

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.7 vom 30. Juli 2003 T 309/03 – 3.3.7 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. E. Teschemacher  
Mitglieder: B. J. M. Struif  
B. L. ter Laan

**Anmelder: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Stichwort: Berichtigung/3M**

**Artikel: 108 EPÜ  
Regel: 65 (1), 88 EPÜ**

**Schlagwort: "Fehlende Beschwerdebegründung" – "Berichtigung der Beschwerdeschrift – (verneint)" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr – (verneint)"**

*Leitsatz*

*Die bloße Tatsache, daß ein Vertreter Beschwerde einlegt, bevor er von der gegenteiligen Weisung des Anmelders Kenntnis erhält, rechtfertigt keine Berichtigung, die bewirkt, daß die Beschwerde nicht eingelegt wurde.*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 96 945 229.1, die auf der unter der Nummer WO 97/94222 veröffentlichten internationalen Patentanmeldung PCT/US 96/20298 basiert, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 11. Dezember 2002 zurückgewiesen.

II. Am 11. Februar 2003 legte der Vertreter der Anmelderin Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr.

III. Mit Fax vom 13. Februar 2003 beantragte der Vertreter der Anmelderin eine Berichtigung der Beschwerdeschrift nach Regel 88 EPÜ sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Er machte geltend, daß der Schriftsatz fehlerhaft sei, da die wirkliche Absicht der Anmelderin gewesen sei, nicht Beschwerde

## Decisions of the boards of appeal

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.7 dated 30 July 2003 T 309/03 – 3.3.7 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: R. E. Teschemacher  
Members: B. J. M. Struif  
B. L. ter Laan

**Applicant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Headword: Correction/3M**

**Article: 108 EPC  
Rule: 65(1), 88 EPC**

**Keyword: "Missing statement of grounds" – "Correction of notice of appeal – (no)" – "Reimbursement of appeal fee – (no)"**

*Headnote*

*The mere fact that a representative has filed a notice of appeal before taking note of the applicant's adverse instruction does not justify a correction to the effect that no appeal has been filed.*

#### Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 96 945 229.1, resulting from international patent application PCT/US 96/20298 published as WO 97/94222, was refused by decision of the Examining Division dated 11 December 2002.

II. On 11 February 2003 the applicant's representative filed a notice of appeal and paid the prescribed fee on the same date.

III. In a fax of 13 February 2003, the applicant's representative requested correction of the letter containing the notice of appeal in accordance with Rule 88 EPC and reimbursement of the appeal fee. He submitted that the letter contained a mistake since it had been the true intention of the applicant not to

## Décisions des Chambres de recours

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.7, en date du 30 juillet 2003 T 309/03 – 3.3.7 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. E. Teschemacher  
Membres : B. J. M. Struif  
B. L. ter Laan

**Demandeur : Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Référence : Correction/3M**

**Article : 108 CBE  
Règle : 65(1), 88 CBE**

**Mot-clé : "Absence de mémoire exposant les motifs du recours" – "Rectification de l'acte de recours – (non)" – "Remboursement de la taxe de recours – (non)"**

*Sommaire*

*Le simple fait qu'un mandataire forme un recours avant de prendre acte d'une instruction du demandeur le priant de ne pas former de recours, ne justifie pas une rectification ayant pour conséquence qu'aucun recours n'a été formé.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 96 945 229.1 issue de la demande de brevet international PCT/US 96/20298 publiée sous le numéro WO 97/94222, a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 11 décembre 2002.

II. Le 11 février 2003, le mandataire du demandeur a formé un recours et acquitté la taxe prescrite le même jour.

III. Par télécopie en date du 13 février 2003, le mandataire du demandeur a requis, conformément à la règle 88 CBE, la rectification de la lettre contenant l'acte de recours, ainsi que le remboursement de la taxe de recours. Il a fait valoir que la lettre renfermait une erreur, puisque la véritable intention du

einzulegen. Als Beweis reichte er ein Schreiben der Anmelderin vom 10. Februar 2003 ein, in dem sie ihren Vertreter anwies, die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen und weder weitere Schritte zu veranlassen, noch weitere Kosten zu verursachen. Falls eine Gebührenrückerstattung möglich sei, solle der Vertreter diese beantragen.

IV. In einem innerhalb der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung ergangenen Bescheid wies die Kammer die Beschwerdeführerin darauf hin, daß ihr Antrag einer rückwirkenden Rücknahme der Beschwerde gleichkomme, die im EPÜ nicht vorgesehen sei. Ausführlichere Einwände gegen den Antrag wurden in einem weiteren Bescheid vom 17. April 2003 erhoben.

V. Die Beschwerdeführerin reichte keine Beschwerdebegründung ein. Sie präzierte ihren Antrag auf Berichtigung dahingehend, daß in dem Schreiben vom 11. Februar 2003 das Wort "appealed" durch "not appealed" ersetzt werden solle. Zur Begründung brachte sie im wesentlichen folgendes vor:

a) Unter Bezugnahme auf die Entscheidung J 6/91 (ABI. EPA 1994, 349) machte sie geltend, daß die wesentliche Bedingung für die Zulässigkeit einer Berichtigung darin bestehe, daß eine Unterlage nicht die wirkliche Absicht desjenigen wiedergebe, für den sie eingereicht worden sei. Dies habe man anhand des Schreibens mit der entsprechenden Weisung vom 10. Februar 2003 belegt.

b) Der Antrag auf Berichtigung sei nicht die Folge einer Meinungsänderung oder einer weiteren Ausgestaltung von Plänen, da das Schreiben mit der entsprechenden Weisung in der Kanzlei des Vertreters bereits am 10. Februar 2003, d. h. vor Einlegen der Beschwerde, eingegangen sei.

c) Es sei nicht ersichtlich, warum für die Berichtigung von Benennungen oder Prioritätserklärungen einerseits und für die Berichtigung von Beschwerdeschriften andererseits unterschiedliche Voraussetzungen gelten sollten. Generell sei für die Anwendung von Regel 88 Satz 1 EPÜ die Rechtsprechung maßgebend, insbesondere J 8/80 (ABI. EPA 1980, 293).

d) Die Entscheidung des Vertreters, Beschwerde einzulegen, sei in bezug

file an appeal. As evidence a letter of the applicant, dated 10 February 2003, was filed, instructing the representative to allow the case to be abandoned and not to take any further action or incur any further expense. In case a refund was available, the representative was advised to request such refund.

IV. In a communication from the board sent during the time limit for filing the statement of grounds of appeal, the appellant was informed that his request amounted to a withdrawal of the appeal with retrospective effect, which was not foreseen in the EPC. More detailed objections to the request were made in a further communication, dated 17 April 2003.

V. The appellant did not file a statement of grounds of appeal. He specified his request for correction to the effect that, in the letter dated 11 February 2003, the word "appealed" should be replaced by "not appealed". In support he submitted in essence the following:

(a) Referring to decision J 6/91 (OJ EPO 1994, 349), he argued that the essential requirement for a correction to be allowed was that the document did not express the true intention of the person on whose behalf it had been filed. This had been shown by the instructing letter dated 10 February 2003.

(b) The request for correction did not result from a change of mind or subsequent development of plans since the instructing letter had been received by the representative's office on 10 February 2003, i.e. before the notice of appeal was filed.

(c) There was no reason for different requirements for a correction to designations or priority declarations on the one hand and to a notice of the appeal on the other hand. In this respect, the case law, in particular J 8/80 (OJ EPO 1980, 293), was relevant to the application of Rule 88, first sentence, EPC in general.

(d) The representative's decision to file the notice of appeal was not relevant for

demandeur était de ne pas former un recours. Il a produit comme preuve une lettre du demandeur datée du 10 février 2003, dans laquelle ce dernier donne pour instruction au mandataire d'abandonner la demande, de ne pas entreprendre d'autres démarches, ni d'encourir d'autres dépenses. Au cas où un remboursement serait possible, le mandataire a été prié d'en faire la demande.

IV. Par notification de la Chambre, envoyée pendant le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a été informé que sa requête équivalait à un retrait du recours avec effet rétroactif, cas non prévu dans la CBE. Des objections plus détaillées ont été soulevées à l'encontre de la requête dans une autre notification datée du 17 avril 2003.

V. Le requérant n'a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours. Il a précisé dans sa requête en rectification que, dans la lettre du 11 février 2003, le terme "appealed" devait être remplacé par "not appealed". À l'appui, il a essentiellement fait valoir ce qui suit :

a) Eu égard à la décision J 6/91 (JO OEB 1994, 349), la condition essentielle pour faire droit à une requête en rectification est que le document n'exprime pas la véritable intention de la personne pour le compte de laquelle il a été produit. Les instructions données par la lettre datée du 10 février 2003 montrent que cette condition est remplie en l'espèce.

b) La requête en rectification n'est pas inspirée par un changement d'avis ou le développement d'intentions, puisque la lettre d'instruction est parvenue au bureau du mandataire le 10 février 2003, c'est-à-dire avant même le dépôt de l'acte de recours.

c) Il n'y a aucune raison à ce qu'il existe des conditions différentes, d'une part pour la rectification de désignations ou de déclarations de priorité, et d'autre part pour la rectification d'un acte de recours. À cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence, notamment à la décision J 8/80 (JO OEB 1980, 293) pour l'application de la règle 88, première phrase CBE en général.

d) La décision du mandataire de former un recours n'est pas pertinente pour

auf eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ nicht relevant, da einzig die Absicht der Anmelderin von Bedeutung sei, wie aus den Entscheidungen J 8/80 und J 6/91 hervorgehe.

e) Das Interesse der Öffentlichkeit spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle, da mangels einer zulässigen Beschwerde kein Patentschutz mehr erlangt werden könne. Gründe der Rechtssicherheit könnten somit nicht angeführt werden, die eine Abweichung von den durch die Rechtsprechung entwickelten Kriterien rechtfertigen würden.

VI. Mit Bescheid vom 8. Mai 2003 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß keine Beschwerdebeurteilung eingereicht worden sei und daher davon auszugehen sei, daß die Beschwerde als unzulässig verworfen werde.

VII. Mit Schreiben vom 8. Juli 2003 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

### Entscheidungsgründe

1. Da keine schriftliche Beschwerdebeurteilung eingereicht wurde, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen (Artikel 108 Satz 3 EPÜ in Verbindung mit Regel 65 (1) EPÜ).

2. Der Antrag auf Berichtigung des Schreibens vom 11. Februar 2003 ist unbegründet.

2.1 Berichtigt werden können nach Regel 88 Satz 1 EPÜ "sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen". Diese Aufzählung und die Überschrift der Regel (Berichtigung von Mängeln in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen) machen deutlich, daß sich die Bestimmung nur auf Fälle bezieht, in denen eine fehlerhafte Ausdrucksweise in einer Erklärung vorliegt oder in denen eine Unrichtigkeit in einer Unterlage auf einen Fehler zurückzuführen ist.

2.2 Die Entscheidung J 8/80 (a. a. O.) bezieht sich auf den Fall, daß ein Vertreter im Namen der Anmelderin eine Erklärung abgegeben hatte, die nicht mit deren Weisungen übereinstimmte. Die Kammer befand, daß eine Unrichtigkeit in einer Unterlage dann vorliegen dürfte, wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht dessen

a correction pursuant to Rule 88, first sentence, EPC. It followed from decisions J 8/80 and J 6/91 that it was only the intention of the applicant that mattered.

(e) The interest of the public was not involved since, in the absence of an admissible appeal, patent protection could no longer be obtained. Therefore, there were no reasons of legal security to deviate from the criteria for corrections developed by the case law.

VI. In a communication dated 8 May 2003, the appellant was informed that a statement of grounds of appeal had not been filed and that it was to be expected that the appeal would be rejected as inadmissible.

VII. In a letter of 8 July 2003, the appellant withdrew his previous request for oral proceedings.

### Reasons for the decision

1. As no written statement setting out the grounds of appeal has been filed, the appeal has to be rejected as inadmissible (Article 108, third sentence, EPC in conjunction with Rule 65(1) EPC).

2. The request for correction of the letter dated 11 February 2003 is not founded.

2.1 Rule 88, first sentence, EPC allows the correction of "linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office". This enumeration and the heading of the provision (Correction of errors in documents filed with the European Patent Office) make clear that the provision deals with cases in which an error of expression in a declaration has occurred or a mistake in a document is the consequence of an error.

2.2 Decision J 8/80 (supra) deals with the situation that a representative makes a declaration on behalf of the applicant that is not in conformity with the applicant's instructions. The Board decided that a mistake in a document may be said to exist if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed,

une rectification au titre de la règle 88, première phrase CBE, car seule compte l'intention du demandeur, ainsi qu'il ressort des décisions J 8/80 et J 6/91.

e) L'intérêt du public n'est pas en cause puisque, en l'absence d'un recours recevable, la protection par brevet ne peut plus être obtenue. Par conséquent, la sécurité juridique ne justifie pas que l'on déroge aux critères de correction développés par la jurisprudence.

VI. Par notification en date du 8 mai 2003, le requérant a été informé du fait qu'un mémoire exposant les motifs du recours n'avait pas été produit et qu'il fallait s'attendre à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable.

VII. Par lettre en date du 8 juillet 2003, le requérant a retiré sa requête antérieure visant à obtenir une procédure orale.

### Motifs de la décision

1. Aucun écrit exposant les motifs du recours n'ayant été déposé, le recours doit être rejeté pour irrecevabilité (article 108, troisième phrase CBE ensemble la règle 65 (1) CBE).

2. La requête en rectification de la lettre datée du 11 février 2003 n'est pas fondée.

2.1 La règle 88, première phrase CBE prévoit que "les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête". Cette énumération et l'intitulé de la règle ("Correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office européen des brevets") montrent clairement que cette disposition vise des cas où une faute d'expression s'est glissée dans une déclaration, ou dans lesquels un document est inexact par suite d'une erreur.

2.2 La décision J 8/80 (cf. supra) traite de la situation où un mandataire fait, pour le compte d'un demandeur, une déclaration qui n'est pas conforme aux instructions de ce dernier. La Chambre a estimé qu'il devait y avoir une erreur dans une pièce soumise, lorsque celle-ci ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle avait été déposée, et

wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist und die Berichtigung in der Weise erfolgen kann, daß die unrichtige Erklärung richtig formuliert wird oder daß das, was ausgelassen wurde, hinzugefügt wird (Nr. 4 der Entscheidungsgründe). In jenem Fall war aufgrund einer Verwechslung der Angelegenheiten verschiedener Mandanten in der entsprechenden Weisung die Benennung eines Staates unterlassen worden (Sachverhalt und Anträge, Nr. V). Wie sich zeigte, war zwischen dem Erteilen der Weisung durch den Mandanten und der Ausführung durch den Vertreter ein Fehler unterlaufen.

2.3 Der vorliegende Fall ist völlig anders gelagert. Als der Vertreter Beschwerde einlegte, hatte er noch keine Kenntnis von dem Schreiben mit der Weisung, die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen. Der Vertreter hat nicht erläutert, auf welcher Grundlage er Beschwerde einlegte. Jedoch spielt es keine Rolle, ob er dies auf eine explizite Weisung hin tat oder vorsorglich im Interesse der Anmelderin, ohne eine entsprechende Weisung erhalten zu haben. Jedenfalls machte der Vertreter nicht geltend, daß ihm ein Fehler aufgrund der ihm zum Zeitpunkt des Absendens der Beschwerdeschrift bekannten Sachlage unterlaufen sei.

2.4 Zwar hätte der Vertreter nicht Beschwerde eingelegt, wenn er vom Schreiben der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2003 Kenntnis gehabt hätte, doch ist die Tatsache, daß er keine Kenntnis von diesem Schreiben hatte, nicht als relevanter Fehler im Sinne von Regel 88 Satz 1 EPÜ anzusehen. Eine Weisung, die dem Vertreter noch nicht bekannt war, kann für ihn nicht die Grundlage für Handlungen vor dem EPA sein. Soll der Vertreter eines Verfahrens beteiligten in bestimmter Weise handeln, so hat der Beteiligte dafür zu sorgen, daß der Vertreter die entsprechenden Weisungen so rechtzeitig erhält, daß er sie ausführen kann. Will ein Vertreter umgekehrt sicherstellen, daß ein bestimmtes Vorgehen der Absicht des Beteiligten entspricht, muß er sich mit dem Beteiligten abstimmen, bevor er tätig wird. Beteiligte und ihre Vertreter können nicht davon ausgehen, daß zu spät erteilte Weisungen keine rechtlichen Folgen haben. Auch die von der Beschwerdeführerin angezogene Entscheidung J 6/91 besagt ausdrücklich, daß die Möglichkeit der Berichtigung nicht dazu benutzt werden darf, einem Beteiligten, der seine Meinung

and that the correction can take the form of putting right an incorrect statement or adding omitted matter (Reasons, point 4). In that case, a designation had been omitted due to confusion between the affairs of several clients when transmitting the instructions (Summary of facts and submissions, point V). This shows that an error occurred in the course of events between the sending of the instructions by the client and their execution by the representative.

2.3 The present case is quite different. When the representative filed the notice of appeal, he was not yet aware of the letter instructing him to allow the case to be abandoned. The representative has not explained the basis on which he filed the notice of appeal. However, it does not matter whether he acted on the basis of an explicit instruction to file an appeal or whether he filed it without such an instruction as a precautionary measure in the interest of the applicant. In any case, the representative has not submitted that there was an error on the basis of the facts known to him when sending the letter with the notice of appeal.

2.4 It is true that the representative would not have filed the notice of appeal if he had known of the letter of the appellant, dated 10 February 2003. However, the fact that he was not aware of this letter is not a relevant error within the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. An instruction of which a representative is not yet aware cannot be the basis for the representative's actions vis-à-vis the EPO. If a party to the proceedings wants its representative to act in a certain way, it has to make sure that the representative has the necessary instructions early enough in order to implement them. Conversely, if a representative wants to be sure that a specific course of action is in agreement with the party's intentions, he has to check this with the party before taking action. Party and representative cannot expect that late instructions will avoid legal consequences. J 6/91, also cited by the appellant, expressly states that the possibility of correction cannot be used to enable a person to give effect to a change of mind or development of plans (supra, Reasons, point 2.2, referring to J 8/80, supra). What counts for the validity and the content of a

que la rectification peut se faire de la sorte que la déclaration inexacte est formulée exactement ou que ce qui a été omis est ajouté (point 4 des motifs). En l'occurrence, une désignation avait été omise suite à une confusion entre les affaires de différents clients lors de la transmission des instructions (exposé des faits et conclusions, point V). Il en ressort qu'une faute s'est produite entre l'envoi des instructions par le client et leur exécution par le mandataire.

2.3 La présente espèce est très différente. Au moment où le mandataire a déposé l'acte de recours, il n'était pas encore au courant de la lettre l'instruisant d'abandonner la demande. Le mandataire n'a pas expliqué sur quelle base il a formé le recours, mais il n'importe guère qu'il l'ait fait à la suite d'une instruction explicite sans avoir reçu une telle instruction, par mesure de précaution, dans l'intérêt du demandeur. En tout état de cause, le mandataire n'a pas fait valoir qu'une faute avait été commise sur la base des faits dont il avait connaissance lors de l'envoi de la lettre avec l'acte de recours.

2.4 Certes, le mandataire n'aurait pas formé recours s'il avait eu connaissance de la lettre du requérant datée du 10 février 2003, mais le fait qu'il n'était pas au courant de cette lettre ne constitue pas une faute pertinente au sens de la règle 88, première phrase CBE. Une instruction qui n'est pas encore parvenue à la connaissance du mandataire ne saurait servir à l'appui de ses actes devant l'OEB. Si une partie à la procédure veut que son mandataire agisse d'une certaine façon, elle doit veiller à ce qu'il soit en possession des instructions nécessaires suffisamment tôt pour les exécuter. Inversement, si un mandataire veut s'assurer qu'une démarche donnée est conforme aux intentions d'une partie, il lui incombe de consulter ladite partie avant d'effectuer la démarche. La partie et le mandataire ne peuvent pas espérer qu'un retard dans les instructions leur permettra d'éviter les conséquences juridiques. La décision J 6/91, également citée par le requérant, mentionne expressément que la possibilité de correction ne peut pas être utilisée pour permettre à une partie de changer d'avis ou de développer ses intentions (supra, motifs,

geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen (a. a. O., Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, unter Bezugnahme auf J 8/80, a. a. O.). In bezug auf die Rechtsgültigkeit und den Inhalt einer Erklärung ist deren Eingang beim EPA maßgebend. Die Beteiligten müssen ihre Entscheidungen früh genug treffen, damit ihre Verfahrenserklärungen nicht nur fristgerecht, sondern auch mit dem ihren Absichten entsprechenden Inhalt beim EPA eingehen. Werden Weisungen zu spät erteilt, so liegt kein Fehler im Sinne von Regel 88 Satz 1 EPÜ vor. Im vorliegenden Fall hätte sichergestellt werden müssen, daß der Vertreter so rechtzeitig über die Meinungsänderung oder die weitere Ausgestaltung der Pläne der Anmelderin informiert wird, daß er entsprechend reagieren kann.

2.5 In verschiedenen Entscheidungen wurde hervorgehoben, daß bei der Anwendung von Regel 88 Satz 1 EPÜ übergeordnete Rechtsgrundsätze zu berücksichtigen sind. Schon in J 8/80 wird erwähnt, daß Regel 88 nicht benutzt werden kann, um die Erfordernisse von Artikel 79 EPÜ zu umgehen (a. a. O., Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Unlängst wurde in der Entscheidung J 3/01 vom 17. Juni 2002 (Nr. 7 der Entscheidungsgründe, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) auf den der Bestimmung zugrunde liegenden Ermessensspielraum hingewiesen und festgestellt, daß Berichtigungen von bestimmten Voraussetzungen abhängig gemacht werden oder aufgrund anderer zwingender Vorschriften des Übereinkommens abgelehnt werden können. Gemäß der Entscheidung T 824/00 vom 24. März 2003 schließlich [erkennt] "Regel 88 EPÜ als verfahrensrechtliche Maxime an, daß ... die wirkliche – im Gegensatz zu der in Erscheinung getretenen – Absicht eines Beteiligten zu berücksichtigen ist." Der Umstand, daß diese Bestimmung als Ermessensbefugnis in einer Regel und nicht in einem Artikel niedergelegt ist, wurde jedoch so verstanden, daß diese Maxime im Fall eines gravierenden Konflikts mit übergeordneten Werten wie der Rechtssicherheit des Verfahrens keinen Vorrang haben sollte (zur Veröffentlichung im ABI. EPA vorgesehen, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

2.6 Es liegt im allgemeinen Interesse, daß man sich auf die Verfahrenserklärungen der Beteiligten verlassen kann. Dies gilt insbesondere für Erklärungen,

declaration is the receipt at the EPO. Parties to the proceedings have to take their decisions early enough in order to transmit their procedural declarations to the EPO not only in due time but also with the content corresponding to their intention. If instructions are given late, there is no error within the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. In the present case it should have been made sure that the representative became aware of the change of mind or development of plans on the applicant's side early enough to take account of it in his course of actions.

2.5 Several decisions have emphasised that due respect has to be paid to higher legal principles when applying Rule 88, first sentence, EPC. Already decision J 8/80 mentions that Rule 88 cannot be used to evade the requirements of Article 79 EPC (supra, Reasons, point 7). More recently, decision J 3/01 of 17 June 2002 (not published in OJ EPO, Reasons, point 7) drew attention to the discretionary character of the provision and stated that corrections could be made dependent on conditions or might not be allowed with regard to other, compelling principles of the Convention. Finally, according to decision T 824/00 of 24 March 2003, "Rule 88 EPC acknowledges the legal procedural value of having regard to true as opposed to ostensible party intention". However, the fact that the provision is framed as a discretionary power in a rule rather than an article was seen as evidence that this value should not prevail in a serious conflict with other superordinate values such as procedural certainty (to be published in OJ EPO, Reasons, point 6).

2.6 There is a general interest in the reliability of procedural declarations of the parties. This applies, in particular, to declarations which open a new

point 2.2, concernant J 8/80, supra). Ce qui compte pour la validité et le contenu d'une déclaration, c'est la réception par l'OEB. Les parties sont tenues de prendre leurs décisions assez tôt pour transmettre à l'OEB leurs déclarations concernant un acte de procédure, non seulement dans les délais, mais aussi avec un contenu conforme à leurs intentions. Si des instructions sont communiquées tardivement, cela ne constitue pas une faute au sens de la règle 88, première phrase CBE. Dans la présente espèce, il aurait fallu s'assurer que le mandataire prenne connaissance, suffisamment tôt pour en tenir compte dans ses démarches, du changement d'avis du demandeur ou de développement de ses intentions.

2.5 Plusieurs décisions ont insisté sur le fait qu'il fallait, en appliquant la règle 88, première phrase CBE, dûment tenir compte de certains principes juridiques supérieurs. La décision J 8/80 énonce déjà que la règle 88 ne peut pas servir à contourner les exigences de l'article 79 CBE (supra, motifs, point 7). Plus récemment, la décision J 3/01 du 17 juin 2002 (point 7 des motifs, non publiée au JO OEB) attirait l'attention sur le caractère discrétionnaire de la disposition en question, soulignant que des corrections pouvaient dépendre de certaines conditions ou pouvaient ne pas être admises en vertu d'autres principes impératifs contenus dans la Convention. Enfin, d'après la décision T 824/00 du 24 mars 2003, "La règle 88 CBE reconnaît le principe procédural consistant à tenir compte de la véritable, et non de la prétendue, intention d'une partie". Toutefois, il a été considéré que 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 que ce principe ne doit pas prévaloir en cas de conflit sérieux avec d'autres principes supérieurs tels que la sécurité de la procédure (point 6 des motifs, à paraître au JO OEB).

2.6 Il est d'intérêt général que les déclarations des parties concernant une procédure soient fiables. Ceci vaut tout particulièrement pour les déclarations

durch die ein neues Verfahren eröffnet wird. Nimmt jemand die vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen vor, so erwirbt er die Stellung und die Verfahrensrechte eines Beteiligten, z. B. als Anmelder, Einsprechender oder Beschwerdeführer. Dies geschieht an dem Tag, an dem die notwendigen Erfordernisse erfüllt werden. Würde im Anschluß daran immer noch Unklarheit darüber bestehen, ob das Verfahren nun eingeleitet ist oder nicht, so stünde dies dem Erfordernis der Rechtssicherheit entgegen. Die Bedeutung der betreffenden im EPÜ festgelegten Fristen würde geschwächt, wenn Verfahrenserklärungen aufgrund von Weisungen wieder rückgängig gemacht werden könnten, von denen der Vertreter, als er vor dem EPA auftrat, noch keine Kenntnis hatte.

2.7 Da aus den genannten Gründen die Beschwerdeschrift nicht berichtigt werden kann, wurde die Beschwerdegebühr fällig und kann nicht zurückgezahlt werden.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Berichtigung der Beschwerdeschrift wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

procedure. If someone fulfils the prescribed acts, he acquires the status and the procedural rights of a party, e.g. as applicant, opponent or appellant. This effect arises with the date of completion of the necessary requirements. Periods thereafter, during which it remained unclear whether or not the procedure actually has started, would be in conflict with legal certainty. The significance of the relevant time limits laid down in the EPC would be weakened if procedural declarations were allowed to be negated on the basis of instructions which were not yet known to the representative when acting vis-à-vis the EPO.

2.7 Since for the above reasons the letter containing the notice of appeal cannot be corrected, the appeal fee has become due and cannot be reimbursed.

#### **Order**

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

1. The appeal is rejected as inadmissible.
2. The request for correction of the letter containing the notice of appeal is refused.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

qui ouvrent une nouvelle procédure. Quiconque accomplit les actes prescrits acquiert le statut et les droits procéduraux d'une partie, p.ex. en tant que demandeur, opposant ou requérant. Cet effet se produit à la date à laquelle les conditions nécessaires sont remplies. Il serait contraire au principe de sécurité juridique de laisser subsister ensuite des incertitudes sur la question de savoir si la procédure a été effectivement engagée. La signification des délais pertinents fixés dans la CBE se trouverait affaiblie si les déclarations concernant les actes de procédure pouvaient être remises en cause sur la base d'instructions qui n'étaient pas encore parvenues à la connaissance du mandataire alors qu'il agissait devant l'OEB.

2.7 Etant donné que la lettre contenant l'acte de recours ne peut pas être rectifiée, pour les motifs susmentionnés, la taxe de recours est due et ne peut pas être remboursée.

#### **Dispositif**

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

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La requête en rectification de la lettre contenant l'acte de recours est rejetée.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.