

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 14. Juni 1996
J 10/93 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: B. Schachenmann
S. Perryman

Patentanmelder: Touzani, William
Beschwerdeführer: Collapsible
Bottle Of America
Stichwort: Rechtsübergang/
COLLAPSIBLE BOTTLE OF AMERICA
Artikel: 20 (1), 60 (3), 71, 72, 111 (1),
122 EPÜ
Regel: 20, 67, 69 (2) EPÜ
Schlagwort: "Eintragung eines
Rechtsübergangs nach eingetretener
Fiktion der Zurücknahme der Patent-
anmeldung" - "möglich bei gleichzei-
tiger Stellung eines Wiedereinset-
zungsantrags"

Leitsatz

Ein Rechtsübergang einer Patentanmeldung kann auch nach Eintritt der Rücknahmefiktion in das europäische Patentregister eingetragen werden, sofern eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch möglich ist und der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. August 1991 teilte die Prüfungsabteilung Herrn William Touzani, einem amerikanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA, mit, daß seine europäische Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gelte, da er der Aufforderung der Prüfungsabteilung, eine Stellungnahme nach Artikel 96 (2) EPÜ einzureichen, nicht fristgerecht bis zum 9. Juli 1991 nachgekommen sei.

II. Am 6. Mai 1992 beantragte die kalifornische Kommanditgesellschaft Collapsible Bottle of America (CBA) die Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmel-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 14 June 1996
J 10/93 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: B. Schachenmann
S. Perryman

Applicant: Touzani, William
Appellant: Collapsible Bottle Of
America
Headword: Transfer/COLLAPSIBLE
BOTTLE OF AMERICA
Article: 20(1), 60(3), 71, 72, 111(1),
122 EPC
Rule: 20, 67, 69(2) EPC
Keyword: "Registering a transfer
after deemed withdrawal of the
patent application" - "Possible if
requested together with an applica-
tion for restitutio in integrum"

Headnote

A transfer can be recorded in the Register of European Patents even after deemed withdrawal of a patent application, if it is still possible that restitutio in integrum is available and the successor in title has taken, together with his request for registering the transfer, procedural steps suitable for restoring the application.

Summary of facts and submissions

I. On 12 August 1991 the Examining Division informed Mr William Touzani, a US citizen having his residence in the US, that his European patent application No. 87 201 334.7 was deemed to be withdrawn pursuant to Article 96(3) EPC because the invitation of the Examining Division to file observations under Article 96(2) EPC was not complied with within the set time limit ending on 9 July 1991.

II. On 6 May 1992 Collapsible Bottle of America (CBA), a California Limited Partnership, filed a request for recording the transfer of the patent application referred to above. Simul-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
14 juin 1996
J 10/93 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : B. Schachenmann
S. Perryman

Demandeur : Touzani, William
Requérant : Collapsible Bottle Of
America
Référence : Transfert/COLLAPSIBLE
BOTTLE OF AMERICA
Article : 20(1), 60(3), 71, 72, 111(1),
122 CBE
Règle : 20, 67, 69(2) CBE
Mot-clé : "Inscription d'un transfert
après la date à partir de laquelle la
demande de brevet est réputée reti-
rée" - "Possible si la requête en
inscription du transfert est accompa-
gnée d'une requête en restitutio in
integrum"

Sommaire

Un transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets même après la date à partir de laquelle la demande de brevet est réputée retirée, à condition qu'une restitutio in integrum soit possible et que l'ayant cause du titulaire ait, en même temps qu'il demandait l'inscription du transfert, accompli les actes voulus pour pouvoir être rétabli dans les droits attachés à la demande de brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 12 août 1991, la division d'examen a informé M. William Touzani, citoyen des Etats-Unis résidant aux Etats-Unis, que sa demande de brevet européen n° 87 201 334.7 était réputée retirée en vertu de l'article 96(3) CBE, étant donné qu'il n'avait pas donné suite avant le 9 juillet 1991, date d'expiration du délai qui lui avait été imparti, à la notification de la division d'examen l'invitant à présenter ses observations conformément à l'article 96(2) CBE.

II. La société Collapsible Bottle of America (CBA), société californienne à responsabilité limitée, a présenté le 6 mai 1992 une requête en inscription du transfert de la demande de

dung. Gleichzeitig reichte sie einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ein. Der Eintragungsantrag stützte sich auf eine "Übertragung des Patents" mit Datum vom 19. Februar 1992, die im Namen von Herrn William Touzani von einem Geschäftsstellenbeamten des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im Staat Kalifornien unterzeichnet war. Diese Urkunde wurde als Beweisstück 6 eingebracht.

III. Die Rechtsabteilung wies den Antrag der CBA auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung mit Entscheidung vom 17. Mai 1993 zurück und begründete dies damit, daß die Anmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung und des Antrags auf Eintragung nicht mehr existiert habe.

Sie wies auch den Wiedereinsetzungsantrag der CBA als unzulässig zurück, und zwar mit der Begründung, daß ein solcher Antrag nicht rechtsgültig von einem Dritten gestellt werden könne, der nicht der Anmelder sei.

IV. Am 15. Juli 1993 legte die CBA gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Es wurde beantragt, die Entscheidung aufzuheben, den Rechtsübergang der Patentanmeldung auf die CBA einzutragen sowie dem Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben. Der Beschwerdeführer beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Hilfsweise stellte die CBA den Antrag, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann die Eintragung des Rechtsübergangs einer europäischen Patentanmeldung und eine Wiedereinsetzung in die Frist gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfolgen,

- wenn die Anmeldung durch Gerichtsbeschluß zu einem Zeitpunkt einem neuen Rechtsinhaber übertragen wurde, zu dem die Anmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ schon als zurückgenommen galt, die Frist zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 (1) EPÜ jedoch noch nicht abgelaufen war,

- und wenn der neue Rechtsinhaber den Übertragungs- und den Wiedereinsetzungsantrag gleichzeitig stellt?"

V. Zur Stützung seiner Anträge brachte der Beschwerdeführer im

taneously, CBA filed a request for re-establishment of rights in respect of the unobserved time limit. The request for recording the transfer was based on an "Assignment of Letters Patents" dated 19 February 1992 and signed by a clerk of the Superior Court, County of San Joaquin, State of California, for Mr William Touzani. This document was filed as exhibit 6.

III. With decision of 17 May 1993 the Legal Division rejected CBA's request for recording the transfer of the patent application referred to above on the ground that the application no longer existed at the time the assignment was executed and the request was filed.

It also rejected CBA's request for re-establishment of rights as inadmissible on the ground that such request could not be validly filed by a third party which was not the applicant.

IV. On 15 July 1993 CBA filed an appeal against this decision. It was requested that the decision be set aside, that the transfer of the patent application to CBA be recorded and that the application for re-establishment be granted. The appellants further requested reimbursement of the appeal fee.

As an auxiliary request CBA requested that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Can the transfer of a European patent application be registered and a re-establishment of rights in respect of the time limit under Article 96(2) EPC be granted,

- if the application has been assigned to an assignee by a Court decision at a date when the application was already deemed to be withdrawn under Article 96(3) EPC, but the one-year-term for re-establishment of rights under Article 122(1) EPC has not yet lapsed,

- and if the request for transfer and the request for re-establishment of rights are simultaneously filed by said assignee?"

V. In support of their requests the appellants submitted substantially

brevet mentionnée ci-dessus. En même temps, elle a présenté une requête en restitutio in integrum concernant le délai qui n'avait pas été observé. A l'appui de sa requête en inscription du transfert, elle avait produit un acte de cession de titre de brevet ("Assignment of Letters Patents") en date du 19 février 1992, qui avait été signé pour le compte de M. William Touzani par un greffier de la cour d'appel du Comté de San Joaquin, Etat de Californie. Ce document a été déposé comme pièce n° 6.

III. Par décision en date du 17 mai 1993, la division juridique a rejeté la requête de CBA en inscription du transfert de la demande de brevet susmentionnée, au motif que la demande n'existait plus au moment de sa cession et de la présentation de la requête en inscription du transfert.

Elle a également rejeté comme irrecevable la requête de CBA en restitutio in integrum, au motif qu'une telle requête ne pouvait être valablement présentée par un tiers qui n'était pas le demandeur.

IV. Le 15 juillet 1993, CBA a formé recours contre cette décision, en demandant l'annulation de la décision, l'inscription du transfert à CBA de la demande de brevet et l'octroi de la restitutio in integrum. La requérante a également demandé le remboursement de la taxe de recours.

A titre subsidiaire, CBA a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Est-il possible d'inscrire le transfert d'une demande de brevet européen et d'accorder la restitutio in integrum quant au délai prévu à l'article 96(2) CBE

- si à la date à laquelle elle a été cédée par décision judiciaire, la demande était déjà réputée retirée en vertu de l'article 96(3) CBE, bien que par ailleurs le délai d'un an prévu à l'article 122(1) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum ne soit pas encore venu à expiration,

- et si le cessionnaire dépose en même temps la requête en inscription de transfert et la requête en restitutio in integrum ?"

V. A l'appui de ses requêtes, la requérante a fait valoir essentielle-

wesentlichen folgende Argumente vor:

In der angefochtenen Entscheidung würden die Anträge auf Eintragung des Rechtsübergangs und auf Wiedereinsetzung so behandelt, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Sie seien jedoch zusammen eingereicht worden und voneinander abhängig.

Es sei daher nicht richtig, sie isoliert zu prüfen, ohne ihrer wechselseitigen Abhängigkeit Rechnung zu tragen.

Zum Zeitpunkt, als die Übertragungs-urkunde aufgesetzt wurde, sei der Anmelder, Herr Touzani, noch zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt gewesen. Dieses Verfahrensrecht sei zusammen mit der Anmeldung auf den Beschwerdeführer übergegangen und habe auch bei Stellung der zurückgewiesenen Anträge noch bestanden. Unter diesen Umständen müsse der Beschwerdeführer als neuer Anmelder betrachtet werden, der als solcher zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags berechtigt sei, selbst wenn die Anmeldung als zurückgenommen gelte.

Entscheidungsgründe

1. Für Entscheidungen über Eintragungen in das europäische Patentregister und insbesondere solche, die die Übertragung von Rechten an einer europäischen Patentanmeldung betreffen (s. R. 92 (1) w) EPÜ), ist nach Artikel 20 (1) EPÜ die Rechtsabteilung zuständig. Sie war somit befugt, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der obengenannten Patentanmeldung zu entscheiden.

Die Rechtsabteilung hat jedoch nicht nur über diesen Antrag befunden, sondern auch über den Antrag des Beschwerdeführers auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, den sie als unzulässig zurückgewiesen hat.

Gemäß Artikel 122 (4) EPÜ entscheidet über einen Wiedereinsetzungsantrag das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat. Im vorliegenden Fall bestand das Versäumnis darin, daß der Anmelder einen gemäß Artikel 96 (2) EPÜ ergangenen Bescheid der Prüfungsabteilung nicht beantwortet hat. Infolgedessen war das Organ, das über den Wiedereinsetzungsantrag zu entscheiden hatte, die Prü-

the following arguments:

In the decision under appeal the request for registering the transfer and the request for re-establishment of rights were treated as completely independent requests. However, these requests had been filed together and are mutually dependent.

It was not correct therefore to examine them independently from each other without taking their interdependence into account.

At the time the assignment was drafted the applicant Touzani was still entitled to file a request for re-establishment of rights. This procedural right was assigned to the appellants together with the application and still existed when the rejected requests were filed. In these circumstances the appellants should be considered the new applicants entitled as such to file a request for re-establishment of rights even if the application was deemed to be withdrawn.

Reasons for the decision

1. According to Article 20(1) EPC the Legal Division is responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents, in particular entries concerning the transfer of rights over a European patent application (see Rule 92(1)(w) EPC). It was therefore competent to decide on the appellants' request for recording the transfer of the patent application referred to above.

However, the Legal Division did not only decide on this request but also dealt with the appellants' application for re-establishment of rights which it rejected as inadmissible.

According to Article 122(4) EPC an application for restitutio in integrum shall be decided upon by the department competent to decide on the omitted act. In the circumstances of the present case, the omitted act was the applicant's failure to reply to a communication of the Examining Division issued pursuant to Article 96(2) EPC. Consequently, the department competent to decide on the application for restitutio was the

ment les arguments suivants :

Dans la décision faisant l'objet du recours, la requête en inscription du transfert et la requête en restitutio in integrum ont été traitées comme s'il s'agissait de deux requêtes totalement indépendantes. Or ces requêtes ont été déposées en même temps et dépendent l'une de l'autre.

Il n'était par conséquent pas correct de les traiter indépendamment l'une de l'autre sans tenir compte de leur interdépendance.

A la date à laquelle l'acte de cession avait été établi, le demandeur Touzani avait encore le droit de présenter une requête en restitutio in integrum. Ce droit a été cédé à la requérante en même temps que la demande, et il existait encore à la date à laquelle avaient été présentées les requêtes qui ont été rejetées par la division juridique. Dans ces conditions, la requérante aurait dû être considérée comme la nouvelle demanderesse, habilitée de ce fait à présenter une requête en restitutio in integrum même si la demande était réputée retirée.

Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 20(1) CBE, la division juridique est compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, et notamment pour l'inscription du transfert des droits attachés à une demande de brevet européen (cf. règle 92(1)(w) CBE). Elle était par conséquent compétente pour statuer sur la requête présentée par la requérante en vue d'obtenir l'inscription du transfert de la demande de brevet susmentionnée.

Toutefois, la division juridique ne s'est pas bornée à statuer sur cette requête : elle s'est également prononcée sur la requête en restitutio in integrum présentée par la requérante, qu'elle a rejetée en la jugeant irrecevable.

L'article 122(4) CBE dispose que dans le cas où il est présenté une requête en restitutio in integrum, l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête. En l'espèce, cet acte non accompli tenait au fait que le demandeur avait laissé sans réponse l'invitation que lui avait adressée la division d'examen en vertu de l'article 96 (2) CBE. L'instance compétente pour statuer sur la

fungsabteilung.

Examining Division.

requête en restitutio in integrum
était par conséquent la division
d'examen.

Die Rechtsabteilung hat demnach in diesem Punkt ihre Befugnisse überschritten. Dies kann nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, man habe vor der Prüfung des Eintragungsantrags zuerst über die Wiedereinsetzung entscheiden müssen. Daher muß die angefochtene Entscheidung allein aus diesem Grund aufgehoben und der Wiedereinsetzungsantrag zur Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden (s. J 10/82, ABl. EPA 1983, 94).

In dealing with this issue the Legal Division therefore exceeded its powers. This cannot be justified by any need to decide on the request for restitutio as a preliminary issue to be answered before examining the request for registering the transfer. It follows that the decision under appeal must be set aside on this ground alone and that the request for restitutio be remitted to the Examining Division for examination (see J 10/82, OJ EPO 1983, 94).

En se prononçant sur la requête en restitutio in integrum, la division juridique avait par conséquent outrepassé ses pouvoirs, et ne pouvait se justifier en prétendant qu'elle devait statuer d'abord sur la requête en restitutio in integrum avant d'examiner la requête en inscription du transfert. Il s'ensuit pour ce seul motif que la décision attaquée par la requérante doit être annulée et que la requête en restitutio in integrum doit être renvoyée devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de se prononcer à ce sujet (cf. décision J 10/82, JO OEB 1983, 94).

2. In bezug auf den Eintragungsantrag wird die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im Rahmen der Zuständigkeit der Rechtsabteilung tätig. Somit ist als nächstes zu klären, ob die Rechtsabteilung den Antrag des Beschwerdeführers auf Eintragung des Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 zu Recht zurückgewiesen hat.

2. As regards the request for recording the transfer, the Board exercises its power within the competence of the Legal Division according to Article 111(1) EPC. The further issue to be considered is therefore whether the Legal Division was right in rejecting the appellants' request for recording the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7.

2. En ce qui concerne la requête en inscription du transfert, la Chambre exerce, conformément à l'article 111(1) CBE, les compétences de la division juridique. Elle doit donc examiner également si la division juridique était fondée à rejeter la requête de la requérante en inscription du transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7.

Der angefochtenen Entscheidung zufolge bestand die Patentanmeldung zum Zeitpunkt der Übertragung nicht mehr und konnte mithin nicht übertragen werden. Aber selbst wenn sie vorher übertragen worden wäre, könnte der Rechtsübergang womöglich nicht mehr eingetragen werden, da die Anmeldung bei Einreichung der Übertragungsurkunden bereits als zurückgenommen galt. Somit stellt sich die Frage, ob die Übertragung einer Patentanmeldung und die Eintragung des Rechtsübergangs auch nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung möglich sind.

According to the decision under appeal the patent application no longer existed on the date of the assignment and could therefore not be transferred. But even if it had been transferred on a date at which it still existed, the registration of such transfer was no longer possible since at the time the transfer documents were filed the application was already deemed to be withdrawn. Thus, the question arises whether or not a patent application can be transferred and the transfer can be registered even after deemed withdrawal thereof.

Selon la décision attaquée, la demande de brevet n'existait plus au moment de la cession et ne pouvait donc être transférée. Mais même si elle avait été transférée à une date à laquelle elle existait encore, il n'aurait plus été possible par la suite d'inscrire ce transfert, puisqu'à la date à laquelle avaient été produits les documents attestant ce transfert, la demande était déjà réputée retirée. La question qui se pose par conséquent est celle de savoir si, oui ou non, même après avoir été réputée retirée, une demande de brevet peut être transférée et si ce transfert peut être inscrit au Registre européen des brevets.

3. Dabei muß zunächst berücksichtigt werden, daß die Fiktion der Zurücknahme einer Patentanmeldung nicht zu einem vollständigen, unmittelbaren Verlust aller Rechte des Anmelders führt.

3. First, it is to be taken into consideration that deemed withdrawal of a patent application does not result in a complete and immediate loss of all the applicant's rights.

3. Il est à noter tout d'abord que lorsqu'une demande de brevet est réputée retirée, cela ne signifie pas pour autant que le demandeur perd immédiatement tous ses droits.

Das **Erteilungsverfahren** als solches ist zwar mit einer Mitteilung über die Rücknahmefiktion abgeschlossen (s. G 1/90, ABl. EPA 1991, 275, Nrn. 5 und 6 der Entscheidungsgründe), doch bleibt ein Bündel von **Verfahrensrechten** bestehen, wie z. B. das Recht des Anmelders auf eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ (gegen die dann Beschwerde mit aufschiebender Wirkung eingelegt werden kann) und sein Recht, je nach Bedarf die in Artikel 121, Artikel

Although it is true that the **grant procedure** as such is terminated by a communication noting the deemed withdrawal (see G 1/90, OJ EPO 1991, 275, points 5 and 6 of the reasons), there still remains a bundle of **procedural rights**, as eg the applicant's right to apply for a decision under Rule 69(2) EPC (followed by the possibility to file an appeal having suspensive effect) and his right to avail himself of any of the legal remedies provided for in Article 121, Article

Il est vrai certes que la notification annonçant qu'une demande est réputée retirée met fin à la **procédure de délivrance** en tant que telle (cf. décision G 1/90, JO OEB 1991, 275, points 5 et 6 des motifs) ; néanmoins, le demandeur conserve toujours toute une série de **droits dans le cadre de la procédure**, par exemple, le droit de requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE (avec la possibilité par la suite de former un recours ayant

122, Regel 85a oder Regel 85b EPÜ vorgesehenen Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen. Nach Eintritt der Rücknahmefiktion ist der Anmelder somit noch eine gewisse Zeit berechtigt, von seinen oben erwähnten Verfahrensrechten zur Wiederherstellung der Patentanmeldung Gebrauch zu machen.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, daß nach Artikel 60 (3) EPÜ allein der Anmelder als berechtigt gilt, im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Gemäß Regel 20 (3) EPÜ wird ein Rechtsübergang dem Europäischen Patentamt gegenüber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch Vorlage der entsprechenden Urkunden nachgewiesen wird. Damit ist die Übertragung der Patentanmeldung eine unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Rechtsnachfolger seine Rechte gegenüber dem EPA geltend machen kann. Wenn ein derartiger Rechtsübergang und seine Eintragung jedoch nach Eintritt der Rücknahmefiktion nicht mehr möglich wären, sähe sich ein Rechtsnachfolger wie etwa der rechtmäßige Erbe des Anmelders an der Ausschöpfung der noch bestehenden oben angesprochenen Verfahrensrechte gehindert.

Zudem steht wohl außer Frage, daß ein Anmelder, der nach eingetretener Fiktion der Zurücknahme seiner Anmeldung ein Rechtsmittel in Anspruch nimmt, also z. B. eine Entscheidung gemäß Regel 69 (2) EPÜ beantragt und Beschwerde einlegt, seine Anmeldung während des anhängigen Verfahrens übertragen darf.

4. Artikel 71 und 72 sowie Regel 20 EPÜ bestimmen die Voraussetzungen für einen Rechtsübergang europäischer Patentanmeldungen und seine Eintragung. Keiner dieser Bestimmungen ist zu entnehmen, daß die Übertragung einer Patentanmeldung und deren Eintragung im europäischen Patentregister ab einem bestimmten Punkt des Verfahrens nicht mehr möglich wären. Angesichts der Ausführungen unter Nummer 3 können diese Bestimmungen nach Überzeugung der Kammer nicht so ausgelegt werden, daß nach Eintritt der Rücknahmefiktion jegliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung und deren Eintragung automatisch ausgeschlossen sind. Vielmehr haben die Benutzer des EPÜ so lange ein berechtigtes Interesse an der Eintra-

122, Rule 85a or Rule 85b EPC, as the case may be. Thus, following deemed withdrawal, there is a period of time during which the applicant is entitled to make use of his procedural rights referred to above with the aim of having his patent application restored.

It is important to note in present context that, pursuant to Article 60(3) EPC, the applicant alone is deemed to be entitled to exercise the right to the European patent for the purposes of proceedings before the European Patent Office. According to Rule 20(3) EPC a transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the transfer documents have been produced. Thus, the transfer of the patent application is a necessary precondition for any successor in title to exercise his rights vis-à-vis the EPO. However, if after deemed withdrawal such transfer were no longer possible and could not be registered, a successor, as e.g. the rightful heir of the applicant, would be prevented from exhausting the still existing procedural rights referred to above.

Moreover, it can hardly be questioned that an applicant who, after deemed withdrawal of his application, avails himself of any means of redress, e.g. by requesting a decision under Rule 69(2) EPC and filing an appeal, may transfer his application pending such proceedings.

4. The circumstances in which European patent applications may be transferred and transfers be recorded are governed by Articles 71 and 72 and Rule 20 EPC. Neither of these provisions defines a point in the procedure after which the transfer of a patent application and its recording in the Register of European Patents is no longer possible. However, in view of the observations in point 3 (supra), the Board is convinced that these provisions cannot be interpreted to the effect that any transfer of a European patent application and its registering will automatically be excluded after an event causing deemed withdrawal thereof. In contrast, as long as there remains a possibility of restoration of the application, there is a legitimate interest of the users of the EPC to have trans-

effet suspensif), ainsi que le droit de se prévaloir le cas échéant de l'un des remèdes juridiques prévus par les articles 121 et 122 CBE et par les règles 85bis et 85ter CBE. Si une demande est réputée retirée, il existe ainsi un laps de temps durant lequel le demandeur peut user de ses droits mentionnés ci-dessus afin d'obtenir d'être rétabli dans les droits attachés à sa demande de brevet.

Il est important de noter dans la présente affaire qu'aux termes de l'article 60(3) CBE, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est seul habilité à exercer le droit au brevet européen. En vertu de la règle 20(3) CBE, un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents attestant le transfert ont été produits. Le transfert de la demande de brevet est par conséquent une condition que tout ayant cause doit remplir s'il veut pouvoir exercer ses droits devant l'OEB. Si un tel transfert n'était plus possible et ne pouvait être inscrit une fois la demande réputée retirée, un ayant cause, par exemple l'héritier légal du demandeur, serait dans l'impossibilité d'épuiser les droits dont il dispose encore dans le cadre de la procédure.

De plus, lorsqu'un demandeur dont la demande a été réputée retirée se prévaut lui-même de tous les remèdes dont il dispose, et requiert par exemple une décision en vertu de la règle 69(2) CBE ou forme un recours, il est difficile de lui contester le droit de transférer sa demande alors que ces procédures sont en instance.

4. Les articles 71 et 72 et la règle 20 CBE définissent les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer le transfert des demandes de brevet européen et l'inscription de ces transferts. Nulle part dans ces dispositions il n'est précisé qu'à partir d'une certaine date, il n'est plus possible dans la procédure d'obtenir le transfert d'une demande de brevet européen et son inscription au Registre européen des brevets, et, compte tenu des considérations développées ci-dessus au point 3, la Chambre est convaincue que l'on ne peut considérer que ces dispositions interdisent automatiquement le transfert d'une demande de brevet européen et l'inscription de ce transfert au Registre dans le cas où, vu les circonstances, la demande a été réputée retirée. Tant qu'il est possible d'obtenir

gung von Rechtsübergängen in das europäische Patentregister, wie die Anmeldung noch wiederhergestellt werden kann.

Dabei bleibt das Interesse der Öffentlichkeit an Rechtssicherheit unangestastet, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs aus den Akten hervorgeht, daß geeignete Schritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen worden sind.

Steht demnach noch ein Rechtsbehelf zur Verfügung und hat der Rechtsnachfolger zusammen mit seinem Eintragungsantrag geeignete Verfahrensschritte zur Wiederherstellung der Anmeldung unternommen, so sollten der Rechtsübergang und seine Eintragung in das europäische Patentregister zugelassen werden, vorausgesetzt, alle Formerfordernisse sind erfüllt.

Ähnlich sind auch die entsprechenden nationalen Bestimmungen in einigen der Vertragsstaaten ausgelegt worden (s. z. B. *Benkard*, Patentgesetz, 9. Aufl., § 123 Rdn. 48; *Schulte*, Patentgesetz, 4. Aufl., § 123 Rdn. 6; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Art. 47, Nachtrag Anm. 4A).

5. Im vorliegenden Fall wurden der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs der Patentanmeldung sowie der Wiedereinsetzungsantrag beide am 6. Mai 1992 gestellt, d. h. innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist am 9. Juli 1991. Zu diesem Zeitpunkt bestand noch die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß Artikel 122 EPÜ (s. Art. 122 (2) Satz 2 EPÜ).

Als Übertragungsurkunde hat der Beschwerdeführer - unter anderem - das Beweisstück 6 eingereicht, bei dem es sich allerdings nicht um einen freiwilligen Vertrag zwischen dem Beschwerdeführer und Herrn Touzani handelt, sondern um eine einseitige Übertragung auf Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts für den Bezirk San Joaquin im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, die vom Geschäftsstellenbeamten des Gerichts im Namen von Herrn Touzani unterzeichnet war. Beweisstück 6 entspricht formal nicht den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ, weil es nicht von **beiden** Vertragsparteien unterschrieben wurde (vgl. J 18/84, ABl. EPA 1987, 215).

fers recorded in the Register of European Patents.

On the other hand, the interests of the public in respect of legal security are not affected, if, at the time of recording the transfer, it is apparent from the files that suitable steps for restoring the application have been taken.

Thus, if a legal remedy is still available and the successor in title has taken, together with his request for registering the transfer, procedural steps suitable for restoring the application, the transfer and its recording in the Register of European Patents should still be allowed provided that all formal requirements were satisfied.

Similar interpretations of the corresponding national provisions were adopted in some of the Contracting States (see e.g. *Benkard*, Patentgesetz, 9. Aufl., §123 Rdn 48; *Schulte*, Patentgesetz, 4. Aufl., §123 Rdn 6; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Art. 47, Nachtrag Anm 4A).

5. In the circumstances of the present case the request for recording the transfer of the patent application and the application for re-establishment of rights were both filed on 6 May 1992, ie within one year following the expiry of the unobserved time limit on 9 July 1991. At the time of filing these requests restitutio in integrum pursuant to Article 122 EPC was still available (see Article 122(2) EPC, second sentence).

As an instrument of transfer the appellants filed - inter alia - exhibit 6 which does not, however, constitute a voluntary contract between the appellants and Mr Touzani but is a unilateral assignment ordered by the Superior Court in and for the County of San Joaquin, State of California, USA, signed by the clerk of the Court on behalf of Mr Touzani. Exhibit 6 does not formally comply with the requirements of Article 72 EPC, because it was not signed by **both** parties (cf. J 18/84, OJ EPO 1987, 215).

le rétablissement dans les droits attachés à la demande, les utilisateurs du système institué par la CBE ont, au contraire, un intérêt légitime à ce qu'un transfert puisse être inscrit au Registre européen des brevets.

Par ailleurs, il n'est pas porté atteinte aux intérêts du public pour ce qui est de la sécurité juridique si, lors de l'inscription du transfert, il ressort du dossier que les mesures voulues ont été prises pour permettre le rétablissement de l'ayant cause dans les droits attachés à la demande.

Par conséquent, dès lors qu'il subsiste un remède juridique et que l'ayant cause, en même temps qu'il présentait sa requête en inscription du transfert, a accompli les actes de procédure requis pour pouvoir obtenir le rétablissement de la demande, il conviendrait d'autoriser le transfert et l'inscription au Registre européen des brevets s'il est satisfait à toutes les conditions de forme.

Dans plusieurs Etats contractants, il a été donné des interprétations similaires des dispositions nationales correspondantes (cf. par exemple *Benkard*, Patentgesetz, 9^e éd., § 123, note en marge 48; *Schulte*, Patentgesetz, 4^e éd., § 123 note en marge n° 6; *Blum/Pedrazzini*, Das schweizerische Patentrecht, 2^e éd., article 47, supplément, note 4A).

5. Dans la présente affaire, la requête en inscription du transfert de la demande de brevet et la requête en restitutio in integrum ont été présentées toutes les deux le 6 mai 1992, c'est-à-dire dans le délai d'un an à compter de l'expiration, le 9 juillet 1991, du délai qui n'avait pas été observé. A la date du dépôt de ces requêtes, il était encore possible d'obtenir la restitutio in integrum prévue par l'article 122 CBE (cf. article 122(2) CBE, deuxième phrase).

La requérante a produit comme acte de transfert, entre autres, la pièce n° 6 qui ne constitue pas toutefois un contrat librement conclu entre la requérante et M. Touzani, mais un acte de cession unilatérale que la Cour d'appel du Comté de San Joaquin, Etat de Californie, Etats-Unis, a ordonnée pour le Comté, acte signé au nom de M. Touzani par le greffier de la Cour. Du point de vue de la forme, la pièce n° 6 ne répond pas aux conditions requises à l'article 72 CBE, car elle n'est pas signée par les **deux** parties (cf. décision J 18/84, JO OEB 1987, 215).

Nach der Entscheidung J 34/86 vom 15. März 1988 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) der Juristischen Beschwerdekammer kann eine einseitige Übertragung, die nach einem Verfahren in einem Staat, der kein EPÜ-Vertragsstaat ist, gerichtlich angeordnet wurde, als Rechtsgrundlage für die Übertragung des Rechts auf Einreichung einer Teilanmeldung auf den neuen Rechtsinhaber anerkannt werden; dies gilt insbesondere, wenn der bisherige Rechtsinhaber den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand freigegeben hatte.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder, Herr Touzani, weder auf die Bescheide der Prüfungsabteilung geantwortet noch von irgendeinem Rechtsbehelf Gebrauch gemacht, der nach Eintritt der Rücknahmefiktion zur Verfügung stand. Zu Beginn des jetzigen Verfahrens legte Herrn Touzani zugelassener Vertreter die Vertretung nieder; alle an Herrn Touzani selbst gerichteten Schreiben kamen als unzustellbar zurück. Dies läßt nur den Schluß zu, daß Herr Touzani den Gegenstand seiner Anmeldung tatsächlich freigegeben hat. Unter diesen besonderen Umständen kann das eingereichte Schriftstück, auch wenn es formal nicht ganz den Erfordernissen des Artikels 72 EPÜ entspricht, als Übertragungsurkunde anerkannt werden.

Damit sind die unter Nummer 4 angesprochenen Bedingungen erfüllt, so daß dem Antrag des Beschwerdeführers stattgegeben werden kann, den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 in das europäische Patentregister einzutragen.

6. Der Hilfsantrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer (s. Nr. IV unter Sachverhalt und Anträge) kann außer acht bleiben, da die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Rechtsfrage zu seinen Gunsten entschieden wurde.

7. Der Beschwerdeführer hat ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ beantragt. Wie eingangs unter Nummer 1 dargelegt, hat sich die Rechtsabteilung durch ihre Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag über Artikel 122 (4) EPÜ hinweggesetzt. Allein aus diesem Grund hätte die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Fall an das zuständige Organ zurückverwiesen werden müssen. Dieser Regelverstoß stellt nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der

However, according to the findings of the Legal Board of Appeal in case J 34/86 of 15 March 1988 (not published in the OJ EPO), an assignment constituting a unilateral transfer as ordered by a Court following proceedings in a State which is not a Contracting State to the EPC can be accepted as a basis for transferring the right to file a divisional application to the assignee, in particular if the assignor had left free the subject-matter claimed in the divisional application.

In the present case, applicant Touzani did not reply to the communications of the Examining Division nor did he make use of any legal remedy available after deemed withdrawal of the application. At the beginning of the present proceedings Mr Touzani's professional representative laid down the representation and all letters directed to Mr Touzani were returned as undeliverable. From this situation it has to be concluded that Mr Touzani indeed has left free the subject-matter of his application. Under these particular circumstances the filed instrument of transfer, even if formally not in full conformity with Article 72 EPC, can be accepted as an instrument of transfer.

The conditions referred to in point 4, above, are therefore complied with and the appellants' request for recording the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7 in the Register of European Patents can be allowed.

6. The auxiliary request to refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal (see point IV of the summary of facts and submissions) does not need considering since the point of law raised by the appellants was decided in their favour.

7. The appellants further requested reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC. As set out in point 1, above, the Legal Division, in purporting to decide on the application for restitutio in integrum, ignored Article 122(4) EPC. This alone would have made it necessary to set the impugned decision aside and remit the case to the competent department. In the Board's opinion this irregularity amounts to a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC which makes it equitable to order the reim-

Toutefois, selon la décision (non publiée au JO OEB) rendue le 15 mars 1988 par la chambre de recours juridique dans l'affaire J 34/86, il est possible, pour le transfert au cessionnaire du droit de déposer une demande divisionnaire, de se prévaloir d'une cession revêtant la forme d'un transfert unilatéral ordonné par un tribunal à la suite d'une procédure intentée dans un Etat qui n'est pas un Etat contractant de la CBE, notamment lorsque le cédant a abandonné ses droits sur l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire.

En l'espèce, le demandeur, M. Touzani, n'avait pas répondu aux notifications de la division d'examen ni fait usage des remèdes juridiques auxquels il pouvait faire appel à partir du moment où la demande était réputée retirée. Au début de la procédure devant la Chambre, le mandataire de M. Touzani s'est démis de ses fonctions et toutes les lettres envoyées à M. Touzani ont été retournées avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse", ce qui permet de conclure que M. Touzani a effectivement abandonné l'objet de sa demande. Dans ces conditions, l'acte de transfert qui a été produit peut être accepté en tant que tel, même si du point de vue de la forme il ne répond pas à toutes les conditions requises par l'article 72 CBE.

Les conditions mentionnées ci-dessus au point 4 sont par conséquent remplies et il peut être fait droit à la requête que la requérante a présentée en vue d'obtenir l'inscription au Registre européen des brevets du transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7.

6. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête subsidiaire visant à soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours (cf. point IV de l'exposé des faits et conclusions), étant donné que la question de droit soulevée par la requérante a été tranchée en sa faveur.

7. La requérante a également requis le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE. Comme il a été expliqué au point 1 ci-dessus, la division juridique a enfreint l'article 122(4) CBE en statuant sur la requête en restitutio in integrum. Du seul fait de cette violation, il convient de prononcer l'annulation de la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant l'instance compétente. La Chambre estime que cette irrégularité constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE et qu'il est donc équi-

Regel 67 EPÜ dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (s. J 10/82, ABl. EPA 1983, 94).

bursment of the appeal fee (see decision J 10/82, OJ EPO 1983, 94).

table d'ordonner le remboursement de la taxe de recours (cf. décision J 10/82, JO OEB 1983, 94).

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1. The decision under appeal is set aside.

1. La décision attaquée est annulée.

2. Der Fall wird an die Rechtsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung,

2. The case is remitted to the Legal Division with the order:

2. L'affaire est renvoyée devant la division juridique, à charge pour celle-ci :

- den Rechtsübergang der europäischen Patentanmeldung Nr. 87 201 334.7 auf die Firma Collapsible Bottle of America in das europäische Patentregister einzutragen und

- to record the transfer of the European patent application No. 87 201 334.7 to Collapsible Bottle of America in the Register of European Patents, and

- d'inscrire au Registre européen des brevets le transfert de la demande de brevet européen n° 87 201 334.7 au nom de la société Collapsible Bottle of America, et

- die Akte zur Prüfung des Wiedereinsetzungsantrags an die Prüfungsabteilung weiterzuleiten.

- to transmit the file to the Examining Division for the examination of the application for restitutio in integrum.

- de transmettre le dossier à la division d'examen pour qu'elle statue sur la requête en restitutio in integrum.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours.