosecution.

IV. In the present appeal, the appellant proprietor requests correction under Rule 88 EPC of the letter of 13 April 2000, namely that that letter be disregarded; and that the decision under appeal be set aside and that the case be remitted to the opposition division for further prosecution.

The respondent opponents request that the request for correction under Rule 88

II. L'énonciation au point 12 des motifs de la décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) : "la sécurité juridique exige que l'OEB puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure" définit le moment précis de la procédure où la sécurité prévaut sur l'intention, ainsi que les limites d'application de la règle 88 CBE, c'est-à-dire lorsque l'on se fie aux déclarations d'une partie dans un acte juridique officiel (point 8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la division d'opposition, postée le 29 mai 2000, de révoquer le brevet européen n° 281 444.

II. Le brevet a été révoqué au motif que le titulaire avait retiré toutes les requêtes, par lettre datée du 13 avril 2000, de sorte qu'il n'existait aucun texte approuvé par le titulaire, sur la base duquel le brevet pouvait être maintenu.

III. C'est la deuxième fois que le brevet attaqué est soumis à la chambre de recours technique 3.5.2. La chambre avait eu à statuer une première fois après que la division d'opposition eut rendu une décision, postée le 29 avril 1996, par laquelle elle proposait de maintenir le brevet sous une forme modifiée, conformément à la requête principale du titulaire du brevet, formée lors de la procédure orale, le 22 mars 1996. Dans sa décision T 503/96, la chambre (dans une composition différente de celle de la présente chambre) avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

IV. Dans le présent recours, le requérant (titulaire du brevet) présente une requête en rectification de la lettre du 13 avril 2000, en vertu de la règle 88 CBE, demandant qu'il ne soit pas tenu compte de ladite lettre, que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

Les intimés/opposants demandent que la requête en rectification selon la règle 88 CBE et le recours soient rejetés.

Regel 88 EPÜ und die Zurückweisung der Beschwerde.

EPC be refused and the appeal be dismissed.

V. Am 28. Februar 2003 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

V. Oral proceedings were held before the board on 28 February 2003.

V. La procédure orale s'est tenue devant la chambre le 28 février 2003.

VI. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

VI. The appellant proprietor argued essentially as follows:

VI. Le requérant (titulaire du brevet) a, pour l'essentiel, fait valoir les arguments suivants.

Nach dem EPÜ beginne das Einspruchsverfahren mit der Einreichung des Einspruchs und dauere – falls Beschwerde eingelegt worden sei – so lange, bis eine Beschwerdekammer eine endgültige Entscheidung erlassen habe. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung schließe lediglich den Verfahrensabschnitt vor der Einspruchsabteilung ab.

Under the EPC, opposition proceedings commenced with the filing of the notice of opposition and, if an appeal was filed, lasted until a final decision had been issued by a board of appeal. The opposition division's decision merely closed the phase before the opposition division.

Conformément à la CBE, une procédure d'opposition débute par le dépôt de l'acte d'opposition et, si un recours a été formé, dure jusqu'à ce qu'une chambre de recours ait définitivement statué. La décision de la division d'opposition met simplement un terme à la phase se déroulant devant la division d'opposition.

Die vorliegende Beschwerde sei innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich eingelegt und die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß entrichtet worden. Somit sei die Beschwerde in Einklang mit den ersten beiden Sätzen des Artikels 108 EPÜ eingereicht worden. Eine Beschwerdebegründung sei gemäß Artikel 108 EPÜ Satz 3 fristgerecht eingereicht worden. Daher sei von der Zulässigkeit der Beschwerde auszugehen, solange die Kammer nichts anderes entscheide. Gemäß Artikel 106 EPÜ Satz 2 habe die Beschwerde aufschiebende Wirkung.

The present appeal was filed in writing within two months after the date of notification of the decision appealed from and the fee for the appeal had been duly paid. Thus the appeal had been filed in accordance with the first two sentences of Article 108 EPC. A statement of grounds of appeal was filed in time in accordance with the third sentence of Article 108 EPC. Therefore the appeal must be presumed to be admissible until the board ruled otherwise. According to the second sentence of Article 106 EPC, the appeal had suspensive effect.

Le présent recours a été formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision et la taxe de recours a été dûment acquittée. Le recours a dès lors été formé conformément aux deux premières phrases de l'article 108 CBE. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en temps voulu, conformément à la troisième phrase de l'article 108 CBE. C'est pourquoi, le recours doit être présumé recevable, tant que la chambre n'en a pas décidé autrement. Suivant la deuxième phrase de l'article 106 CBE, le recours a un effet suspensif.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei durch die angefochtene Entscheidung beschwert. Das Schreiben vom 13. April 2000 gebe nicht die wirkliche Absicht der Patentinhaberin wieder. Die Zurücknahme aller Anträge sei fälschlich erklärt worden, es sei also eine Unrichtigkeit im Sinne der Entscheidung J 6/91 (ABI. EPA 1994, 349), Nummer 3 (1) der Entscheidungsgründe unterlaufen, die berichtigt werden könne. Ein Antrag auf Berichtigung des Fehlers gemäß Regel 88 EPÜ sei gleichzeitig mit der Beschwerdebegründung eingereicht worden, wobei aus den Anlagen hervorgehe, daß die Patentinhaberin in Wirklichkeit die Absicht gehabt habe, das Patent nicht vollständig, sondern lediglich für einige der benannten Staaten aufzugeben (s. Anlagen 1, 2 und 6). Aufgrund eines Mißverständnisses in Japan seien dem europäischen Vertreter falsche Anweisungen übermittelt worden (s. Anlage 3), die er auch ausgeführt habe (s. Anlagen 4 und 5). Wie aus dem Rückschein ersichtlich sei, habe der europäische Vertreter die angefoch-

The appellant had been adversely affected by the decision under appeal. The letter of 13 April 2000 did not express the true intention of the proprietor. The withdrawal of all requests was an incorrect statement and therefore a correctable mistake had been made in the sense of decision J 6/91 (OJ EPO 1994, 349), point 3(1) of the reasons. A request under Rule 88 EPC for correction of the mistake was filed simultaneously with the grounds of appeal, with enclosures showing that the proprietor's true intention was not to abandon the patent entirely, but only for some of the designated states (see Enclosures 1, 2 and 6). Due to a misunderstanding in Japan, wrong instructions were sent to the European representative (see Enclosure 3), who carried them out (see Enclosures 4 and 5). As shown on the "Rückschein", the European representative received the decision under appeal on 2 June 2000, not on 7 June 2000 as erroneously stated in the request for correction filed with the statement of

La décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du requérant. La lettre du 13 avril 2000 n'exprime pas la véritable intention du titulaire du brevet, et le retrait de toutes les requêtes est une indication inexacte, constituant ainsi une erreur susceptible d'être rectifiée au sens de la décision J 6/91 (JO 1994, 349, point 3(1) des motifs). Une requête en rectification de l'erreur selon la règle 88 CBE a été déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les pièces jointes montrant que le titulaire du brevet avait pour véritable intention non pas d'abandonner entièrement le brevet, mais seulement pour certains des Etats désignés (voir pièces jointes 1, 2 et 6). Suite à un malentendu qui s'est produit au Japon, des instructions erronées ont été envoyées au mandataire européen (voir pièce jointe 3) qui les a appliquées (voir pièces jointes 4 et 5). Comme indiqué sur le "Rückschein" (avis de réception), le mandataire européen a reçu la décision attaquée le 2 juin 2000 et non le 7 juin 2000 comme indiqué par erreur

tene Entscheidung am 2. Juni 2000 erhalten und nicht – wie in dem zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Berichtigungsantrag irrtümlich angegeben – am 7. Juni 2000. Er sei erstmals am 6. Juni 2000 auf den Fehler aufmerksam geworden, als er das Schreiben seines japanischen Kollegen erhalten habe (Anlage 6).

Die Beschwerdeführerin bedauert die den Einsprechenden entstandenen Unannehmlichkeiten; vor Ablauf der Beschwerdefrist könnten sich diese aber nicht darauf verlassen, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung endgültig sei. Diese Entscheidung sei nicht veröffentlicht worden, so daß Dritte durch die beantragte Berichtigung nicht benachteiligt würden (s. J 4/97 vom 9. Juli 1997, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nrn. 6 und 7 der Entscheidungsgründe).

Der vorliegende Fall betreffe eine beschwerdefähige Entscheidung, die nachweislich auf falschen Sachverhalten basiere, während es im Falle der Entscheidung J 3/01 vom 17. Juni 2002 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) um einen Rechtsverlust gehe, der nach Artikel 122 (5) EPÜ von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei. Falls die Berichtigung zugelassen und das Schreiben vom 13. April 2000 außer acht gelassen würde, würde dadurch die Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht rückwirkend nichtig, sondern lediglich der Kammer der Anlaß zur Aufhebung dieser Entscheidung geboten, durch die sich nichts im nachhinein ändern würde, da die Beschwerde ja aufschiebende Wirkung für die Entscheidung gehabt habe.

Analog zur Sache J 10/93 (ABI. EPA 1997, 91), in der gleichzeitig ein Rechtsübergang und eine Wiedereinsetzung beantragt worden seien, müßten die Beschwerde und der Antrag auf Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ von der Kammer zusammen betrachtet werden.

VII. Die Beschwerdegegnerinnen/ Einsprechenden brachten im wesentlichen folgendes vor:

Selbst wenn ein Fehler unterlaufen sei – was nicht gemäß dem hohen Beweismaßstab belegt worden sei, den die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA verlange –, wäre es irrig, dem Antrag nach Regel 88 EPÜ stattzugeben, weil damit de facto Wiedereinsetzung in

grounds of appeal. He first became aware of the mistake on 6 June 2000 when he received the letter from his Japanese colleague (Enclosure 6).

The inconvenience caused to the opponents was regretted, but they were not entitled to rely on the finality of the opposition division's decision before the time limit for filing an appeal had expired. That decision had not been published so third parties would not be adversely affected by the requested correction, see decision J 4/97 of 9 July 1997 (not published in OJ EPO), points 6 and 7 of the reasons.

The present case concerned an appealable decision, which had been shown to have been based on incorrect facts, in contrast with the situation decided upon in J 3/01 of 17 June 2002 (not published in OJ EPO), which concerned a loss of a right excluded from re-establishment under Article 122(5) EPC. If the correction were allowed and the letter of 13 April 2000 were disregarded, that in itself would not void the opposition division's decision retrospectively, it would merely provide the reason for the board to set that decision aside without changing the past, as its effects had been suspended by the appeal.

The appeal and the request for correction under Rule 88 EPC had to be considered together by the board, by analogy with the situation in decision J 10/93 (OJ EPO, 1997, 91) relating to simultaneous transfer and restitutio in integrum.

VII. The respondent opponents argued essentially as follows:

Even if a mistake had occurred – and the evidence on this did not meet the high standard that the established jurisprudence of the EPO Boards of Appeal required – granting the Rule 88 EPC request would be anomalous because it would effectively grant restitutio in integrum in a situation where it was not

dans la requête en rectification déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. Le mandataire ne s'est aperçu de l'erreur que le 6 juin 2000, date à laquelle il a reçu la lettre de son collègue japonais (pièce jointe 6).

Le requérant regrette le désagrément occasionné aux opposants, mais ceux-ci ne sont pas fondés à se fier au caractère final de la décision de la division d'opposition avant l'expiration du délai de recours. Cette décision n'ayant pas été publiée, la rectification demandée ne fait pas grief aux tiers (voir décision J 4/97 du 9 juillet 1997 (non publiée au JO OEB), points 6 et 7 des motifs).

La présente affaire concerne une décision susceptible de recours, dont il est apparu qu'elle est basée sur des faits inexacts, contrairement à l'affaire ayant fait l'objet de la décision J 3/01 du 17 juin 2002 (non publiée au JO OEB), qui concernait la perte d'un droit exclu de la restitutio in integrum suivant l'article 122(5) CBE. Si la rectification de l'erreur est autorisée et si la lettre du 13 avril 2000 n'est pas prise en considération, ce qui en soi n'annulerait pas rétroactivement la décision de la division d'opposition, la chambre aurait simplement un motif d'annuler cette décision sans rien changer au passé, ses effets ayant été suspendus par le recours.

Le recours et la requête en rectification selon la règle 88 CBE doivent être examinés conjointement par la chambre, par analogie avec la décision J 10/93 (JO OEB 1997, 91) concernant l'inscription d'un transfert simultanément à une requête en restitutio in integrum.

VII. Les intimés et opposants ont, pour l'essentiel, fait valoir les arguments suivants.

Même si une erreur s'est produite – et la preuve à cet égard ne répond pas au rigoureux critère défini en la matière par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB – il serait anormal de faire droit à la requête selon la règle 88 CBE, car cela reviendrait à accorder la restitutio in integrum dans

einem Fall gewährt würde, in dem sie nach Artikel 122 EPÜ nicht vorgesehen sei; vgl. J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) unter Nummer 3.3: "Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf eine Entscheidung kennt das EPÜ nicht." Im vorliegenden Fall sei die Patentinhaberin nicht beschwert und damit auch keine zulässige Beschwerde möglich. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht zu beanstanden und die Beschwerdekammer mithin nicht zu ihrer Aufhebung befugt. Auch könne Regel 88 EPÜ nicht herangezogen werden, um eine Entscheidung des erstinstanzlichen Organs aufzuheben. Die Patentinhaberin habe bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung erlasse, Gelegenheit, ihren Fehler nach Regel 88 EPÜ zu berichtigen, danach aber nicht mehr.

Ein Dritter hätte die Entscheidung bei Einsichtnahme in die Akte zu Recht als endgültig betrachten können, weil kein Beteiligter beschwert gewesen sei. Tatsächlich könnten die Einsprechenden nachweisen, daß sie die Firma Tritor als potentielle Nutzerin der betreffenden Technologie davon unterrichtet hätten, daß das Patent definitiv widerrufen worden sei. Ebenso seien den Einsprechenden auch in ihrer Eigenschaft als Teil der Öffentlichkeit die angefochtene Entscheidung und das Schreiben der Patentinhaberin an die Einspruchsabteilung vom 13. April 2000 mit der Zurücknahme aller Anträge bekannt. Sie hätten berechtigten Grund zu der Annahme, daß keine möglichen Beschwerdegründe vorlägen.

Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin und Antragstellerin habe den Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ erst gestellt, nachdem sie die Beschwerdefrist von zwei Monaten voll ausgeschöpft habe. Dies stehe nicht in Einklang mit dem Gebot der Unverzögerlichkeit gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und habe Dritte unnötig und unangemessen lange über den Sachstand des Patents in die Irre geführt oder zumindest diese Gefahr geborgen. Die Tatsache, daß Regel 88 EPÜ nichts über den Schutz Dritter in einem solchen Fall aussage, zeige, daß sie nicht anwendbar sei.

In dem von der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin angeführten Fall J 10/93 sei der Beschwerdeführer/Anmelder durch die Entscheidung der Rechtsabteilung beschwert, diese Entscheidung

available under Article 122 EPC; cf J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) at 3.3 "There can be no restitution of rights in relation to a decision." In the present case the proprietor was not adversely affected, so no admissible appeal was possible either. The decision of the opposition division could not be faulted and hence the board of appeal had no power to set it aside. Neither could Rule 88 EPC be applied to set aside a decision of the department of first instance. The proprietor had an opportunity to correct his mistake under Rule 88 EPC up to the moment when the opposition division issued the decision but not after that.

A third party inspecting the file would have been entitled to regard the decision as final since no party had been adversely affected. In fact the opponents were prepared to offer evidence that the firm Tritor, a potential user of the technology, had been informed by them that the patent had been definitively revoked. By the same token the opponents themselves in their capacity as members of the public were aware of the decision under appeal and the proprietor's letter of 13 April 2000 to the opposition division withdrawing all requests. They were entitled to conclude that there were no possible grounds for appeal.

The appellant proprietor and requester had made use of the full two-month period for appeal before filing the Rule 88 EPC request for correction. This was not in accord with the standard of promptness required by the established jurisprudence of the EPO boards of appeal and had created an unnecessarily and unreasonably long period during which third parties were or could have been misled about the status of the patent. The fact that Rule 88 EPC made no provisions for protecting third parties in this situation showed that it was inapplicable.

In J 10/93, cited by the appellant proprietor, the appellant applicant was adversely affected by the decision made by the legal division which decision was therefore appealable. In the event the

une situation où l'article 122 CBE n'en prévoit pas ; cf. J 16/91 (JO OEB 1994, 28), point 3.3 des motifs "Il ne peut y avoir de restitutio in integrum dans le cas d'une décision...". Dans la présente espèce, il n'a pas été fait grief au titulaire du brevet, de sorte qu'il n'était pas recevable à faire un recours. Aucune objection n'ayant pu être formulée à l'encontre de la décision de la division d'opposition, la chambre de recours n'était pas compétente pour l'annuler. De même, la règle 88 CBE ne pouvait s'appliquer pour annuler une décision de la première instance. Le titulaire du brevet a eu l'occasion de rectifier l'erreur, conformément à la règle 88 CBE, jusqu'au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, mais pas au-delà de cette date.

Un tiers qui aurait consulté le dossier aurait été en droit de considérer la décision comme ayant un caractère final, puisque aucune partie n'a été lésée. En fait, les opposants sont prêts à prouver que la société Tritor, utilisatrice potentielle de la technologie concernée, avait été informée par eux que le brevet avait été définitivement révoqué. De même, les opposants font partie du public et, à ce titre, sont eux-mêmes au courant de la décision attaquée et de la lettre de retrait de toutes les requêtes, que le titulaire du brevet avait adressée, le 13 avril 2000, à la division d'opposition. Ils sont en droit de conclure qu'il n'existe aucun motif possible de recours.

Le requérant (titulaire du brevet) et auteur de la requête en rectification est allé jusqu'au bout du délai de recours de deux mois avant de présenter une requête en rectification selon la règle 88 CBE. Cette démarche, non conforme à l'exigence de diligence établie par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, s'est inscrite dans une période aussi longue qu'inutile, pendant laquelle des tiers ont été ou auraient pu être induits en erreur quant à l'état du brevet. Le fait que la règle 88 CBE ne prévoit aucune disposition pour protéger les tiers dans ce type de situation prouve qu'elle est inapplicable.

Dans la décision J 10/93 citée par le requérant (titulaire du brevet), la division juridique a rendu une décision qui, ne faisant pas droit aux prétentions du requérant (demandeur), était susceptible

also beschwerdefähig gewesen. Dort habe die Juristische Beschwerdekammer befunden, daß der Rechtsabteilung ein rechtlicher Fehler unterlaufen sei, und daher die angefochtene Entscheidung aufgehoben. Im vorliegenden Fall sei keine Beschwerde vorhanden und der Einspruchsabteilung unbestrittenermaßen kein Fehler unterlaufen; diese habe die einzige Entscheidung getroffen, die ihr nach dem EPÜ offengestanden habe. Somit könne keine zulässige und begründete Beschwerde eingelegt werden, und die Kammer sei daher nicht befugt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Entscheidungsgründe

1. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung wurde die Beschwerdeschrift eingereicht und die Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung und der Antrag auf Berichtigung des Fehlers nach Regel 88 EPÜ wurden gleichzeitig eingereicht. Es besteht kein Zweifel, daß die Beschwerde den Erfordernissen des Artikels 108 EPÜ genügt.

2. Allerdings ist eine Beschwerde nur zulässig, wenn sie **alle** in Regel 65 (1) EPÜ angeführten Erfordernisse erfüllt; eines davon besagt, daß der Beschwerdeführer gemäß Artikel 107 EPÜ durch die angefochtene Entscheidung beschwert sein muß.

3. Prima facie scheint die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert zu sein. Im Schreiben der Patentinhaberin an die Einspruchsabteilung vom 13. April 2000 heißt es wie folgt: "Die Patentinhaberin hat im vorliegenden Fall kein Interesse mehr am Verfahren. Daher nehmen wir unseren Antrag auf mündliche Verhandlung wie auch alle anderen Anträge zurück." Somit hat die Einspruchsabteilung keinen anhängigen Antrag irgendeines Beteiligten zurückgewiesen, als sie ihre Entscheidung auf Widerruf des Patents erließ und dies damit begründete, daß die Patentinhaberin mit ihrem Schreiben vom 13. April 2000 sämtliche Anträge zurückgenommen habe, so daß keine von der Patentinhaberin gebilligte Fassung vorlag, auf deren Grundlage das Patent aufrechterhalten werden konnte. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, daß die Patentinhaberin mit der erteilten Fassung des Patents nicht mehr einverstanden war, denn ihr Hauptantrag in der mündlichen Verhand-

Legal Board of Appeal found that the legal division had made a mistake in law and therefore set the decision under appeal aside. In the present case there was no adverse effect and the opposition division had uncontestedly made no mistake; it had taken the only decision open to it under the EPC. Hence no admissible and well-founded appeal could be filed and the board had accordingly no power to set the decision under appeal aside.

Reasons for the decision

1. The notice of appeal was filed and the fee for the appeal paid within two months after the date of notification of the decision appealed from. The statement of grounds of appeal and the request under Rule 88 EPC for correction of the mistake were filed at the same time. There is no doubt that the appeal meets the requirements of Article 108 EPC.

2. However, in order to be admissible, the appeal must meet **all** the requirements mentioned in Rule 65(1) EPC, one of which is that the appellant was adversely affected by the decision under appeal, as prescribed by Article 107 EPC.

3. Prima facie, the appellant does not appear to be adversely affected by the decision under appeal. The proprietor's letter of 13 April 2000 to the opposition division stated: "The patentee in the present case has no more interest in the proceedings. We thus withdraw our request for oral proceedings as well as all other requests." The opposition division therefore did not refuse any existing request of any of the parties when it issued its decision revoking the patent, giving as the reason that with the letter of 13 April 2000 the proprietor had withdrawn all requests so that there was no text agreed by the proprietor on the basis of which the patent could be maintained. For the sake of completeness, it may be noted that the proprietor no longer agreed the text of the granted form of the patent, since, during the oral proceedings on 22 March 1996 his main request was for maintenance of the patent in amended form (cf point III above).

de recours. En l'espèce, la chambre de recours juridique a constaté que la division juridique avait commis une erreur de droit et a donc annulé la décision faisant l'objet du recours. Dans le cas présent, il n'existe aucun grief et il est incontestable que la division d'opposition n'a commis aucune erreur; elle a rendu la seule décision possible aux termes de la CBE. Par conséquent, aucun recours recevable et fondé ne peut être formé et la chambre ne peut donc pas annuler la décision attaquée.

Motifs de la décision

1. Le recours a été formé et la taxe correspondante acquittée dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours et la requête en rectification de l'erreur, présentée au titre de la règle 88 CBE, ont été formés en même temps. Il ne fait aucun doute que le recours satisfait aux exigences de l'article 108 CBE.

2. Pour qu'il soit recevable, le recours doit toutefois être conforme à **toutes** les exigences visées à la règle 65(1) CBE, l'une d'entre elles étant que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du requérant, comme prévu par l'article 107 CBE.

3. A première vue, il ne semble pas que le requérant soit lésé par la décision faisant l'objet du recours. Dans sa lettre du 13 avril 2000 adressée à la division d'opposition, le titulaire du brevet indiquait: "dans la présente espèce, le titulaire du brevet n'est plus intéressé par la procédure. Par conséquent, nous retirons notre requête en procédure orale ainsi que toutes les autres requêtes". La division d'opposition n'a donc rejeté aucune requête d'une quelconque partie lorsqu'elle a rendu sa décision de révocation du brevet au motif que le titulaire du brevet avait retiré toutes les requêtes, par sa lettre du 13 avril 2000, si bien qu'il n'existait aucun texte approuvé par le titulaire, sur la base duquel le brevet pouvait être maintenu. Pour être exhaustif, il convient de noter que le titulaire du brevet n'approuvait plus le texte du brevet tel que délivré, puisque, lors de la procédure orale du 22 mars 1996, sa principale requête avait porté sur le maintien du brevet

lung vom 22. März 1996 war auf die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gerichtet (s. o. Nr. III).

4. Die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin scheint durch die angefochtene Entscheidung zwar nicht beschwert zu sein, bringt ihrerseits aber vor, daß das Schreiben vom 13. April 2000 einen Fehler, nämlich die Zurücknahme aller Anträge, enthalte und daß die Berichtigung dieses Fehlers gemäß Regel 88 EPÜ Satz 1 zugelassen, d. h. das Schreiben außer acht gelassen werden solle, weil es nicht die wirkliche Absicht der Patentinhaberin wiedergebe. Dann träte zutage, daß die Beschwerdeführerin durch die Entscheidung beschwert sei, und die Beschwerde wäre zulässig.

5. Daraus folgt, daß die Beschwerde unter den oben geschilderten Gegebenheiten dann – und nur dann – zulässig ist, wenn die beantragte Berichtigung nach Regel 88 EPÜ statthaft ist. Da dies nach Kenntnis der Kammer der erste Fall ist, in dem ein Antrag nach Regel 88 EPÜ bei dieser oder einer sehr ähnlichen Sachlage einer Beschwerdekammer vorgelegt wurde, hält es die Kammer für geboten, das einschlägige Recht und die bisherige Rechtsprechung zu dieser entscheidenden Frage näher zu beleuchten.

6. Regel 88 EPÜ erkennt als verfahrensrechtliche Maxime an, daß in Rechtsverfahren die wirkliche – und nicht die mutmaßliche – Absicht eines Beteiligten zu berücksichtigen ist. Der Umstand, daß diese Bestimmung als Ermessensbefugnis in einer Regel und nicht in einem Artikel niedergelegt ist, zeigt, daß diese Maxime als untergeordnetes Gut eingestuft wird, das im Falle eines gravierenden Konflikts mit anderen Werten wie der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens, die in bestimmten Verfahrens-, Befugnis- und Fristenregelungen zum Ausdruck kommen, keinen Vorrang haben sollte. Dies wird erhärtet durch die Existenz von Artikel 122 EPÜ, der genau abgegrenzte Umstände und Bedingungen festlegt, unter denen bei Versäumung bestimmter Fristen und daraus resultierendem Rechtsverlust der wirkliche Parteiwille ausnahmsweise Vorrang vor der Verfahrenssicherheit haben kann, wobei in Artikel 122 (5) EPÜ konkrete Ausnahmen aufgeführt sind und der Schutz Dritter in Artikel 122 (6) EPÜ geregelt ist. Aufgrund dieser Überlegungen zur Rechtssystematik und

4. Although the appellant proprietor does not appear to be adversely affected by the decision under appeal, he contends that the letter of 13 April 2000 contains a mistake, namely the withdrawal of all requests, and that correction of the mistake should be allowed under the first sentence of Rule 88 EPC, that is, the letter should be disregarded as not representing the proprietor's true intention. Then it could be seen that the appellant was adversely affected by the decision and the appeal would be admissible.

5. It follows that, in the circumstances of this case as set out above, the appeal is admissible if and only if the requested correction is allowable under Rule 88 EPC. Since, as far as the board is aware, this is the first time that a Rule 88 EPC request has come before a board of appeal in the same or closely comparable circumstances, it is necessary for the board to review and consider in some detail the applicable law and jurisprudence in relation to this determinative issue.

6. Rule 88 EPC acknowledges the legal procedural value of having regard to true as opposed to ostensible party intention in legal proceedings. The fact that the provision is framed as a discretionary power in a rule rather than an article is evidence that this value is seen as a subordinate value which should not prevail in a serious conflict with other values such as procedural certainty and economy as expressed by defined conventional procedures, departmental powers and time limits. This is confirmed by the existence of Article 122 EPC which defines precise limited circumstances and conditions in which true party intention may exceptionally prevail over procedural certainty in relation to loss of rights resulting from non-observance of certain time limits – with specific exclusions listed in Article 122(5) EPC and third party protection laid down in Article 122(6) EPC. These systematic constructional considerations lead the board to the view that outside the institution of restitutio in integrum a request to substitute true for ostensible intention, eg by way of a Rule 88 EPC request for correction

sous une forme modifiée (cf. point III supra).

4. Bien que la décision attaquée n'ait, semble-t-il, pas fait grief au requérant (titulaire du brevet), ce dernier soutient que la lettre du 13 avril 2000 contient une erreur, à savoir le retrait de toutes les requêtes, et que la correction de celle-ci devrait être admise, conformément à la première phrase de la règle 88 CBE, ce qui signifie que la lettre ne devrait pas être prise en considération, car elle ne reproduit pas la véritable intention du titulaire du brevet. On pourrait alors considérer que la décision n'a pas fait droit aux prétentions du requérant, le recours étant dès lors recevable.

5. Vu les faits de la cause exposés plus haut, il en résulte que le recours est recevable si, et seulement si, la correction demandée est admissible au titre de la règle 88 CBE. Etant donné que c'est la première fois, à la connaissance de la chambre, qu'une chambre de recours statue sur une requête selon la règle 88 CBE dans les mêmes conditions ou des conditions tout à fait comparables, il est nécessaire que la chambre examine en détail la loi et la jurisprudence applicables concernant cette question décisive.

6. La règle 88 CBE reconnaît le principe procédural consistant à tenir compte, dans le cadre d'une action en justice, de la véritable – et non de la prétendue – intention d'une partie. Le fait que cette disposition soit formulée sous la forme d'un pouvoir discrétionnaire dans le cadre d'une règle plutôt qu'un article montre bien que ce principe est considéré comme étant secondaire et comme ne devant pas prévaloir en cas de conflit sérieux avec d'autres principes tels que l'économie et la sécurité de la procédure, qui s'expriment dans des dispositions relatives à la procédure, aux compétences et aux délais. Ceci est confirmé par l'article 122 CBE qui définit des circonstances et conditions bien précises dans lesquelles la véritable intention d'une partie peut exceptionnellement prévaloir sur la sécurité de la procédure en relation avec la perte de droits résultant de l'inobservation de certains délais, en excluant les délais énumérés à l'article 122(5) CBE et la protection de tiers visée à l'article 122(6) CBE. Cette interprétation amène la chambre à considérer qu'en dehors de la restitutio in integrum, il ne faudrait

-struktur gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß einem Antrag auf Berücksichtigung des wirklichen – anstelle des mutmaßlichen – Parteiwillens außerhalb des Rechtsinstituts der Wiedereinsetzung in der Regel nicht stattgegeben werden sollte, wenn beispielsweise eine Berichtigung einer beim EPA eingereichten Unterlage gemäß Regel 88 EPÜ beantragt wird, die eine materielle Verletzung wesentlicher verfahrensrechtlicher Grundsätze zur Folge hätte, die das höherrangige Gut der Rechtssicherheit verkörpern. Einer dieser verfahrensrechtlichen Grundsätze besagt, daß ein zuständiges erstinstanzliches Organ des EPA nach Artikel 113 (2) EPÜ befugt ist, eine Entscheidung zu treffen, die das erstinstanzliche Verfahren auf der Grundlage der mutmaßlichen Schlußanträge der Beteiligten beendet, die das betreffende Organ mit der gebotenen Sorgfalt anhand der ordnungsgemäßen Eingaben der Beteiligten selbst oder ihres zugelassenen Vertreters ermittelt hat; einem weiteren derartigen Grundsatz zufolge gilt ein Beteiligter durch eine solche Entscheidung, mit der seinem Schlußantrag stattgegeben wird, nicht als beschwert im Sinne des Artikels 107 EPÜ.

7. Die umfassende Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zu Regel 88 EPÜ betrifft größtenteils Fehler bei der Benennung von Vertragsstaaten und bei Prioritätsangaben. In dieser Rechtsprechung wurde bei der Prüfung der Kriterien für die Ermessensausübung eine Abwägung der Interessen der Beteiligten mit Blick auf den Zeitraum vorgenommen, in dem Dritte durch fehlerhafte Daten hätten irreführt werden können. Eine gewissenmaßen quantitative Interessensabwägung dieser Art erscheint der Kammer in bezug auf die in der vorliegenden Beschwerdesache zu entscheidende Grundsatzfrage nicht angemessen. Der Zeitraum, in dem ein Dritter im vorliegenden Fall durch eine Akteneinsicht theoretisch irreführt hätte werden können, ist nach Ansicht der Kammer kein geeigneter Maßstab im Verhältnis zu dem hohen Rechtsgut der Gültigkeit und verfahrensbeendenden Wirkung einer Entscheidung, die ohne jeden – subjektiven oder objektiven – Verfahrensmangel auf der Grundlage aller der Einspruchsabteilung vorliegenden Tatsachen ordnungsgemäß getroffen wurde. Diese Auffassung der Kammer wird gestützt durch die Ausführungen in J 3/01 unter Nummer 7 der Entscheidungsgründe, wonach "Berichti-

of a document filed at the EPO, the effect of which correction would be materially to breach fundamental legal procedural principles representing the superordinate value of legal certainty, should not normally be allowed. One such legal procedural principle is that a competent first instance department of the EPO is empowered under Article 113(2) EPC to take a decision which terminates the first instance procedure on the basis of the ostensible final requests of the parties as determined by the department concerned with due care and diligence having regard to what has been duly submitted by the parties in person or by an authorised representative; a second such principle is that a party is not to be regarded as adversely affected within the meaning of Article 107 EPC by such a decision which grants his final request.

7. The substantial body of jurisprudence of the EPO boards of appeal in relation to Rule 88 EPC deals mostly with errors in designation of contracting states and priority data. This jurisprudence has considered the criteria for exercise of discretion in terms of balancing the interests of the parties concerned having regard to the period of time during which third parties may have been misled by erroneous data. This kind of quasi-quantitative balancing of interests appears to the board to be inadequate in relation to the issue of principle to be decided in this appeal. The period of time during which a third party might have been notionally misled as a result of a file inspection in the present case does not appear to the board to be a relevant measure in relation to the solemn legal value represented by the validity and procedural finality of a decision taken properly without any procedural violation – subjective or objective – on the basis of all the facts before the opposition division. In this respect the board finds support in the remarks made in J 3/01 at point 7 of the reasons that "corrections ... may not be allowed with regard to other compelling principles of the Convention" and at point 10 that "Correction under Rule 88 EPC does not

pas normalerweise admettre de requête visant à remplacer une véritable intention par une prétendue intention, par exemple via une requête selon la règle 88 CBE aux fins de rectification d'un document déposé à l'OEB, qui aurait pour effet, sur le fond, d'enfreindre les principes fondamentaux de la procédure qui expriment l'exigence de sécurité juridique. Un de ces principes de droit procédural est qu'une première instance compétente de l'OEB est habilitée, en vertu de l'article 113(2) CBE, à prendre une décision qui met fin à la procédure en première instance sur la base des prétendues dernières requêtes des parties telles que déterminées par l'instance concernée avec toute la vigilance et la diligence nécessaires compte tenu des éléments dûment présentés par les parties elles-mêmes ou par un mandataire agréé ; un autre de ces principes consiste à ne pas considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'une partie fait grief à ladite partie au sens de l'article 107 CBE.

7. L'abondante jurisprudence des chambres de recours de l'OEB concernant la règle 88 CBE traite le plus souvent d'erreurs portant sur la désignation des Etats contractants et des données de priorité. Cette jurisprudence a considéré les critères d'exercice du pouvoir d'appréciation en termes d'équilibre entre les intérêts des parties concernées, eu égard à la période pendant laquelle des tiers peuvent avoir été induits en erreur par des données erronées. De l'avis de la chambre, ce type d'équilibre quasi-quantitatif entre les intérêts des parties semble inapproprié en ce qui concerne la question de principe devant être tranchée dans le cadre de ce recours. La période, au cours de laquelle un tiers peut avoir été théoriquement induit en erreur à la suite d'une inspection publique, n'apparaît pas être un critère pertinent en l'espèce par rapport au principe juridique supérieur qu'expriment la validité et le caractère définitif d'une décision qui est correctement prise, sans aucun vice de procédure – subjectif ou objectif – sur la base de tous les faits produits devant la division d'opposition. A cet égard, la conviction de la chambre se trouve étayée par les observations faites dans la décision J 3/01, point 7 des motifs, selon lequel des "corrections ... ne

gungen ... in Anbetracht anderer zwingender Grundsätze des Übereinkommens unter Umständen nicht zugelassen werden können", sowie unter Nummer 10 der Entscheidungsgründe, wonach "eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die Wirkung von Entscheidungen, die bereits auf der Grundlage der unberichtigten Unterlage getroffen wurden, nicht aufhebt und einen schon abgeschlossenen Verfahrensabschnitt oder eine bereits abgelaufene Frist nicht wieder in Gang setzt".

8. Zur Stützung ihres Antrags verweist die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung J 4/97, in der eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zugelassen wurde, um die normalerweise rechtsverbindliche Wirkung einer beim EPA eingegangenen Mitteilung über die Zurücknahme einer Patentanmeldung aufzuheben. In dieser Entscheidung wandte die Juristische Beschwerdekammer die in J 10/87 (ABl. EPA 1989, 323) entwickelte Rechtsprechung an, wonach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen einen Korridor für den möglichen Widerruf einer irrümlichen Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats eröffnet, der durch die amtliche Bekanntmachung der Zurücknahme der Benennung durch das EPA wieder geschlossen wird, und dehnte sie auf den Widerruf der Zurücknahme einer ganzen Patentanmeldung aus. Die jetzige Kammer sieht in dieser Rechtsprechungslinie eine Bestätigung dafür, daß die Rechtssicherheit im Verfahren ein höheres Rechtsgut ist als der wirkliche Parteiwille. Darauf wird auch in J 10/87 unter Nummer 12 der Entscheidungsgründe mit der Aussage "Im Interesse der Rechtssicherheit muß sich das EPA auf die Erklärungen der Verfahrensbeteiligten verlassen können" ausdrücklich abgehoben und so genau angegeben, in welchem Verfahrensstadium die Rechtssicherheit Vorrang vor dem Parteiwillen hat und die Grenzen der Anwendbarkeit von Regel 88 EPÜ erreicht sind, nämlich wenn der Erklärung eines Beteiligten in einem formalen Rechtsakt vertraut wird. J 4/97 folgte J 10/87 mit der Feststellung, daß die vom EPA veranlaßte Bekanntmachung eines Vorgangs im europäischen Patentregister oder im Europäischen Patentblatt der maßgebliche formale Rechtsakt in bezug auf die Zurücknahme einer Patentanmeldung oder einer Benennung eines Vertragsstaats ist. Nach Auffassung der Kammer war der maßgebliche formale Rechtsakt im

reverse the effect of decisions already taken on the basis of the uncorrected document and does not re-open a procedural phase already terminated or a time-limit already expired".

8. In support of his request the appellant relies on J 4/97 as a decision which allowed a correction under Rule 88 EPC to set aside the normally legally binding effect of a notice of withdrawal of a patent application received by the EPO. In that decision the Legal Board applied and extended the jurisprudence developed in J 10/87 (OJ EPO 1989, 323) – according to which Rule 88 EPC provides, in appropriate circumstances, a window of opportunity for retraction of an erroneous withdrawal of the designation of a contracting state, which window is closed by official public notification of the withdrawal of the designation by the EPO – to the retraction of the withdrawal of a patent application as a whole. The present board regards this line of jurisprudence as confirming that procedural legal certainty is a higher value than true party intention. Indeed J 10/87 asserts this explicitly at point 12 of the reasons: "Legal certainty demands that the EPO can rely on statements of the parties in proceedings" thereby pinpointing the precise procedural stage at which certainty prevails over intention and Rule 88 EPC reaches the limit of its applicability, viz when a party statement is relied on in a formal juridical act. J 4/97 followed J 10/87 in finding that publication by the EPO in the Register of European Patents or in the European Patent Bulletin were the relevant formal juridical acts in relation to withdrawal of a patent application or a designation of a contracting state. In the judgment of the board the relevant formal juridical act in the present case was the posting of the decision of the opposition division.

peuvent pas être admises quant à d'autres principes impératifs de la CBE", et au point 10, selon lequel "La correction selon la règle 88 CBE n'a pas pour conséquence d'inverser l'effet de décisions déjà prises sur la base du document non corrigé, ni de rouvrir une phase de la procédure déjà terminée ou un délai déjà expiré".

8. A l'appui de sa requête, le requérant invoque l'affaire J 4/97 comme une décision ayant admis une correction selon la règle 88 CBE pour annuler l'effet normalement contraignant d'une déclaration de retrait d'une demande de brevet reçue par l'OEB. Dans cette décision, la chambre juridique a appliqué la jurisprudence développée dans la décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323), selon laquelle la règle 88 CBE offre, le cas échéant, l'occasion d'annuler le retrait erroné de la désignation d'un Etat contractant, occasion qui n'existe plus dès lors que le public est officiellement informé du retrait de la désignation par l'OEB, et l'a étendue à l'annulation du retrait d'une demande de brevet dans son ensemble. De l'avis de la présente chambre, cette jurisprudence confirme que la sécurité juridique dans la procédure revêt une importance supérieure à la véritable intention d'une partie, ce qui est explicitement indiqué au point 12 des motifs de la décision J 10/87: "La sécurité juridique exige que l'OEB puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure", définissant ainsi le moment précis de la procédure où la sécurité prévaut sur l'intention, ainsi que les limites d'application de la règle 88 CBE, c'est-à-dire lorsque l'on se fie aux déclarations d'une partie dans un acte juridique formel. La décision J 4/97 a suivi les conclusions de l'affaire J 10/87 en constatant que la publication par l'OEB dans le Registre européen des brevets ou dans le Bulletin européen des brevets était un acte juridique formel pertinent pour le retrait d'une demande de brevet ou d'une désignation d'un Etat contractant. La chambre considère que l'acte juridique formel pertinent dans la présente affaire est l'envoi de la décision de la division d'opposition par la poste.

vorliegenden Fall die Absendung der Entscheidung der Einspruchsabteilung.

9. Zur Stützung des Arguments, die Kammer sei zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung befugt, hat die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin versucht, die Analogie zu einer Entscheidung geltend zu machen, die aufgehoben werden muß, weil sie auf einem objektiven wesentlichen Verfahrensmangel beruht, auch wenn keinerlei Verschulden des erstinstanzlichen Organs vorliegt, z. B. wenn Unterlagen aufgrund eines verwaltungstechnischen Irrtums innerhalb des EPA nicht beim entscheidungsbefugten Organ angekommen sind. Tatsächlich gibt dieser Analogieschluß zumindest eine Teilantwort auf das Argument der Beschwerdegegnerinnen/Einsprechenden, daß Dritte bei einer Akteneinsicht in die Irre geführt würden, denn er hebt zu Recht darauf ab, daß ein wohlinformierter Dritter die Möglichkeit in Betracht ziehen würde, daß eine scheinbar fehlerlose Entscheidung aufgrund eines objektiven wesentlichen Verfahrensmangels der oben angeführten Art aufgehoben werden könnte, der im Beschwerdeverfahren festgestellt wird. Dennoch ist die Analogie nicht zwingend, weil sie die ungleiche Wertigkeit der betreffenden Rechtsgüter außer acht läßt. Ausschlaggebend dafür, daß eine Entscheidung wegen eines solchen wesentlichen Verfahrensmangels aufgehoben werden und von Anfang an nichtig sein kann, ist natürlich, daß es in einem derartigen Fall um ein höherrangiges Rechtsgut geht als den wirklichen Parteiwillen, nämlich um das natürliche Gerechtigkeitsempfinden oder das ordnungsgemäße Verfahren. Letzteres steht sogar über der Verfahrenssicherheit, solange durch ein bestehendes Verfahren eine Entscheidungsbefugnis gegeben ist.

10. Die Kammer ist bei der vorangegangenen Begründung fiktiv davon ausgegangen, daß der von der Beschwerdeführerin/Patentinhaberin erbrachte Nachweis für ihren Fehler den hohen Anforderungen genügt, die für Berichtigungsanträge gemäß Regel 88 EPÜ Satz 1 gelten. In Anbetracht der Schlußfolgerung der Kammer, daß der Korridor für eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ mit der Absendung der Entscheidung geschlossen worden ist, kann die umstrittene Frage des Fehlernachweises dahingestellt bleiben.

11. Da die Beschwerdeführerin/Patentinhaberin im Lichte der obigen Ausführungen

9. In arguing that the board has the power to set aside the decision under appeal the appellant proprietor has sought to apply the analogy of a decision which has to be set aside as based on an objective substantial procedural violation, albeit without any fault on the part of the department of first instance, eg as a result of documents not reaching the deciding department by virtue of an administrative error occurring within the EPO. It is true that this analogy is at least a partial answer to the respondent opponent's argument based on third parties being misled by the result of a file inspection, because it makes the valid point that a properly advised third party would take into account the possibility of an apparently flawless decision being set aside as a result of an objective substantial procedural violation, of the kind referred to above, coming to light on appeal. The analogy is nonetheless not cogent because it ignores the asymmetry in the respective legal values concerned. The reason why a substantial procedural violation involving a fundamental deficiency can lead to a decision being set aside and indeed being voided ab initio is, of course, that in such a case a higher ranking value than that of true party intention is involved, viz natural justice or due process. The latter even outranks procedural certainty so long as proceedings exist to provide jurisdiction.

10. The board's reasoning above has proceeded assuming arguendo that the appellant proprietor has satisfied the high standard of proof of mistake applicable to Rule 88, first sentence, EPC requests for correction. In view of the board's conclusion that the posting of the decision closed the window of opportunity for a correction pursuant to Rule 88 EPC no finding on the disputed question of proof of mistake is required.

11. Given that, in the light of the reasoning above, the appellant

9. En alléguant que la chambre peut annuler la décision faisant l'objet du recours, le requérant (titulaire du brevet) a cherché à appliquer par analogie le cas d'une décision devant être annulée, car basée sur un vice objectif et substantiel de procédure, même si la première instance n'a commis aucune faute, par exemple des documents ne parvenant pas à l'instance appelée à statuer par suite d'une erreur administrative survenue à l'OEB. Il est vrai que cette analogie constitue au moins une réponse partielle à l'argument de l'intimé (opposant), selon lequel des tiers ont été induits en erreur par le résultat d'une inspection publique, car elle montre de façon probante qu'un tiers bien conseillé tiendrait compte de la possibilité d'annulation d'une décision apparemment parfaite en raison d'un vice objectif et substantiel de procédure constaté lors de la procédure de recours. Cette analogie n'est toutefois pas convaincante, car elle ne prend pas en considération l'asymétrie qui existe entre les principes juridiques concernés. La raison pour laquelle un vice substantiel de procédure impliquant une irrégularité majeure peut conduire à l'annulation d'une décision, la rendant sans effet ab initio, est bien entendu que dans un tel cas le principe en question se situe à un niveau supérieur à celui de la véritable intention d'une partie, à savoir l'équité et les principes de procédure. Ce dernier prévaut même sur la sécurité de la procédure, aussi longtemps que la procédure est là pour conférer une compétence pour décider.

10. Ce raisonnement de la chambre se fonde sur l'hypothèse arguendo que dans sa requête en rectification selon la première phrase de la règle 88 CBE, le requérant (titulaire du brevet) a satisfait au rigoureux critère applicable en matière de preuve de l'erreur. Compte tenu de la conclusion de la chambre, selon laquelle l'occasion qui est offerte de procéder à une rectification selon la règle 88 CBE disparaît avec l'envoi de la décision par la poste, nul n'est besoin de statuer sur la question controversée de la preuve de l'erreur.

11. Etant donné que, eu égard aux considérations qui précèdent, le requé-

rungen an ihre mutmaßliche, im Schreiben vom 13. April 2000 geäußerte Absicht gebunden ist, auf die sich die Einspruchsabteilung beim Erlaß der angefochtenen Entscheidung zu Recht verlassen hat, gilt sie durch die Entscheidung nicht als beschwert im Sinne von Artikel 107 EPÜ Satz 1, so daß die Beschwerde gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Berichtigungsantrag wird zurückgewiesen.

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

proprietor is bound by his ostensible intention expressed in the letter of 13 April 2000 on which the opposition division properly relied in taking the decision under appeal, he has to be considered as not adversely affected by the decision within the meaning of Article 107, first sentence, EPC so that the appeal falls to be rejected as inadmissible pursuant to Rule 65(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The request for correction is refused.

The appeal is rejected as inadmissible.

rant (titulaire du brevet) est lié par sa prétendue intention exprimée dans la lettre du 13 avril 2000, sur laquelle la division d'opposition s'est correctement fondée pour prendre la décision attaquée, cette décision ne doit pas être considérée comme n'ayant pas fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE, première phrase, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la règle 65(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La requête en rectification est rejetée.

Le recours est irrecevable.
