

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen der Beschwerde- kammern

I. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPU mit Entscheidung **T 788/90** vom 28. Oktober 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

1. Ist der Einspruch des Inhabers eines europäischen Patents gegen sein eigenes europäisches Patent angesichts der neuen Betrachtungsweise, die die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 zu den grundlegenden Aspekten des Einspruchsverfahrens formuliert hat, zulässig?

2. Wenn ja, hängt die Befugnis der Beschwerdekammer in einem solchen Fall davon ab, in welchem Umfang in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wurde?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 9/93** anhängig.

II. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 933/92** vom 6. Dezember 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Amtlicher Text)

1. Hat eine Beschwerdekammer in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten?

2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige Verpflichtung aber eine derartige Befugnis zuerkannt

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by Boards of Appeal

I. In decision **T 788/90** dated 28 October 1993, Technical Board of Appeal 3.2.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:
(Translation)

1. Given the Enlarged Board of Appeal's new interpretation in decision G 9/91 and opinion G 10/91 of the basis for the opposition procedure, can a European patent be opposed by its own proprietor?

2. If so, do the Board of Appeal's powers of review in such a case depend on the extent to which the patent was opposed in the notice of opposition?

The case is pending under Ref. No. **G 9/93**.

II. In decision **T 933/92** dated 6 December 1993, Technical Board of Appeal 3.4.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:
(Translation)

1. In an appeal from a decision of an Examining Division in which one or more specified grounds have been relied upon as grounds for refusal of a European patent application when examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, does the Board of Appeal have either the obligation or the power to examine whether the application meets requirements which the Examining Division regarded as having been met, and which therefore have not been relied upon in its decision to refuse the application?

2. If a Board of Appeal does not have such an obligation, but does have such power, in what circumstances

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par les chambres de recours

I. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.2.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 788/90** en date du 28 octobre 1993, la question de droit suivante :
(Texte officiel)

1. Le titulaire d'un brevet européen est-il recevable à former une opposition à son propre brevet européen compte tenu de la nouvelle interprétation du fondement de la procédure d'opposition donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91?

2. Dans l'affirmative, le pouvoir de la Chambre de recours dépend-il dans un tel cas de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 9/93**.

II. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.4.1 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 933/92** en date du 6 décembre 1993, la question de droit suivante :
(Traduction)

1. Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen au motif qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences expresses de la CBE, la chambre de recours a-t-elle l'obligation ou le pouvoir, lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, d'examiner si la demande de brevet satisfait également aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'adonc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision?

2. Si une chambre n'est pas tenue par une telle obligation, mais qu'un tel pouvoir lui est reconnu, dans

wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 10/93** anhängig.

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ mit Entscheidung **T 169/92** vom 20. Dezember 1993 folgende Rechtsfrage vorgelegt:
(Übersetzung)

Ist ein Beitritt, der ansonsten die Voraussetzungen des Artikels 105 EPÜ erfüllt, zulässig, wenn er während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens erklärt wird?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/94** anhängig.¹

should it use such power?

The case is pending under Ref. No. **G 10/93**.

III. In decision **T 169/92** dated 20 December 1993, Technical Board of Appeal 3.3.2 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)a) EPC:
(Official text)

Is an intervention which otherwise complies with the conditions laid down in Article 105 EPC admissible when filed during pending appeal proceedings?

The case is pending under Ref. No. **G 1/94**.¹

quelles conditions devrait-elle faire usage de ce pouvoir ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 10/93**.

III. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis à la Grande Chambre de recours, par sa décision **T 169/92** en date du 20 décembre 1993, la question de droit suivante :
(Traduction)

Une intervention remplissant au demeurant les conditions énoncées à l'article 105 CBE est-elle recevable lorsqu'elle est formée pendant la procédure de recours en instance?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 1/94**.¹

¹ Die gleiche Rechtsfrage wurde schon mit Entscheidung T 27/92 der Großen Beschwerdekammer vorgelegt (s. ABI. EPA 1993, 705). Dieses Verfahren unter dem Aktenzeichen G 6/93 wurde jedoch am 16. Dezember 1993 eingestellt.

¹ The same question of law had already been referred to the Enlarged Board of Appeal in decision T 27/92 (see OJ EPO 1993, 705). However, these proceedings under Ref. No. G 6/93 were terminated on 16 December 1993.

¹ La même question avait été soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 27/92 (cf. JO OEB 1993, 705). Toutefois, la procédure (G 6/93) a été close le 16 décembre 1993.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 1. Dezember 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: G. Davies
M. Aúz Castro

**Anmelder: E. I. Du Pont De Nemours
and Company**

**Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/DU PONT**

Regel: 88 Satz 1 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung von Män-
geln/Auslassungen- Prioritätserklä-
rung" - "Berichtigung von Män-
geln/Auslassungen nach der Veröf-
fentlichung - Interesse der Öffent-
lichkeit"**

Leitsatz

Grundsätzlich muß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs durch Hinzufügung einer ersten Priorität, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, so rechtzeitig gestellt werden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich ist, daß die erste oder die einzige Priorität möglicherweise fehlt, falsch ist oder mit falschem Anmeldetag angegeben ist. In solchen Fällen ist das Interesse der Öffentlichkeit geschützt, weil die veröffentlichte Anmeldung ohne weiteres erkennen ließ, daß bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise oder tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin/Beschwerdeführerin reichte beim USPTO am 4. Februar 1988 die Patentanmeldung Nr. 152 186 und am 8. Februar 1988 als Continuation-in-part-Anmeldung die Anmeldung Nr. 153 107 ein. Am 3. Februar 1989 wurde dann die internationale Anmeldung Nr. PCT/US89/00355 eingereicht, in der das EPA als Bestimmungsamt angegeben war (Euro-PCT-Anmeldung Nr. 89 902 578.7). In dieser Anmel-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 1 December 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: G. Davies
M. Aúz Castro

**Applicant: E.I. Du Pont De Nemours
and Company**

**Headword: Priority declaration
(correction)/DU PONT**

Rule: 88, first sentence, EPC

**Keyword: "Correction of errors/
omissions - priority declaration" -
"Correction of errors/omissions
after publication - public interest"**

Headnote

In principle, in the absence of any special circumstances, a request for correction of a priority claim by the addition of a first priority should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. An exception to this rule may be allowed if it is apparent on the face of the published application that a first or only priority may be missing or wrong or that the date of a first or only priority is wrong. In such a case, the public interest is safeguarded by the fact that it was apparent from the published application that a mistake may have been or has been made with respect to the priority date claimed.

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed patent application No. 152 186 at the USPTO on 4 February 1988 and a further continuation-in-part application No. 153 107 on 8 February 1988. On 3 February 1989, international application No. PCT/US89/00355 naming the EPO as a designated Office was filed (Euro/PCT application No. 89 902 578.7). In that application, the applicant only claimed the priority of the continuation-in-part applica-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 1^{er} décembre 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: O. Bossung
Membres : G. Davies
M. Aúz Castro

**Demandeur : E. I. Du Pont de
Nemours and Company**

**Référence : Déclaration de priorité
(correction)/DU PONT**

Règle : 88, première phrase CBE

**Mot-clé : "Correction d'erreurs/
omissions- déclaration de priorité" -
"Correction d'erreurs/omissions
après la publication- intérêt des
tiers"**

Sommaire

En principe, et en l'absence de circonstances particulières, une requête en rectification d'une revendication de priorité par adjonction d'une première priorité doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Il peut être dérogé à cette règle lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'il se peut qu'une première priorité ou une priorité unique manque ou est erronée, ou bien encore que la date de cette priorité est erronée. Dans ce cas, l'intérêt des tiers est protégé par le fait qu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur a peut-être été commise ou l'a effectivement été en ce qui concerne la date de priorité revendiquée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a déposé la demande de brevet n° 152 186 auprès de l'USPTO le 4 février 1988 et une demande continuation-in-part n° 153 107 le 8 février 1988. Le 3 février 1989, il a déposé la demande internationale n° PCT/US89/00355, dans laquelle l'OEB est cité comme office désigné (demande euro-PCT n° 89 902 578.7). Dans cette demande, le demandeur a uniquement revendiqué la priorité de la demande

derung beanspruchte die Anmelderin lediglich die Priorität der Continuation-in-part-Anmeldung Nr. US 153 107.

II. Am 10. August 1989 wurde die internationale Anmeldung unter der Nummer WO 89/07087 veröffentlicht.

III. Am 9. März 1990 ersuchte die Anmelderin das USPTO, einer Berichtigung der internationalen Anmeldung durch Hinzufügung des früheren Prioritätsdatums zuzustimmen. Diesen Antrag lehnte das USPTO in einer Entscheidung vom 1. Mai 1990 mit der Begründung ab, daß die Zustimmung zur Berichtigung nicht innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist gemäß Regel 91.1(g) und i) PCT, also innerhalb von 17 Monaten nach dem Prioritätsdatum, erteilt werden könne.

IV. Am 27. März 1990 beantragte die Anmelderin noch vor dem Eintritt in die regionale (europäische) Phase, die Euro-PCT-Anmeldung nach Regel 88 EPÜ durch Aufnahme der Priorität der früheren Anmeldung zu berichtigen und im Zuge der Bekanntmachung der Anmeldungsdaten im Europäischen Patentblatt beim Eintritt in die regionale Phase einen Hinweis auf den Berichtigungsantrag zu veröffentlichen. Beim Eintritt in die regionale Phase, der am 29. Juni 1990 erfolgte, wiederholte die Anmelderin ihren Antrag auf Berichtigung der Anmeldung und Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt. Der Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase wurde am 27. März 1991 jedoch ohne den gewünschten Hinweis bekanntgemacht.

V. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 29. Januar 1991 wurde der Antrag auf Berichtigung der Anmeldung zurückgewiesen und dies damit begründet, daß der Berichtigungsantrag nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zu spät gestellt worden sei, weil er nicht so rechtzeitig eingegangen sei, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis habe aufgenommen werden können. Da es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung handle, sei gemäß Artikel 158 (1) EPÜ die Veröffentlichung nach Artikel 21 PCT maßgeblich. Im Interesse der Öffentlichkeit dürfe eine Berichtigung des Prioritätstags danach nicht mehr zugelassen werden, weil sich die Öffentlichkeit auf die bekanntgemachten Informationen verlassen können müsse.

tion No. US 153 107.

II. On 10 August 1989, the international application was published under No. WO 89/07087.

III. On 9 March 1990, the applicant filed at the USPTO a request to authorise rectification of the international application by the addition of the earlier priority date. That request was refused by the USPTO by decision dated 1 May 1990 on the ground that the authorisation for rectification could not be effected within the time limit prescribed by Rule 91.1(g) and (i) PCT, that is, within 17 months of the priority date.

IV. On 27 March 1990, prior to entry into the regional (European) phase, the applicant applied under Rule 88 EPC for correction of the Euro-PCT application to add the priority of the earlier application and requested that a warning be published concerning the request for amendment at the time of publication of the details of the application in the European Patent Bulletin on entry into the regional phase. Entry into the regional phase took place on 29 June 1990 and, on that occasion, the applicant repeated its request for amendment of the application and for a warning relating thereto to be published in the European Patent Bulletin. Notice of the entry into the regional phase of the application was published in the European Patent Bulletin on 27 March 1991 without, however, any such warning being given.

V. By decision of the Receiving Section dated 29 January 1991, the request to amend the application was refused on the ground that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, the request for correction was too late because it had not been filed sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. The application being a Euro-PCT application, pursuant to Article 158(1) EPC, the relevant publication was publication under Article 21 PCT. The interest of the public demanded that thereafter a correction of the priority date should not be allowed because the public was entitled to rely on the information published.

continuation-in-part n° US 153 107.

II. Le 10 août 1989, la demande internationale a été publiée sous le numéro WO 89/07087.

III. Le 9 mars 1990, le demandeur a présenté à l'USPTO une requête en vue d'obtenir l'autorisation de rectifier la demande internationale en y ajoutant la date de priorité la plus ancienne. L'USPTO a rejeté cette requête par décision en date du 1^{er} mai 1990 au motif que l'autorisation de rectifier n'a pu être donnée dans le délai prescrit à la règle 91.1(g) et (i) PCT, à savoir dans le délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité.

IV. Le 27 mars 1990, avant l'entrée dans la phase régionale (européenne), le demandeur a, en vertu de la règle 88 CBE, présenté une requête en rectification de la demande euro-PCT en vue d'ajouter la priorité de la demande antérieure, et a demandé qu'un avis indiquant qu'une requête en rectification a été présentée soit publié en même temps que les données relatives à la demande au Bulletin européen des brevets lors de l'entrée dans la phase régionale. La demande est entrée dans la phase régionale le 29 juin 1990 et, à cette occasion, le demandeur a renouvelé sa requête visant à rectifier sa demande et à faire publier un avis correspondant au Bulletin européen des brevets. Le Bulletin européen des brevets du 27 mars 1991 a fait mention de l'entrée de la demande dans la phase régionale, mais ne contenait pas un tel avis.

V. Par décision en date du 29 janvier 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification de la demande au motif que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, elle était tardive, n'ayant pas été présentée suffisamment tôt pour pouvoir être signalée dans la publication de la demande. Comme il s'agit d'une demande euro-PCT, la publication pertinente est, conformément à l'article 158(1) CBE, celle à laquelle il a été procédé en vertu de l'article 21 PCT. L'intérêt du public exige qu'une correction de la date de priorité ne soit pas admise après cette publication car le public doit pouvoir se fier aux informations publiées.

VI. Am 6. März 1991 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Eine schriftliche Beschwerdebegründung vom 7. Juni 1991 ging beim EPA am selben Tag per Telefax ein. (Das Bestätigungsschreiben vom selben Tag erreichte das EPA am 10. Juni 1991.)

VII. In der mündlichen Verhandlung am 14. Mai 1992 beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die europäische Patentanmeldung Nr. 89 902 578.7 durch Aufnahme eines Anspruchs auf die Priorität der US-Anmeldung Nr. 152 186 vom 4. Februar 1988 zu berichtigen.

VIII. Die Beschwerdebegründung, die die Anmelderin schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vorbrachte, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Regel 88 Satz 1 EPÜ mache Berichtigungen nicht von der Einhaltung einer Frist abhängig, sondern stelle ihre Zulassung vielmehr von Fall zu Fall in das Ermessen des Amtes. Die Ausübung dieses Ermessens dürfe nicht durch Verknüpfung der Regel mit einer Frist beschnitten werden. Die Anwendung einer starren Frist anstelle der Ermessensausübung widerspräche Artikel 150 (3) EPÜ, der wie Regel 88 EPÜ keine Frist vorsehe. Im Einzelfall müsse es - je nach Sachlage - möglich sein, auch dann noch eine Berichtigung vorzunehmen, wenn es für die Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt bereits zu spät sei. In mehreren früheren Entscheidungen habe die Juristische Beschwerdekammer Ausnahmen von dem Grundsatz zugelassen, daß die Öffentlichkeit auf die Berichtigung hingewiesen werden müsse. (In diesem Zusammenhang wurde auf folgende Fälle verwiesen: J 12/80, ABI. EPA 1981, 143; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82, ABI. EPA 1983, 121; J 3/82, ABI. EPA 1983, 107 sowie die unveröffentlichte Entscheidung J 11/89 vom 26. Oktober 1989.) In diesen Fällen habe das Erfordernis einer Unterrichtung der Öffentlichkeit hinter dem berechtigten Interesse des Anmelders zurückstehen müssen. Die Anmelderin machte geltend, daß auch im vorliegenden Fall eine Ausnahme gerechtfertigt sei, da der Prioritätstag, dessen Hinzufügung beantragt werde, nur vier Tage vor dem bereits beanspruchten Prioritätstag liege und sich weder die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung noch der Eintritt in die regionale Phase verzögert habe. Außerdem hätte die informierte Öffentlichkeit einen Fehler im Prioritätsanspruch für möglich halten können, da es sich bei der bean-

VI. On 6 March 1991, the appellant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. A written statement of grounds of appeal dated 7 June 1991 was received by the EPO by facsimile the same day (confirmed by letter of the same date received on 10 June 1991).

VII. In oral proceedings held on 14 May 1992, the appellant requested that the contested decision be set aside and that European patent application No. 89 902 578.7 be corrected by the addition of a claim to priority from US application No. 152 186 dated 4 February 1988.

VIII. The grounds of appeal put forward by the applicant in writing and at the oral proceedings may be summarised as follows: Rule 88, first sentence, EPC, does not make corrections dependent on a time limit being observed. Rather it makes the allowability of corrections a matter of discretion on a case by case basis. The exercise of this discretion should not be cut down by introducing a time limit into the Rule. To substitute a rigid time limit for the exercise of discretion would be contrary to Article 150(3) EPC, which, like Rule 88 EPC, contains no time limit. In a particular instance - depending on the circumstances - it should be possible to make a correction even in a situation where it was too late for a warning to be published in the European Patent Bulletin. In several previous decisions, the Legal Board of Appeal had permitted exceptions to the principle that the public must be warned (reference was made to the following cases: J 12/80, OJ EPO 1981, 143; J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121; J 3/82, OJ EPO 1983, 107, and unpublished decision J 11/89 dated 26 October 1989). In these cases, consideration of the need to warn the public had yielded to the justified interest of the applicant. In the present case, the applicant submitted that an exception was also justified. The priority date the applicant sought to add was only four days earlier than that claimed and neither publication of the international application nor entry into the regional phase had been delayed. Moreover, the informed public would have been capable of suspecting a mistake in the claim to priority because the claimed priority was a continuation-in-part application. Finally, the public could have been provided with sufficient warning if the notice concerning the entry into the regional phase in the European Patent Bulletin had carried a warning, as had been requested one year

VI. Le 6 mars 1991, le requérant a formé un recours contre cette décision, en acquittant simultanément la taxe de recours. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours en date du 7 juin 1991 est parvenu à l'OEB le jour même par téléfax (confirmé par lettre portant la même date et reçue le 10 juin 1991).

VII. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 14 mai 1992, le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la correction de la demande de brevet européen n° 89 902 578.7 par adjonction d'une revendication de priorité de la demande américaine n° 152 186 datée du 4 février 1988.

VIII. Les motifs invoqués par le demandeur dans son mémoire écrit et lors de la procédure orale peuvent se résumer comme suit: la règle 88, première phrase CBE ne subordonne pas les corrections à l'observation d'un délai. Bien plutôt, elle laisse toute latitude pour décider au cas par cas de la recevabilité d'une correction. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation ne doit pas être entravé par l'introduction d'un délai. Le remplacer par un délai fixe serait contraire à l'article 150(3) CBE qui, comme la règle 88 CBE, ne prévoit aucun délai. Dans un cas particulier il devrait être possible - selon les circonstances - d'apporter une correction même s'il est trop tard pour la signaler dans le Bulletin européen des brevets. Dans plusieurs décisions antérieures, la Chambre de recours juridique avait autorisé des dérogations au principe selon lequel il faut aviser le public (il est fait référence aux affaires suivantes: J 12/80, JO OEB 1981, 143; J 4/82, JO OEB 1982, 385; J 14/82, JO OEB 1983, 121; J 3/82, JO OEB 1983, 107 et J 11/89, en date du 26 octobre 1989, non publiée). Dans ces affaires, l'intérêt légitime du demandeur a primé la nécessité d'informer le tiers. Le demandeur a estimé qu'en l'espèce, une exception était également justifiée. La date de priorité dont il demande l'adjonction est antérieure de quatre jours seulement à celle revendiquée, et ni la publication de la demande internationale ni l'entrée dans la phase régionale n'ont été retardées. En outre, le public avisé aurait été en mesure de soupçonner une erreur dans la revendication de priorité, puisque la priorité revendiquée était celle d'une demande continuation-in-part. Enfin, le public aurait été suffisamment informé si la mention relative à l'entrée dans la phase régionale publiée au Bulletin européen des brevets avait compris un avis, comme cela avait été demandé un an

spruchten Priorität um eine Continuation-in-part-Anmeldung gehandelt habe. Schließlich hätte die Öffentlichkeit auch hinreichend unterrichtet werden können, wenn im Europäischen Patentblatt in die Bekanntmachung über den Eintritt in die regionale Phase, wie ein Jahr vor der Bekanntmachung beantragt, ein entsprechender Hinweis aufgenommen worden wäre. Die Öffentlichkeit verlässe sich auf die nach dem Eintritt in die regionale Phase bekanntgemachten Angaben über eine Euro-PCT-Anmeldung und nicht auf die veröffentlichte internationale Anmeldung. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine internationale Anmeldung veröffentlicht werde, sei ja keineswegs sicher, ob die PCT-Anmeldung in die europäische Phase einmünde und welche europäischen Staaten gegebenenfalls benannt würden. Die Öffentlichkeit benutze das Patentblatt oder das Register des EPA, um zu klären, ob es eine europäische Patentanmeldung gebe.

IX. Gemäß Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl.EPA 1989, 361) wurde der Präsident des EPA auf eigenen Antrag aufgefordert, sich zum vorliegenden und zu drei weiteren anhängigen Fällen zu äußern, in denen es um Unrichtigkeiten in den Prioritätserklärungen ging. Zwei dieser Fälle, nämlich J 3/91 (Uni-Charm) und J 2/92 (United States), betrafen Schreibfehler beim Prioritätstag und beim Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung. Über solche Fälle hatte die Juristische Beschwerdekammer bislang noch nicht zu entscheiden. In allen bisherigen die Priorität betreffenden Streit-sachen hatte der Tag oder Staat der früheren Anmeldung ganz gefehlt. So verhält es sich auch in einem vierten von der Kammer zu entscheidenden Fall (J 9/91 (Lochridge)).

X. Der Präsident des EPA nahm schriftlich zu diesen Beschwerdesachen Stellung und war auch in der mündlichen Verhandlung vertreten. Er stellte sich auf den Standpunkt, daß bei Unrichtigkeiten im Prioritätsanspruch zwischen (a) einer unrichtigen Angabe von Tag, Staat oder Aktenzeichen der früheren Anmeldung in der Prioritätserklärung und (b) einer bei Einreichung der europäischen Anmeldung fehlenden Angabe des betreffenden Tags oder Staats unterschieden werden müsse. Bei Unrichtigkeiten der erstgenannten Art, wie sie in den Sachen J 3/91* (Uni-Charm) und J 2/92* (United States) vorlägen, sei eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ grundsätzlich möglich.

before publication. The public relied on the publication of details of a Euro-PCT application following entry into the regional phase and not on the published international application. At the time an international application is published it is not at all sure whether the PCT application will enter the European phase, and, if it does so, which individual European states will be designated. It is by reference to the EPO Bulletin or the EPO Register that the public determines the existence of a European patent application.

IX. In accordance with Article 12(a) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1989, 361) the President of the EPO at his own request was invited to comment on the present case as well as on three other pending cases concerning mistakes in priority declarations. Two of these cases, namely J 3/91 (Uni-Charm) and J 2/92 (United States), concerned typing mistakes as regards the priority date and priority file number. Cases of this kind have not previously come before the Legal Board of Appeal. Hitherto, all priority cases have concerned omission of the date and State of the earlier application. This is the case also of a fourth case to be decided by the Board (J 9/91 (Lochridge)).

X. The President of the EPO submitted comments on these cases in writing and was represented also at the oral hearing. He defended the view that, with regard to mistakes in claiming priority, a distinction should be made between (a) mistakes made in a priority declaration concerning details of the date, State and file number of the previous application and (b) omission of a statement of date and State at the time of filing the European application. As regards mistakes of the first kind, such as those in cases J 3/91* (Uni-Charm) and J 2/92* (United States), in principle correction under Rule 88, first sentence, EPC, would be possible.

avant la publication. Le public se fie aux informations relatives à une demande euro-PCT publiées après l'entrée dans la phase régionale et non pas à la demande internationale publiée. Au moment où une demande internationale est publiée, il n'est pas certain du tout que la demande PCT entrera dans la phase européenne et, s'il est le cas, les Etats européens qui seront désignés ne sont pas connus. C'est en consultant le Bulletin ou le Registre de l'OEB que le public établit l'existence d'une demande de brevet européen.

IX. Conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1989, 361), le Président de l'OEBa, sur sa demande, été invité à présenter ses observations sur la présente affaire ainsi que sur trois autres affaires en instance relatives à des erreurs commises dans des déclarations de priorité. Deux d'entre elles, à savoir J 3/91 (Uni-Charm) et J 2/92 (Etats-Unis), portaient sur des erreurs de dactylographie concernant la date de priorité et le numéro de dépôt de la priorité. La Chambre de recours juridique n'avait encore jamais été saisie d'affaires de ce genre. Jusqu'alors, les cas de priorité portaient tous sur l'omission de la date et de l'Etat de la demande antérieure, comme dans une quatrième affaire portée devant la Chambre (J 9/91 (Lochridge)).

X. Le Président de l'OEBa présenté par écrit ses observations sur ces affaires et s'est fait représenter lors de la procédure orale. Il a estimé que, en cas d'erreurs dans la revendication de priorité, il convient de distinguer entre a) les erreurs relatives à la date, à l'Etat et au numéro de dépôt de la demande antérieure faites dans une déclaration de priorité et b) l'omission de l'indication de la date et de l'Etat lors du dépôt de la demande européenne. En ce qui concerne les erreurs de la première catégorie, telles que celles qui font l'objet des affaires J 3/91* (Uni-Charm) et J 2/92* (Etats-Unis), une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE devrait en principe être possible.

* veröffentlicht in diesem Heft, ABl.EPA 1994, 365 und 375.

* published in this issue, OJ EPO 1994, 365 and 375.

* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 365 et 375.

Bei den (unter b angesprochenen) Unrichtigkeiten der zweiten Art - wie sie im vorliegenden Fall J 6/91 gegeben sind - sei eine Berichtigung im Wege der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen, weil Regel 38 (2) EPÜ keine Frist setze. Es könne aber eine Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 1 EPÜ vorgenommen werden. Hier müsse allerdings im Interesse Dritter eine Zeitgrenze beachtet werden. Sie sei so festzulegen, daß die mit der frühesten Priorität beginnende 18monatige Veröffentlichungsfrist eingehalten werden könne. Daher sei eine Berichtigung im vorliegenden Fall J 6/91 seines Erachtens nicht möglich.

As regards mistakes of the second kind ((b), above), such as that in the present case J 6/91, correction by way of re-establishment of rights under Article 122 was not possible because Rule 38(2) set no time limit. However, correction pursuant to Rule 88, first sentence, EPC was possible. Here, however, in the interests of third parties, a time limitation should be observed. The time limitation should be laid down in such a way that the 18-month publication period - calculated from the earliest priority - can be observed. For this reason, in his opinion, correction in the present case, J 6/91, was not possible.

S'agissant des erreurs de la seconde catégorie (b) ci-dessus), dans laquelle entre celle qui fait l'objet de la présente affaire J 6/91, une correction au moyen de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 n'est pas possible, la règle 38(2) ne fixant pas de délai. Une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE est néanmoins possible. Cependant, dans l'intérêt des tiers, il conviendrait d'observer une limitation dans le temps. Celle-ci doit être définie de manière que le délai de publication de dix-huit mois - calculé à compter de la date de priorité la plus ancienne - puisse être observé. C'est pourquoi il a estimé qu'une rectification n'est pas admissible dans la présente affaire J 6/91.

XI. Die Juristische Beschwerdekammer trifft hiermit eine Entscheidung in der Sache J 6/91 (Du Pont). Zeitgleich entscheidet sie auch über die Fälle J 3/91 (Uni-Charm) und J 9/91 (Lochridge). Über jede Beschwerde wird nach Sachlage des jeweiligen Einzelfalls befunden. Da bei der Kammer zur Zeit aber eine ganze Reihe von Anträgen auf Berichtigung von Prioritätserklärungen anhängig sind, erscheint es ihr zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit ihre bisherige einschlägige Rechtsprechung zu überdenken und die bei Anträgen auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren weiter auszulegen. In die vorliegende Entscheidung sind auch allgemeine Überlegungen und Rechtsgrundsätze eingeflossen, die für alle vorstehend genannten Fälle gelten.

XI. The Legal Board of Appeal hereby decides case No. J 6/91 (Du Pont). On the same day, it is also deciding the following cases: J 3/91 (Uni-Charm) and J 9/91 (Lochridge). Each case is decided on its own merits. However, in view of the number of requests for correction concerning priority declarations currently pending before it, the Board takes this opportunity to review the development of its case law to date on this subject and to further interpret the law and procedure to be followed in cases of requests for correction of errors under Rule 88. To the extent that general considerations and principles of law apply to all the above-mentioned cases, these are contained in this decision.

XI. La Chambre de recours juridique statue en l'espèce sur l'affaire J 6/91 (Du Pont). Le même jour, elle rend également les décisions suivantes: J 3/91 (Uni-Charm) et J 9/91 (Lochridge). Chacune de ces affaires fait l'objet d'une décision sur le fond. Cependant, compte tenu du nombre de requêtes en rectification relatives à des déclarations de priorité dont elle est actuellement saisie, la Chambre profite de l'occasion pour reconsidérer la jurisprudence qu'elle a élaborée sur ce point et pour donner une interprétation supplémentaire du droit et de la procédure à suivre en cas de requête en rectification d'erreurs en vertu de la règle 88. Les considérations générales et les principes de droit s'appliquant à l'ensemble des affaires précitées sont exposés dans la présente décision.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen gemäß Regel 88 EPÜ hat sich seit 1980 von Fall zu Fall herausgebildet. Die ersten Entscheidungen betrafen Anträge auf Berichtigung der Staatenbenennung in europäischen Patentanmeldungen. Die damals aufgestellten Grundsätze wurden später auch auf Fälle angewandt, in denen die Prioritätserklärungen Fehler bezüglich Tag oder Staat der früheren Anmeldung aufwiesen, deren Berichtigung beantragt wurde.

2.2 In der ersten Beschwerdesache zu Regel 88 EPÜ, J 8/80 (ABI. EPA 1980, 293), erläuterte die Kammer daher zunächst die anzuwendende Rechtsnorm und das bei Anträgen

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 The case law of the Legal Board of Appeal relating to correction of errors and mistakes in documents filed with the EPO under Rule 88 EPC has developed on an ad hoc basis since 1980. The first cases to be decided concerned requests for correction of designations of States in European patent applications. The principles established were subsequently applied to cases concerned with correction of errors in priority declarations as to date and State of previous filing.

2.2 In Case J 8/80 (OJ EPO 1980, 293), the first appeal under Rule 88 EPC to come before the Board, the Board for that reason explained the law and the procedure to be fol-

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 La jurisprudence de la Chambre de recours juridique en matière de rectification d'erreurs et de fautes contenues dans les pièces soumises à l'OEB, en vertu de la règle 88 CBE, a été élaborée au cas par cas depuis 1980. Les premières affaires portaient sur des requêtes en rectification de désignations d'Etats dans des demandes de brevet européen. Les principes alors établis furent ensuite appliqués aux affaires relatives à des rectifications d'erreurs contenues dans des déclarations de priorité et ayant trait à la date et à l'Etat d'une demande antérieure.

2.2 Dans l'affaire J 8/80 (JO OEB 1980, 293), qui constituait le premier recours concernant la règle 88 CBE, la Chambre avait commenté de façon détaillée le droit applicable

nach Regel 88 EPÜ durchzuführende Verfahren. Sie stellte für alle Fälle dieser Art die folgenden allgemeinen Grundsätze auf:

(1) Eine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPÜ in einer beim EPA eingereichten Unterlage liegt dann vor, wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht desjenigen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist. Die Unrichtigkeit kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben. Die Berichtigung kann daher in der Weise erfolgen, daß die unrichtige Angabe richtiggestellt oder die weggelassene Angabe hinzugefügt wird (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

(2) Damit die Berichtigung zugelassen werden kann, muß für das EPA feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

(3) Wenn die geltend gemachte Unrichtigkeit nicht klar auf der Hand liegt oder nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt gewesen sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden. Bestimmungen, die die Berichtigung von Unrichtigkeiten erleichtern sollen, dürfen nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Im damaligen Fall, in dem zwischen dem Berichtigungsantrag und der Einreichung der Anmeldung nicht einmal ein Monat vergangen war, brauchte nach Feststellung der Kammer nicht geklärt zu werden, ob das Recht auf Berichtigung gewissen natürlichen zeitlichen Beschränkungen unterliegt, weil die Berichtigung unverzüglich beantragt worden war (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

2.3 Im nächsten einschlägigen Fall, J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143), stellte die Juristische Beschwerdekammer unter Verweis auf diese Aussage fest: "In dem vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die Berichtigung unverzüglich beantragt wurde ..." (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Im Leitsatz wurde diese Feststellung wie folgt ausgelegt: "Die Berichtigung von Unrichtigkeiten im Erteilungsantrag einer europäischen Patentanmeldung ist, wenn der Antrag auf Berichtigung unverzüg-

lowed in cases of requests under Rule 88 EPC. It established the following general principles to be applied in all such cases:

(1) for the purposes of Rule 88 EPC a mistake may be said to exist in a document filed with the EPO if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. The mistake may take the form of an incorrect statement or it may result from an omission. Correction, accordingly, can take the form of putting right an incorrect statement or adding omitted matter (point 4 of the grounds for the decision);

(2) for correction to be allowed, the EPO must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be (point 5 of the grounds for the decision);

(3) where the making of the alleged mistake is not self-evident and in cases where it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, the burden of proving the facts must be a heavy one. Provisions designed to facilitate correction of mistakes cannot be allowed to be used to enable a person to give effect to a change of mind or subsequent development of plans (point 6 of the grounds for the decision).

In that case, where the request for correction had been made less than a month after filing the application, it was observed that, because the request for correction had been made promptly, it was unnecessary to consider whether the right to obtain correction was subject to certain inherent time limitations (point 10 of the grounds for the decision).

2.3 In the next case concerning Rule 88 EPC, J 12/80 (OJ EPO 1981, 143), the Legal Board of Appeal referred to the above-mentioned observation and stated "In the present case, there is no doubt that the application for correction was made promptly" (point 7 of the grounds for the decision). The headnote to the case interpreted this statement as follows: "Correction of mistakes in the request for grant of a European patent is not excluded, provided the request for correction is made

ainsi que, lors de requêtes basées sur la règle 88 CBE, la procédure qui doit être suivie. Elle a posé pour tous les cas de ce genre les principes généraux suivants :

(1) il devrait y avoir une erreur, dans le sens de la règle 88 CBE, dans une pièce soumise à l'OEB lorsque la pièce ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle avait été déposée. L'erreur peut se présenter sous forme d'une déclaration inexacte ou elle peut ressortir d'une omission. La rectification peut donc 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 de la décision) ;

(2) pour pouvoir faire droit à une requête en rectification, il doit être clair pour l'OEB qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite (point 5 des motifs de la décision) ;

(3) lorsque l'erreur en question n'est pas évidente et dans les cas où il n'est pas immédiatement discernable que rien d'autre ne pouvait être envisagé que ce qui est proposé dans la requête en correction, il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve. Il ne peut pas être permis que des dispositions qui doivent faciliter la rectification d'erreurs effectives soient utilisées par quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions (point 6 des motifs de la décision).

Dans cette affaire, où la requête en rectification avait été présentée moins d'un mois après le dépôt de la demande, il a été indiqué que dès lors que la requête en rectification avait été introduite immédiatement, il n'était pas nécessaire de se demander si le droit d'obtenir une correction était sujet à certaines limitations naturelles (point 10 des motifs de la décision).

2.3 Dans la décision suivante relative à la règle 88 CBE (J 12/80, JO OEB 1981, 143), la Chambre de recours juridique a rappelé cette constatation et a déclaré que "dans le présent recours, il n'y a pas le moindre doute que la requête en correction a été déposée immédiatement" (point 7 des motifs de la décision). Dans le sommaire de cette décision, avait été interprétée cette déclaration comme suit: "La correction d'erreurs dans la requête en délivrance d'un brevet européen n'est

lich gestellt wird, ... nicht ausgeschlossen".

In dieser Sache war die Anmeldung ohne Benennung der Schweiz veröffentlicht worden, während die Beschwerde noch anhängig war. In diesem Zusammenhang stellte sich auch die Frage des öffentlichen Interesses an Rechtssicherheit. Da die Beschwerdeführerin aber keine Kontrolle über die Veröffentlichung hatte, wäre es nach Ansicht der Kammer ungerecht gewesen, ihr die Berichtigung der Unrichtigkeit, auf die sie grundsätzlich Anspruch hatte, wegen der zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung zu versagen.

Die Kammer gelangte schließlich zu folgendem Schluß: "Allerdings enthält Regel 88 EPÜ keine ausdrückliche Vorschrift zum Schutz Dritter wie Artikel 122 (6) EPÜ, wo vergleichbare Fälle im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand behandelt werden. Mangels einer besonderen Vorschrift im Europäischen Patentübereinkommen muß die Entscheidung der Frage, wie Probleme der Rechte Dritter im Fall von Berichtigungen gelöst werden können, den zuständigen nationalen Gerichten überlassen bleiben" (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

2.4 Zur weiteren Klarstellung dieser Rechtsprechung trug der Fall J 3/81 (ABI. EPA 1982, 100) bei. In dieser Sache wurden zwei Grundsätze herausgearbeitet, die die Juristische Beschwerdekammer in der Folge konsequent angewandt hat:

(1) Ein Antrag, eine Unrichtigkeit bei der Benennung von Staaten in einer europäischen Patentanmeldung durch Hinzufügung der Benennung eines weiteren Staats zu berichtigen, ist in der Regel im Interesse der Öffentlichkeit abzuweisen, wenn er so spät gestellt wird, daß der Anmeldung in der veröffentlichten Form kein entsprechender Hinweis für Dritte beigelegt werden kann (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

(2) Gilt eine nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung, so muß im Interesse der Öffentlichkeit dieselbe Grundregel Anwendung finden, obgleich die Veröffentlichung durch das Internationale Büro der WIPO zwangsläufig bereits erfolgt ist, bevor der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung etwaiger Unrichtigkeiten in der Anmeldung stellen kann. Der Anmelder kann das Internationale Büro jedoch um Veröffentlichung eines entspre-

promptly...".

In this case, the application had been published without the designation of Switzerland, while the appeal was pending. Thus, the question arose of the public interest in knowing with certainty the legal position. However, the appellant had had no control over the publication and the Board held it would not be right to refuse correction of the mistake, if the appellant was otherwise entitled to it, because of the intervening publication.

The Board concluded: "Rule 88 EPC does not contain any express provision protecting third parties such as is found in Article 122(6) EPC, to deal with comparable situations arising where restitution of rights is granted. In the absence of specific provision in the EPC, the solution of any problem of third party rights must be left to the national Courts of competent jurisdiction" (point 9 of the grounds for the decision).

2.4 This case law was further clarified in case J 3/81 (OJ EPO 1982, 100). This case established two principles, which subsequently have been consistently followed by the Legal Board of Appeal.

(1) The general rule must be that a request for correction of a mistake in designating States in a European patent application by adding the designation of another State must be refused in the public interest, if it is made too late for a warning to third parties to be added to the published application (point 6 of the grounds for the decision).

(2) Where an international application filed under the PCT is deemed to be a European patent application, the same general rule must apply, in the public interest, even though publication by the International Bureau of WIPO necessarily precedes the time at which the applicant can request the EPO to correct any mistake in the application. The applicant, however, may ask the International Bureau to publish a warning in which case a request for correction under Rule 88 could be allowed

pas exclue lorsque la requête en rectification est formée immédiatement ...".

Dans cette affaire, la demande avait été publiée sans la désignation de la Suisse pendant que le recours était en instance de règlement. Cela pose la question de l'intérêt public concernant la sécurité juridique. Toutefois, le requérant n'ayant pas le contrôle de la publication, la chambre a estimé qu'il serait injuste de le priver du bénéfice de la correction de l'erreur à laquelle, par ailleurs, il a en principe droit, à raison de la publication intervenue dans l'intervalle.

La Chambre a conclu comme suit: "Il est vrai que la règle 88 de la CBE ne contient aucune disposition formelle concernant la protection des tiers comme celle que l'on peut trouver dans l'article 122(6) de la CBE permettant de régler des situations semblables survenant lors d'une *restitutio in integrum*. En l'absence d'une disposition spécifique dans la CBE, la solution de tous les problèmes du droit des tiers doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents" (point 9 des motifs de la décision).

2.4 Cette jurisprudence a été précisée dans la décision J 3/81 (JO OEB 1982, 100). Dans cette affaire, la Chambre de recours juridique a énoncé deux principes auxquels elle s'est systématiquement tenue par la suite.

(1) Une requête en rectification d'une erreur lors de la désignation des Etats dans une demande européenne et qui tendrait à ajouter un Etat ne peut être admise dans l'intérêt des tiers si la demande est déposée trop tard pour permettre d'annexer à la publication une indication correspondante à l'usage des tiers (point 6 des motifs de la décision).

(2) Lorsqu'une demande internationale déposée au titre du PCT est réputée être une demande de brevet européen, cette même règle générale doit s'appliquer, dans l'intérêt des tiers, bien que la publication par le Bureau international de l'OMPI précède nécessairement le moment où le demandeur peut requérir l'OEB de corriger une quelconque erreur figurant dans la demande. Cependant, le demandeur peut prier le Bureau international de publier un avis, auquel cas il pourrait être fait droit à

chenden Hinweises ersuchen; in diesem Fall könnte einem Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ stattgegeben werden (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

2.5 In zwei Entscheidungen vom 21. Juli 1982 (J 4/82, ABI. EPA 1982, 385) bzw. 19. Januar 1983 (J 14/82, ABI. EPA 1983, 121) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die für die Berichtigung der Benennung von Staaten aufgestellten Bedingungen auch für Anträge auf Berichtigung von Prioritätserklärungen gelten müßten. In den beiden Entscheidungen gab die Kammer den Berichtigungsanträgen statt und erklärte, daß eine Unrichtigkeit einer Prioritätserklärung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden könne, sofern der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt werde, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne. Bei beiden Entscheidungen ging es um mehrere Prioritäten, und in beiden Fällen war die jeweils früheste Priorität schon im unberichtigten Erteilungsantrag beansprucht worden, während spätere Prioritäten vergessen worden waren. Daher blieb der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Anmeldung, die nach Artikel 93 (1) EPÜ unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag erfolgen soll, von der Zulassung oder Ablehnung des Berichtigungsantrags unberührt.

In der Sache J 14/82 stellte die Kammer ferner fest, daß in Fällen, in denen kein Hinweis veröffentlicht worden sei, unter Würdigung aller etwaigen besonderen Umstände geprüft werden müsse, ob bei Zulassung der Berichtigung das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

2.6 Der erste Fall, in dem die erste (und zugleich die einzige) Priorität vergessen worden war, die Sache J 3/82, wurde am 16. Februar 1983 entschieden (ABI. EPA 1983, 171). Die Berichtigung der fehlenden Angabe wurde hier zugelassen, obwohl kein Hinweis veröffentlicht worden war, da das EPA die unterbliebene Veröffentlichung zu verantworten hatte. Die Kammer ließ die Berichtigung als Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz zu, den sie im Leitsatz wie folgt formulierte: "Wird im Erteilungsantrag versehentlich ein Prioritätsanspruch weggelassen und würde die Berichtigung des Versehens zu einer Vorverlegung des in Artikel 93 (1) EPÜ vorgesehenen Veröffentlichungstags der Anmel-

(point 9 of the grounds for the decision).

2.5 In two decisions dated respectively 21 July 1982 (J4/82, OJEPO, 1982, 385) and 19 January 1983 (J 14/82, OJ EPO, 1983, 121), the Legal Board of Appeal held that the same conditions as those developed for the correction of designation of States should apply to requests for correction of declarations of priority. In those decisions, the Board allowed the requests, holding that a mistake in a declaration of priority may be corrected under Rule 88, first sentence, EPC, provided that correction has been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. Both of these decisions concerned multiple priorities and in each case the earliest priority had actually been claimed in the uncorrected Request for Grant, while subsequent priorities had been omitted. It followed that the timetable for publication of the application in accordance with Article 93(1) EPC, as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of priority, was unaffected by the acceptance or refusal of the request for correction.

In J 14/82, moreover, the Board found that in the event that a warning is not published, the question whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction must be considered, taking into account any special circumstances of the case (point 5 of the grounds for the decision).

2.6 The first case to deal with the omission of a first (and only) priority, case J3/82, was dated 16 February 1983 (OJEPO 1983, 171). Correction of the omission was allowed, although a warning had not been published because the EPO was responsible for the failure to publish. The Board allowed the correction as an exception to the general principle that "If, by mistake, a claim to priority is omitted from a request for grant form, and the effect of allowing correction of the mistake would be to make the date for publication of the application, prescribed by Article 93(1) EPC earlier, then the request for correction of the mistake must be received by the EPO in sufficient time for the application to be

une requête en rectification en vertu de la règle 88 (point 9 des motifs de la décision).

2.5 Dans deux décisions datées respectivement du 21 juillet 1982 (J 4/82, JO OEB 1982, 385) et du 19 janvier 1983 (J 14/82, JO OEB 1983, 121), la Chambre de recours juridique a considéré qu'il y a lieu d'appliquer aux requêtes en rectification de déclarations de priorité les mêmes conditions que celles fixées pour la correction de la désignation des Etats. Dans ces décisions, la Chambre a fait droit aux requêtes, estimant qu'une erreur commise dans une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88, première phrase CBE, à condition que la requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Les deux décisions précitées concernaient plusieurs priorités et, dans chacun des cas, la priorité initiale avait en fait été revendiquée dans la requête en délivrance non rectifiée, alors que les priorités ultérieures avaient été omises. Par conséquent, l'admission ou le rejet de la requête en rectification ne pouvait avoir d'effet sur la date de publication de la demande, telle qu'elle est prévue à l'article 93(1) CBE, c'est-à-dire dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

En outre, dans la décision J14/82, la Chambre a conclu qu'elle doit décider, lorsqu'il n'a pas été publié d'avis, si le fait d'autoriser la rectification peut porter préjudice aux intérêts des tiers, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (point 5 des motifs de la décision).

2.6 L'omission d'une première (et unique) priorité est traitée pour la première fois dans la décision J 3/82 en date du 16 février 1983 (JO OEB 1983, 171). La Chambre avait autorisé la correction de cette omission, bien qu'aucun avis n'eût été publié, parce que l'OEB portait la responsabilité du défaut de publication. En autorisant la rectification, elle a dérogé au principe général qui veut que, "lorsqu'une revendication de priorité a été omise par erreur dans un formulaire de requête en délivrance, et que l'autorisation de corriger cette erreur aurait pour effet d'avancer la date de publication de la demande stipulée à l'article 93(1) de la CBE, la requête en rectification de l'erreur doit parvenir à l'OEB en temps utile

dung führen, dann muß der Berichtigungsantrag beim EPA so rechtzeitig eingehen, daß die Anmeldung zusammen mit dem erforderlichen Hinweis für die Öffentlichkeit, daß ein Berichtigungsantrag gestellt worden ist, zum vorgeschriebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden kann."

Der Grundsatz, daß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs so rechtzeitig gestellt werden muß, daß in die Anmeldung in der veröffentlichten Fassung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, wurde auch in der am 29. November 1985 entschiedenen Sache J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) befolgt.

In der Entscheidung J 8/89 vom 4. Juli 1989 (EPOR 1990, 55), in der es um die Berichtigung einer Staatenbenennung ging, stellte die Kammer folgendes fest: "Einem fest verankerten Grundsatz zufolge wird die Benennung von Staaten - sofern keine besonderen Umstände vorliegen - nicht berichtigt, wenn der Berichtigungsantrag so spät gestellt wird, daß in der Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr auf ihn hingewiesen werden kann." Besondere Umstände sah die Kammer dann gegeben, "wenn die Veröffentlichung vorzeitig erfolgte oder mit Fehlern behaftet war, der Anmelder oder sein Vertreter dies jedoch nicht zu vertreten hatte" (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2.7 Der letzte Fall, in dem die Berichtigung einer Prioritätserklärung zur Diskussion stand, war die am 26. Oktober 1989 entschiedene Sache J 11/89 (unveröffentlicht). In diesem Fall hatte es die Anmelderin versäumt, eine zweite, spätere japanische Priorität zu beanspruchen, und hatte erst nach Veröffentlichung der Anmeldung einen Berichtigungsantrag gestellt. Allerdings hatte sie dem EPA zugleich mit einer Abschrift der ordnungsgemäß beanspruchten Prioritätsunterlage innerhalb der in Artikel 38(3) EPU festgelegten Frist von 16 Monaten auch eine Abschrift der späteren japanischen Prioritätsunterlage übermittelt. Die Eingangsstelle hatte diese Unstimmigkeit bemerkt, jedoch nichts unternommen, um die Anmelderin darauf aufmerksam zu machen. Die Kammer ließ die Berichtigung zu, obwohl sie erst nach Veröffentlichung der Anmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit beantragt worden war, weil in diesem Fall besondere Umstände vorlagen: Zum einen ließ nichts darauf schließen, daß es der Vertreter an Sorgfalt hätte mangeln lassen; zum

published on the appropriate date, including the necessary warning to the public that the request for correction has been made" (headnote to the decision).

The principle that a request for correction of a priority claim should be made early enough for a warning to third parties to be added to the application as published was followed in case J 21/84 of 29 November 1985 (OJ EPO 1986, 75).

In J 8/89 of 4 July 1989 [1990] EPOR 55, in a case concerning the correction of a State designation, the Board held that "It is an established principle that save in exceptional circumstances the designation of States will not be corrected if the application for correction is made too late to be noted in the publication of the application". In that case, the Board described exceptional circumstances as including "when publication took place prematurely or was erroneous, in either case due to no fault of the applicant or his representative" (point 3 of the grounds for the decision).

2.7 The last case in which a correction of a priority declaration was considered was J 11/89 dated 26 October 1989 (unpublished). In that case, the applicant had omitted to claim a second and later Japanese priority and filed a request for correction only after publication of the application. However, he had supplied a copy of the later Japanese priority document to the EPO at the same time as he filed a copy of the duly claimed priority document within the 16-month period laid down by Rule 38(3) EPC. This discrepancy was noted by the Receiving Section but no action had been taken to inform the applicant. The Board allowed the correction even though it had been requested after publication without any warning to the public because of the special circumstances of the case. These were: the circumstances did not indicate any lack of diligence on the part of the representative; it would have been proper and an action of good faith for the Receiving Section to draw the discrepancy to the attention of the applicant; the fact that the omitted priority claim referred to a later application than

pour que la demande soit publiée à la date prescrite, avec la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification" (sommaire de la décision).

Dans l'affaire J 21/84 en date du 29 novembre 1985 (JO OEB 1986, 75), la Chambre s'est tenue au principe selon lequel une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis aux tiers dans la publication de la demande.

Dans la décision J 8/89 du 4 juillet 1989 [1990] EPOR 55, qui portait sur la correction de la désignation d'un Etat, la Chambre avait estimé qu'il est de principe que, sauf cas exceptionnel, la désignation d'Etats ne peut être corrigée lorsque la requête en rectification est présentée trop tard pour être signalée dans la publication de la demande. Dans cette affaire, la Chambre avait qualifié d'exceptionnel le cas "où la publication est prématurée ou inexacte, sans que le demandeur ou son mandataire en soit responsable" (point 3 des motifs de la décision).

2.7 La dernière affaire relative à une rectification d'une déclaration de priorité a fait l'objet de la décision J 11/89 en date du 26 octobre 1989 (non publiée). Le demandeur avait omis de revendiquer une seconde priorité japonaise ultérieure et n'a présenté sa requête en rectification qu'après la publication de la demande. Cependant, il avait fourni à l'OEB, dans le délai de seize mois fixé à la règle 38(3) CBE, une copie du dernier document de priorité japonais en même temps qu'une copie du document de priorité dûment revendiqué. Tout en relevant l'incohérence, la section de dépôt n'a pris aucune mesure pour en informer le demandeur. La Chambre a fait droit à la requête en rectification, bien qu'elle ait été présentée après la publication et que le public n'en ait pas été avisé, en raison des circonstances particulières de l'espèce: d'une part, rien ne dénotait un manque de diligence de la part du mandataire; d'autre part, il aurait été convenable et équitable que la section de dépôt attirât l'attention du demandeur sur cette incohérence; enfin, la revendication de priorité omise se référait à une

anderen wäre es nur recht und billig und im Sinne des Vertrauensschutzes gewesen, wenn die Eingangsstelle die Anmelderin auf die Unstimmigkeit aufmerksam gemacht hätte; und schließlich war die frühere Prioritätsunterlage in der Veröffentlichung richtig angegeben und nur die spätere prioritätsbegründende Anmeldung vergessen worden.

2.8 In der neueren Sache J 7/90 (ABl. EPA 1993, 133), die die Berichtigung einer Staatenbenennung betraf und am 8. August 1991 entschieden wurde, hielt die Kammer an dem Erfordernis fest, daß ein Berichtigungsantrag so frühzeitig gestellt werden muß, daß in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann.

3. Somit läßt sich die bisherige, seit 1980 entwickelte Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Mängeln bei Staatenbenennungen und Prioritätsansprüchen gemäß Regel 88 EPÜ wie folgt zusammenfassen:

(1) Eine Unrichtigkeit liegt vor, wenn eine beim EPA eingereichte Unterlage nicht die wirkliche Absicht desjenigen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist.

(2) Eine Unrichtigkeit kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.

(3) An die vom Antragsteller zu erbringenden Beweise dafür, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll, sind hohe Anforderungen zu stellen; Regel 88 EPÜ darf nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen.

(4) Der Berichtigungsantrag muß unverzüglich und, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, so rechtzeitig gestellt werden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann.

(5) Bei internationalen Anmeldungen nach dem PCT tritt gemäß Artikel 158 (1) EPÜ die Veröffentlichung durch das Internationale Büro der WIPO nach Artikel 21 PCT an die Stelle der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

that actually referred to in the publication of the application.

2.8 In a recent case, J 7/90 of 8 August 1991 (OJ EPO 1993, 133), a case concerning correction of a State designation, the Board upheld the requirement that a request for correction must be made early enough to enable a warning to be published together with the European patent application.

3. The present caselaw of the Legal Board of Appeal with regard to correction of errors with respect to designation of States and priority claims under Rule 88, as developed since 1980, may be summarised as follows:

(1) a mistake exists where a document filed with the EPO does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed;

(2) a mistake may be an incorrect statement or result from an omission;

(3) the burden on the applicant of proving that a mistake has been made, what the mistake was and what the correction should be is a heavy one; Rule 88 may not be used to enable a person to give effect to a change of mind or subsequent development of plans;

(4) the request for correction must be made promptly and, except in exceptional circumstances, sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application;

(5) in the case of international applications filed under the PCT, pursuant to Article 158(1) EPC, publication by the International Bureau of WIPO under Article 21 PCT takes the place of publication in the European Patent Bulletin;

demande ultérieure à celle qui avait été effectivement mentionnée dans la demande publiée.

2.8 Récemment, dans la décision J 7/90 en date du 8 août 1991 (JO OEB 1993, 133), qui concerne la correction de la désignation d'un Etat, la Chambre a confirmé l'obligation de présenter une requête en rectification suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen.

3. Telle qu'élaborée depuis 1980, la jurisprudence de la Chambre de recours juridique relative à la correction, en vertu de la règle 88 CBE, d'erreurs contenues dans la désignation d'Etats et dans les revendications de priorité peut être résumée comme suit :

(1) Il y a erreur lorsqu'une pièce soumise à l'OEB ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle a été déposée;

(2) Une erreur peut consister en une indication inexacte ou résulter d'une omission ;

(3) Les exigences les plus grandes doivent être posées en ce qui concerne la charge de la preuve qui incombe au demandeur pour établir qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite ; la règle 88 ne doit pas pouvoir être utilisée par quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions ;

(4) La requête en rectification doit être présentée immédiatement et, sauf cas exceptionnel, suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande ;

(5) Dans le cas des demandes internationales déposées au titre du PCT, la publication par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'article 21 PCT remplace, conformément à l'article 158(1) CBE, la publication au Bulletin européen des brevets ;

(6) Wird kein Hinweis veröffentlicht, so ist zu prüfen, ob das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde, wenn die Berichtigung zugelassen würde; bisher wurde die Berichtigung einer Priorität ohne entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit nur dann zugelassen, wenn die vorstehenden Bedingungen erfüllt waren und folgende besondere Umstände vorlagen:

i) Das EPA war mitverantwortlich dafür, daß kein Hinweis veröffentlicht wurde, und/oder

ii) das Interesse der Öffentlichkeit wurde nicht ernsthaft verletzt, da beispielsweise die Unrichtigkeit aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich war, nur eine zweite oder spätere Priorität hinzugefügt wurde oder die Öffentlichkeit auf andere Weise über den vollen Umfang des Schutzbezugs unterrichtet worden war.

Im Zusammenhang mit der Aussage unter Ziffer i) gilt es allerdings zu bedenken, daß die dem EPA in diesen früheren Entscheidungen zugeschriebene Mitverantwortung auf die anfängliche Unsicherheit des Amtes über die richtige Vorgehensweise zurückzuführen ist, da damals die Rechtslage bei der Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPU noch unklar war und die Praxis des EPA noch nicht feststand (vgl. J 21/84, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

4. Bisher betrafen die meisten Berichtigungsanträge nach Regel 88 EPÜ, über die die Kammer zu entscheiden hatte, die Benennung von Staaten und die Prioritätserklärung. In sämtlichen Fällen, in denen die Berichtigung von Fehlern bei der Inanspruchnahme einer Priorität beantragt wurde, war der Tag oder der Staat einer früheren Anmeldung weggelassen worden. Wie vorstehend unter Nummer IX erwähnt, liegen der Kammer nun aber Fälle vor, in denen beantragt wird, den aufgrund von Schreibfehlern in der Erklärung unrichtig angegebenen Tag oder Staat früherer Anmeldungen zu berichtigen, so daß geprüft werden muß, ob und inwieweit für die Berichtigung solcher Mängel möglicherweise andere Erfordernisse gelten als für die von Auslassungen. Wie die Kammer diese Frage entschieden hat, hat sie in der Sache J 3/91 (Uni-Charm) dargelegt.

5.1 Unter Anwendung der in der Rechtsprechung der Kammer aufgestellten Bedingungen für die Berichtigung einer weggelassenen Priorität, wie sie vorstehend unter Nummer 3

(6) where no warning is published, the question whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction must be considered; to date, correction of a priority without warning to the public has only been allowed where the above conditions have been fulfilled and there have been the following special circumstances:

(i) the EPO was partly responsible for the fact that no warning was published; and/or

(ii) the interest of the public was not seriously affected; for example, the mistake was obvious on the face of the application as published; only a second or subsequent priority was added; or the public was otherwise informed about the full scope of protection sought by the applicant.

The Board points out, however, with regard to (i) above, that in these decisions the contributory responsibility of the EPO was due to the uncertainty of the Office as to how to proceed at a time when the legal situation and the practice of the EPO were not clear with respect to correction of errors under Rule 88 (cf. J 21/84, (point 5 of the grounds for the decision)).

4. To date the majority of requests for corrections under Rule 88 which have been adjudicated upon by the Board have concerned designations of States and priority declarations. So far as errors in claiming priority are concerned, all requests for correction have concerned omissions of date and State of a previous application. As mentioned in paragraph IX above, there are at present pending before the Board, however, cases in which correction of mistakes in the form of typographical errors made in declarations concerning the date and State of previous applications have been requested and it is necessary to consider if and to what extent the rules applying to the correction of such errors may differ from the requirements with respect to omissions. The findings of the Board on this issue are set out in its decision in J 3/91 (Uni-Charm).

5.1 In the present case, applying the conditions for correction of an omitted priority established by the case law of the Board, as set out in paragraph 3 above, the Board is satisfied

(6) Lorsqu'il n'a pas été publié d'avis, il y a lieu de décider si le fait d'autoriser la rectification peut porter préjudice aux intérêts des tiers; à ce jour, il a été fait droit à des requêtes en rectification d'une priorité sans publication d'un avis aux tiers uniquement lorsque les conditions précitées avaient été remplies, dans les circonstances particulières suivantes:

i) l'OEB était en partie responsable du défaut de publication d'un avis; et/ou

ii) l'intérêt des tiers n'avait pas été gravement lésé, étant donné que, par exemple, l'erreur ressortait à l'évidence de la demande publiée, que seule une seconde priorité ou une priorité ultérieure a été ajoutée, ou que les tiers avaient été informés d'une autre manière de toute l'étendue de la protection souhaitée par le demandeur.

La Chambre relève toutefois que, en ce qui concerne le point i) supra, la part de responsabilité de l'Office dans ces décisions est imputable au fait que l'OEB n'avait pas encore clairement défini sa politique à une époque où la situation juridique et la pratique suivie par l'Office n'étaient pas encore clairement définies en matière de correction d'erreurs en vertu de la règle 88 (cf. J 21/84, point 5 des motifs de la décision).

4. A ce jour, la majorité des requêtes en rectification en vertu de la règle 88 sur lesquelles la Chambre a statué concernait des désignations d'Etats et des déclarations de priorité. S'agissant d'erreurs commises dans des revendications de priorité, toutes les requêtes en rectification portaient sur l'omission de la date et de l'Etat d'une demande antérieure. Cependant, comme indiqué au point IX supra, la Chambre est actuellement saisie d'affaires portant sur la correction d'erreurs d'ordre typographique commises dans des déclarations relatives à la date et à l'Etat de demandes antérieures, si bien qu'il y a lieu d'examiner si, et dans quelle mesure, les règles applicables à la correction de telles erreurs divergent des conditions applicables aux omissions. Les conclusions de la Chambre sur ce point sont énoncées dans sa décision J 3/91 (Uni-Charm).

5.1 En l'espèce, vu les conditions applicables à la correction d'une priorité omise fixées par la jurisprudence de la Chambre, telles qu'énoncées au point 3 supra, il est clair pour

umrissen sind, steht für die Kammer im vorliegenden Fall zunächst einmal fest, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll. Die Anmelderin/Beschwerdeführerin hat vergessen, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen, deren Anmeldetag vier Tage vor dem Anmeldetag der in der internationalen Anmeldung tatsächlich beanspruchten Prioritätsunterlage liegt. Der Berichtigungsantrag wurde jedoch nicht so rechtzeitig gestellt, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung durch das Internationale Büro der WIPO (in diesem Fall die gemäß Artikel 158 (1) EPÜ maßgebliche Veröffentlichung) ein entsprechender Hinweis hätte aufgenommen werden können.

5.2 Daher stellt sich nun die Frage, ob das Interesse der Öffentlichkeit bei Zulassung der Berichtigung verletzt würde und ob besondere Umstände vorliegen, die eine Ausnahme von der allgemeinen Regel rechtfertigen, wonach der Berichtigungsantrag so rechtzeitig zu stellen ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann. Bei der Entscheidung hierüber trägt die Kammer dem Umstand Rechnung, daß, wie vorstehend (unter Nr. 2.3) dargelegt, die Beantwortung der Frage, wie Probleme der Rechte Dritter gelöst werden können, den zuständigen nationalen Gerichten überlassen bleiben muß, da Regel 88 EPÜ keine ausdrückliche Vorschrift zum Schutz Dritter enthält (vgl. J 12/80). Die Kammer ist auch zu dem Schluß gelangt, daß solche Rechte hinreichend geschützt werden könnten, wenn ein nationales Gericht Artikel 122(6) EPÜ entsprechend anwenden würde (vgl. J 10/87, ABI. EPA 1989, 323).

5.3 Die Anmelderin hat geltend gemacht, daß Regel 88 Satz 1 EPÜ Berichtigungen nicht von der Einhaltung einer Zeitgrenze abhängig mache, sondern ihre Zulassung vielmehr von Fall zu Fall in das Ermessen des Amtes stelle. Sie hat sich auch auf Artikel 150 (3) EPÜ berufen, wonach eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung gilt. Demnach hätte die Veröffentlichung eines Hinweises im Europäischen Patentblatt ausgereicht. In bezug auf diese Argumente hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest. In der bereits angeführten Sache J 7/90 hat die Kammer hierzu folgendes festgestellt: "Regel 88 Satz 1 EPÜ zwingt

that a mistake exists, what it is and what the correction should be. The applicant and appellant omitted to claim priority from a previous application which preceded by four days the date of the application from which priority had in fact been claimed in the international application. The request for correction, however, was not made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application by the International Bureau of WIPO (in this case the relevant publication pursuant to Article 158(1) EPC).

5.2 The questions arise therefore whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction and whether there are any special circumstances in this case which would permit an exception to the rule that the request for correction must be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. In deciding this matter, the Board takes account of the fact that, as seen above (paragraph 2.3), in the absence of any express provision protecting third parties in Rule 88, the solution of any problem of third party rights must be left to the national Courts of competent jurisdiction (J 12/80). This Board has also found that such rights would be sufficiently protected by a national court applying Article 122(6) EPC *mutatis mutandis* (J 10/87, OJ EPO 1989, 323).

5.3 The applicant has claimed that Rule 88, first sentence, EPC, does not make corrections dependent on a time limitation being observed but makes the allowability of corrections a matter of discretion on a case-by-case basis. The applicant relied also on Article 150(3) EPC which provides that an international application, for which the EPO acts as a designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application. It followed that publication of a warning in the European Patent Bulletin would have been sufficient. In relation to these arguments, the Board upholds its case law. As the Board said in J 7/90 already referred to, "Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of

la Chambre qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite. Le demandeur et requérant a omis de revendiquer la priorité d'une demande plus ancienne, antérieure de quatre jours à la date de la demande dont la priorité avait effectivement été revendiquée dans la demande internationale. Cependant, la requête en rectification n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande par le Bureau international de l'OMPI (en l'occurrence, la publication visée à l'article 158(1) CBE).

5.2 Aussi y a-t-il lieu de se demander si, en autorisant la correction, l'intérêt des tiers serait lésé et si, dans la présente affaire, des circonstances particulières permettraient de déroger à la règle selon laquelle une requête en rectification doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Pour statuer sur la question, la Chambre tient compte du fait que, comme exposé plus haut (point 2.3), la solution de tous les problèmes du droit des tiers doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents (J 12/80), puisque la règle 88 CBE ne comporte aucune disposition expresse pour la protection des tiers. La Chambre estime par ailleurs qu'une juridiction nationale pourrait protéger suffisamment ces droits en appliquant par analogie l'article 122(6) CBE (J 10/87, JO OEB 1989, 323).

5.3 Le demandeur a fait valoir que la règle 88, première phrase CBE ne subordonne pas les corrections à l'observation d'un délai, mais laisse toute latitude pour décider au cas par cas de la recevabilité d'une correction. Le demandeur a également invoqué l'article 150(3) CBE, qui dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. En conséquence, il aurait suffi qu'un avis soit publié au Bulletin européen des brevets. En ce qui concerne ces arguments, la Chambre se tient à sa jurisprudence. Comme elle l'avait relevé dans la décision J 7/90 mentionnée plus haut, "la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucune-

das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen. Aus den drei Texten dieser Regel ("können" - "may be" - "peuvent") ergibt sich, daß die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des EPA gestellt ist. Dies bedeutet auch, daß die Berichtigung von Bedingungen abhängig gemacht werden kann. Eine Zeitgrenze ist eine angemessene Bedingung, um die ... Berichtigung überhaupt möglich zu machen" (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Eine von der Juristischen Beschwerdekammer im Interesse der Öffentlichkeit vorgegebene Zeitgrenze kann wohl kaum willkürlich genannt werden. Die Veröffentlichung eines Hinweises in dem Europäischen Patentblatt, in dem die internationale Anmeldung bekanntgemacht wird, stellt keine Alternative dar; gemäß Artikel 158 EPÜ tritt nämlich, wie vorstehend erläutert, die Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 21 PCT an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung.

5.4 Die Beschwerdeführerin hat beantragt, in diesem Fall ausnahmsweise von dem Grundsatz abzuweichen, daß die Öffentlichkeit entsprechend unterrichtet werden muß, und hat sich dabei auf frühere Entscheidungen berufen, in denen dem berechtigten Interesse des Anmelders Vorrang vor der Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit eingeräumt worden war. Sie hat vorgebracht, daß der weggelassene Prioritätstag nur vier Tage vor dem tatsächlich beanspruchten Prioritätstag liege und die informierte Öffentlichkeit einen Fehler im Prioritätsanspruch hätte für möglich halten können, weil die internationale Anmeldung eine Continuation-in-part-Anmeldung der vergessenen prioritätsbegründenden Anmeldung sei, auf die im ersten Absatz der Beschreibung der veröffentlichten internationalen Anmeldung im einzelnen Bezug genommen werde. Dadurch sei die Öffentlichkeit hinreichend gewarnt gewesen. Der Umstand, daß der vergessene Prioritätstag nur vier Tage weiter zurückliegt, hilft der Beschwerdeführerin allein nicht. In der Sache J 14/82 hat die Kammer in diesem Zusammenhang folgendes festgestellt: "Eine europäische Patentanmeldung wird deshalb unverzüglich veröffentlicht (Art. 93 EPÜ), damit die Öffentlichkeit von der möglichen Entstehung eines europäischen Patents in Kenntnis gesetzt wird. Für die Unterrichtung der Öffentlichkeit sind jedoch nicht nur der technische Gehalt und die benannten Staaten, sondern auch

errors of any kind at any time. All three texts of this rule ("können" - "may" - "peuvent") give the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion, which also means that corrections can be made dependent on conditions. A time limitation is a reasonable condition if... correction is to be permitted at all" (point 2.2 of the grounds for the decision). A time limitation imposed by the Legal Board of Appeal in the public interest is hardly arbitrary. Publication of a warning in the European Patent Bulletin at the time of the mention therein of the international application is not an alternative option; as seen above, according to Article 158 EPC, publication under Article 21 PCT of a Euro-PCT application takes the place of the publication of the European patent application.

5.4 The appellant requested that an exception be made to the principle that the public be warned in this case, relying on previous decisions where the need to warn the public had yielded to the justified interest of the applicant. It was submitted that the omitted priority date was only four days earlier than that actually claimed and that the informed public would have been capable of suspecting a mistake in the priority claim because the international application was a continuation-in-part application of the omitted priority application details of which were given in the first paragraph of the description of the published international application. This, it was submitted, represented sufficient warning to the public. The fact that the omitted priority date was only four days earlier does not of itself help the appellant. As the Board found in J 14/82, "A European patent application is published early, in accordance with Article 93 EPC, in order to inform the public about the existence of a potential European patent. Not only the technical content and the designated States concerned are of importance for the information of third parties but also the filing date and any priority date. In principle, the public should be entitled to rely on the published information as being both accurate and complete" (point 6 of the grounds for the decision). The Board finds that, in the public interest, this principle is of overriding importance in the case of a first or only priority unless it is apparent on

ment l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Il ressort des trois versions de cette règle ("können" - "may be" - "peuvent") que la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office. Cela signifie également que la correction d'erreurs peut être assujettie à des conditions. La limitation de temps est une condition raisonnable" (point 2.2 des motifs de la décision). Une limitation de temps imposée par la Chambre de recours juridique dans l'intérêt des tiers n'est guère arbitraire. Publier un avis au Bulletin européen des brevets en même temps que la mention de la demande internationale ne constitue pas une option; comme exposé plus haut, la publication, en vertu de l'article 21 PCT, d'une demande euro-PCT remplace, conformément à l'article 158 CBE, la publication de la demande de brevet européen.

5.4 Le requérant a demandé qu'il soit dérogé au principe selon lequel il y a lieu d'aviser les tiers dans ce cas, en s'appuyant sur des décisions antérieures où l'intérêt légitime du demandeur a primé la nécessité d'informer les tiers. Il a souligné que la date de priorité omise était antérieure de quatre jours seulement à celle qui avait été effectivement revendiquée, et que le public avisé aurait été en mesure de soupçonner une erreur dans la revendication de priorité, puisque la demande internationale était une demande continuation-in-part de la demande fondant la priorité omise, dont les indications ont été données dans le premier paragraphe de la description de la demande internationale publiée. Selon le requérant, cela représentait une information suffisante pour les tiers. En soi, le fait que la date de priorité omise était antérieure de quatre jours seulement ne sert pas la cause du requérant. Ainsi que l'avait constaté la Chambre dans la décision J 14/82, "aux termes de l'article 93 de la CBE, il y a lieu de publier dès que possible la demande de brevet européen, afin de signaler au public qu'un brevet européen est susceptible d'être délivré. Pour les tiers, il importe de connaître non seulement les aspects techniques de l'invention et les Etats contractants désignés, mais aussi la date de dépôt ainsi que la date des diverses priorités. Le public devrait normalement pouvoir compter sur une information complète et exacte" (point 6 des motifs de la décision). De l'avis

der Anmeldetag und etwaige Prioritätstage von Bedeutung. Grundsätzlich hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf, daß die veröffentlichten Informationen richtig und vollständig sind" (Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Im Falle einer ersten oder einzigen Priorität kommt diesem Grundsatz nach Ansicht der Kammer im Interesse der Öffentlichkeit vorrangige Bedeutung zu, es sei denn, aus der veröffentlichten Anmeldung ist ohne weiteres ersichtlich, daß die erste oder die einzige Priorität möglicherweise fehlt, falsch ist oder mit falschem Anmeldetag angegeben ist (wie beispielsweise bei der unrichtigen Übertragung eines japanischen Datums in der Sache J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 Die Beschwerdeführerin argumentiert, die veröffentlichte Anmeldung habe im vorliegenden Fall ohne weiteres erkennen lassen, daß die frühere Priorität fehlte. Die internationale Anmeldung, für die tatsächlich nur die Priorität einer Continuation-in-part-Anmeldung vom 8. Februar 1988 beansprucht worden sei, sei nämlich selbst als Continuation-in-part-Anmeldung bezeichnet worden, wie der Überschrift und dem ersten Absatz der veröffentlichten Beschreibung zu entnehmen sei, die wie folgt lauteten:

"Hintergrund der Erfindung
Verweise auf verwandte Anmeldung

Diese Anmeldung ist eine Continuation-in-part-Anmeldung der Anmeldung Nr. (CR-8641), die am 4. Februar 1988 eingereicht wurde."

Nach Auffassung der Kammer gibt die Bezeichnung der internationalen Anmeldung als Continuation-in-part-Anmeldung der informierten Öffentlichkeit allein noch keinen ausreichenden Hinweis darauf, daß möglicherweise die erste Priorität fehlt. Eine Continuation-in-part-Anmeldung ist eine zweite Anmeldung, die einen wesentlichen Teil der früheren oder die gesamte frühere Anmeldung aufgreift und zusätzlich einen dort nicht offenbaren Gegenstand enthält. Für Ansprüche, die auf den in der Continuation-in-part-Anmeldung neu hinzugekommenen Gegenstand gerichtet sind, gilt der Anmeldetag der Continuation-in-part-Anmeldung, nicht derjenige der Hauptanmeldung (s. *Chisum*, Patents, Band 4, 1992, 13.03 [3]). Nur weil die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, eine Continuation-in-part-Anmeldung war, wäre man also nicht zwangsläufig darauf gekommen, daß es eine frühere Prio-

the face of the published application that a first or only priority may be missing or wrong or that the date of a first or only priority is wrong (as for example in the case of an inaccurate transcription of a Japanese date, cf. J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 The appellant argues that in this case it was apparent on the face of the published application that the earlier priority was missing. The international application, which actually claimed priority from a continuation-in-part application dated 8 February 1988, was itself presented as a continuation-in-part application and the first paragraph of the published description was headed and read as follows:

"Background of the Invention
Cross-References to Related Applications

This application is a continuation-in-part application of Serial No. (CR-8641) filed on February 4, 1988."

The Board finds that, taken alone, the fact that the international application was itself presented as a continuation-in-part application would not be sufficient to warn the informed public that a first priority might be missing. A continuation-in-part is a second application repeating some substantial portion or all of the earlier application and adding matter not disclosed in the earlier application. Claims that are dependent upon new matter added by a continuation-in-part application are entitled to the filing date of the continuation-in-part, not that of the parent application (see *Chisum*, Patents, Vol. 4, 1992, 13.03 [3]). The fact that the application from which priority was claimed was a continuation-in-part application would not necessarily imply therefore that there was an earlier priority which should have been claimed. However, in the particular circumstances of this case, the Board finds that the fact that the

de la Chambre, ce principe est, dans l'intérêt des tiers, de la plus haute importance dans le cas d'une première priorité ou d'une priorité unique, à moins qu'il ne ressorte de la demande publiée qu'il se peut qu'une première priorité ou une priorité unique manque ou est erronée ou bien que la date de cette priorité est erronée (comme, par exemple, dans le cas d'une transcription inexacte d'une date japonaise, cf. J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 Lerequérant soutient qu'en l'espèce, il ressortait de la demande publiée que la priorité plus ancienne manquait. La demande internationale, qui revendiquait effectivement la priorité d'une demande continuation-in-part datée du 8 février 1988, était elle-même présentée comme une demande continuation-in-part, et le premier paragraphe de la description publiée était intitulé et libellé comme suit :

"Contexte de l'invention
Renvois à une demande apparentée

La présente demande est une continuation-in-part de la demande n° (CR-8641), déposée le 4 février 1988."

Selon la Chambre, le fait que cette demande internationale a été elle-même présentée comme une demande continuation-in-part ne suffit pas, à lui-seul, pour informer le public avisé qu'il manque peut-être une première priorité. Une continuation-in-part est une deuxième demande qui reprend une grande partie ou l'intégralité de la demande antérieure en y ajoutant un objet non divulgué dans celle-ci. Les revendications qui dépendent d'un nouvel objet ajouté par une demande continuation-in-part bénéficient de la date de dépôt de la demande continuation-in-part, mais non de celle de la demande initiale (cf. *Chisum*, Patents, Vol. 4, 1992, 13.03 [3]). Que la demande dont la priorité est revendiquée soit une demande continuation-in-part ne signifie donc pas obligatoirement qu'il y avait une priorité antérieure qui aurait dû être revendiquée. Cependant, la Chambre estime que dans les circonstances

rität gab, die eigentlich hätte beansprucht werden sollen. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls ist die Kammer jedoch der Meinung, daß die informierte Öffentlichkeit aufgrund der Bezeichnung der internationalen Anmeldung als Continuation-in-part-Anmeldung sowie weiterer für den Leser aus den ersten beiden Seiten der veröffentlichten internationalen Anmeldung ersichtlicher Fakten durchaus auf eine möglicherweise fehlende erste Priorität oder einen Schreibfehler schließen konnte. Dabei handelt es sich um folgende Fakten:

Der tatsächlich beanspruchte Prioritätstag und der Anmeldetag der früheren Anmeldung, als deren Continuation-in-part-Anmeldung die internationale Anmeldung bezeichnet wurde, lagen nur vier Tage auseinander (8. bzw. 4. Februar), was ungewöhnlich ist; der Anmeldetag der internationalen Anmeldung war der 3. Februar 1989, lag also noch innerhalb des Prioritätsjahres der Anmeldung vom 4. Februar 1988, deren Priorität somit noch beansprucht werden konnte.

Der Umstand, daß die internationale Anmeldung am 3. Februar 1989 eingereicht wurde, läßt vermuten, daß die Anmelderin eine Priorität vom 4. Februar 1988 beanspruchen wollte, also die erste Priorität fehlte. Die informierte Öffentlichkeit hätte sich die Unstimmigkeit auch damit erklären können, daß bei der Angabe des 8. Februar als Tag der tatsächlich beanspruchten Priorität ein Schreibfehler unterlaufen war. Zu dieser Schlußfolgerung könnte man gelangen, weil aus der veröffentlichten Anmeldung nicht hervorgeht, ob es sich bei der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, und der ursprünglichen Anmeldung, als deren Continuation-in-part-Anmeldung die vorliegende Anmeldung bezeichnet wird, um ein und dieselbe Anmeldung handelte (da für letztere nur die laufende Nummer der Anmelderin angegeben war).

5.6 Die Kammer hält es daher im vorliegenden Fall für gerechtfertigt, als Ausnahme von der allgemeinen Regel, wonach ein Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt werden muß, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, die beantragte Berichtigung durch Hinzufügung des vergessenen Prioritätstags zuzulassen. Nach Überzeugung der Kammer wird das Interesse der Öffentlichkeit hinreichend geschützt, weil aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres

international application was presented as a continuation-in-part application, taken together with other factors in the case, which would have been apparent to the reader from the first two pages of the published international application, would have been sufficient to put the informed public on notice that a first priority might be missing or that a typographical error had been made. These factors are the following:

The date of the priority actually claimed and that of the earlier application of which the international application was presented as a continuation-in-part were only four days apart (8 and 4 February respectively), which is unusual; the filing date of the international application was 3 February 1989 and therefore it was within the priority year of the 4 February 1988 application and in time to claim priority therefrom.

The fact that the international application was filed on 3 February 1989 would suggest that the applicant intended to claim the priority of 4 February 1988 and that therefore a first priority was missing. Another explanation for the discrepancy which could occur to the informed public would be that the date of 8 February given for the date of the priority actually claimed was a typing mistake. This conclusion could be drawn because it is not clear from the published application whether the application from which priority was claimed and the original application of which the present application is presented as a continuation-in-part were one and the same (only the applicant's serial number for the latter application being given).

5.6 The Board finds, therefore, that in this case an exception to the general rule that a request for correction should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application is justified and that the requested correction by way of addition of the omitted priority date should be allowed. The Board is satisfied that the public interest is safeguarded by the fact that it was apparent from the face of the published application that a mistake may have been made with respect to the priority date claimed. The Board has

particulières de l'espèce, le fait que la demande internationale a été présentée comme une demande continuation-in-part, combiné à d'autres éléments qui auraient sauté aux yeux du lecteur dès les deux premières pages de la demande internationale publiée, aurait suffi pour attirer l'attention du public avisé sur la possible omission d'une première priorité ou sur une erreur typographique. Ces éléments sont les suivants :

La date de la priorité effectivement revendiquée et celle de la demande antérieure dont la demande internationale est une continuation-in-part sont espacées de quatre jours seulement (8 et 4 février respectivement), ce qui est inhabituel ; la demande internationale a été déposée le 3 février 1989, soit dans l'année de priorité de la demande en date du 4 février 1988 et en temps utile pour en revendiquer la priorité.

Le fait que la demande internationale a été déposée le 3 février 1989 laisserait entendre que le demandeur envisageait de revendiquer la priorité du 4 février 1988 et que, par conséquent, une première priorité manquait. Lestiers avisés pourraient également expliquer cette incohérence en considérant que la date du 8 février indiquée pour la date de priorité effectivement revendiquée était une erreur de dactylographie. En effet, la demande publiée ne fait pas clairement apparaître que la demande dont la priorité est revendiquée et la demande initiale dont la présente demande est une continuation-in-part sont une seule et même demande (seul le numéro de série du demandeur pour la dernière demande est donné).

5.6 Aussi la Chambre considère-t-elle qu'en l'espèce, il est légitime de déroger au principe général qui veut qu'une requête en rectification soit présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, et estime qu'il convient d'autoriser la correction demandée en ajoutant la date de priorité omise. La Chambre est convaincue que l'intérêt des tiers est protégé par le fait qu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur a peut-être été commise en ce qui concerne la date de priorité revendiquée. La Chambre

ersichtlich war, daß bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise ein Fehler unterlaufen war. Die Kammer hat dabei auch berücksichtigt, daß die Anmelderin/Beschwerdeführerin unverzüglich tätig geworden ist und daß sich das Patenterteilungsverfahren sowie der Eintritt in die regionale Phase einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögert haben.

also taken account of the fact that the applicant and appellant acted promptly and that the patent grant procedure, and entry into the regional phase, including publication of the application after 18 months, has not been held up in any way.

a également tenu compte de la diligence avec laquelle le demandeur et requérant a agi, ainsi que du fait que la procédure de délivrance du brevet et l'entrée dans la phase régionale, y compris la publication de la demande à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, n'ont été aucunement retardées.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, das am 3. Februar 1989 eingereichte Antragsformblatt gemäß Artikel 4 PCT für die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 89/00355 (die spätere europäische Patentanmeldung Nr. 89902 578.7) für das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt in der Weise zu berichtigen, daß im Feld Nr. VI auf Seite 4 die Prioritätsangaben der am 4. Februar 1988 eingereichten amerikanischen Patentanmeldung Nr. 0 152 186 hinzugefügt werden.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. It is ordered that the request form filed on 3 February 1989 according to Article 4 PCT with respect to international application PCT/US 89/00355 (later European patent application No. 89902 578.7) be corrected, insofar as the European Patent Office is concerned as designated Office, by adding the priority data concerning US patent application No. 0 152 186 filed on 4 February 1988, in Box No. VI on page 4 thereof.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. Il est ordonné que le formulaire de requête, déposé le 3 février 1989 conformément à l'article 4 PCT, concernant la demande internationale PCT/US 89/00355 (ultérieurement demande de brevet européen n° 89902 578.7) soit rectifié, dans la mesure où l'Office européen des brevets est concerné en tant qu'office désigné, en ajoutant dans le cadre VI, à la page 4 dudit formulaire, la date de priorité de la demande de brevet américain n° 0 152 186 déposée le 4 février 1988.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
1. Dezember 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Aúz Castro
G. Davies

**Anmelder: UNI-CHARM CORPORA-
TION**

**Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/UNI-CHARM**

Artikel: 88 (1) EPÜ

Regel: 38 (1), 88 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung von
Angaben nach der Veröffentlichung"
- "Schreibfehler - Interesse Dritter -
offensichtliche Unstimmigkeit" -
"Rückzahlung der Beschwerdege-
bühr - wesentlicher Verfahrensman-
gel"**

Leitsatz

*Die zu einer Prioritätserklärung gehö-
renden Angaben (Tag und Aktenzei-
chen gemäß Regel 38(1) EPÜ) kön-
nen auch noch nach Veröffentli-
chung der europäischen Patentan-
meldung ohne einen entsprechen-
den Hinweis berichtigt werden,
sofern die Interessen Dritter nicht
verletzt werden (s. J 4/82, ABI. EPA
1982, 385 und J 3/82, ABI. EPA 1983,
171).*

*Die Interessen Dritter werden durch
eine Berichtigung nicht verletzt,
wenn die Unrichtigkeit der zur Priori-
tätserklärung gehörenden Angaben
aus der veröffentlichten Patentan-
meldung ohne weiteres ersichtlich
ist ("offensichtliche Unstimmigkeit").*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin/Beschwerdeführe-
rin reichte am 3. Januar 1984 beim
Patentamt des Vereinigten König-
reichs die europäische Patentanmel-
dung Nr. 84 300 001.9 ein, für die sie
die Priorität der japanischen Patent-
anmeldung Nr. 57-233998 in
Anspruch nahm. Als Staat und
Anmeldetag der prioritätsbegrün-
denden Anmeldung wurde "Japan,
31. Dezember 1983" angegeben.

II. Am 24. April 1984 reichte die
Anmelderin dann eine beglaubigte
Abschrift der japanischen Prioritäts-
unterlage zusammen mit einer
beglaubigten englischen Überset-
zung ein; auf dem Deckblatt der
beglaubigten Abschrift fanden sich

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 1 December 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Aúz Castro
G. Davies

**Applicant: UNI-CHARM CORPORA-
TION**

**Headword: Priority declaration
(correction)/UNI-CHARM**

Article: 88(1) EPC

Rule: 38(1), 88 EPC

**Keyword: "Correction of particulars
after publication" - "Error of tran-
scription - interest of third parties -
apparent discrepancy" - "Re-
imbursement of appeal fee - sub-
stantial procedural violation"**

Headnote

*Particulars of a priority declaration
(date and file number pursuant to
Rule 38(1)EPC) may be corrected
even after publication of the Euro-
pean patent application without a
warning provided that the interests
of third parties are not adversely
affected (see decision J 4/82, OJ EPO
1982, 385, and J 3/82, OJ EPO 1983,
171).*

*The interests of third parties are not
adversely affected by a correction, if
the mistake in the particulars of the
priority declaration is apparent on
the face of the published patent
application ("apparent discrepancy").*

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed
European patent application No.
84 300 001.9 at the United Kingdom
Patent Office on 3 January 1984
claiming the priority of Japanese
patent application No. 57-233998.
State and filing date of the priority
application were indicated as "Japan
31st December, 1983".

II. On 24 April 1984, the applicant
filed a certified copy of the Japanese
priority document together with a
verified translation into English, the
certified copy showing on the front
page, among indications in the
Japanese language and in Japanese

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en
date du 1^{er} décembre 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : O. Bossung
Membres : M. Aúz Castro
G. Davies

**Demandeur : UNI-CHARM CORPO-
RATION**

**Référence : Déclaration de priorité
(correction)/UNI-CHARM**

Article : 88(1) CBE

Règle : 38(1), 88 CBE

**Mot-clé : "Rectification d'indications
après la publication" - "Erreur de
transcription - intérêt des tiers -
incohérence manifeste" - "Rembour-
sement de la taxe de recours - vice
substantiel de procédure"**

Sommaire

*Des indications contenues dans une
déclaration de priorité (date et numé-
ro de dépôt conformément à la
règle 38(1) CBE) peuvent être recti-
fiées sans avis même après la publi-
cation de la demande de brevet
européen, à condition que les inté-
rêts des tiers ne s'en trouvent pas
lésés (cf. décisions J 4/82, JO OEB
1982, 385 et J 3/82, JO OEB 1983,
171).*

*Une rectification ne lèse pas les inté-
rêts des tiers lorsque l'erreur conte-
nue dans les indications de la déclai-
ration de priorité est manifeste au vu
de la demande de brevet publiée
("incohérence manifeste").*

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a, le
3 janvier 1984, déposé auprès de
l'Office des brevets du Royaume-Uni
la demande de brevet européen
n° 84 300 001.9, en revendiquant la
priorité de la demande de brevet
japonais n° 57-233998. L'Etat et la
date de dépôt de la demande fon-
dant la priorité étaient indiqués com-
me suit : "Japon, 31 décembre 1983".

II. Le 24 avril 1984, le demandeur a
déposé, outre une traduction en
anglais certifiée, une copie certifiée
conforme du document de priorité
japonais, dont la page de garde por-
tait, entre autres indications en lan-
gue et en caractères japonais, les

neben Angaben in japanischer Sprache und in japanischen Schriftzeichen auch folgende Daten in englischer Sprache:

"Tag der Anmeldung: 1982....12....31"
"Aktenzeichen: 57...233998..."

III. Die Anmeldung wurde am 10. Juli 1985 mit folgenden codierten Prioritätsangaben auf dem Deckblatt veröffentlicht:

"Priorität: 31.12.83JP 233998/83"

IV. Im europäischen Recherchenbericht wurde die am 17. August 1983 veröffentlichte Druckschrift GB-A-2 114 173 (UNI-CHARM) angezogen. Der Bericht wurde der Anmelderin am 6. Februar 1987 übermittelt und am 1. April 1987 veröffentlicht.

V. Mit Bescheid vom 17. August 1988 erhob der beauftragte Prüfer der Prüfungsabteilung unter Verweis auf die Patentanmeldung Nr. GB-A-2 114 173 Einwände gegen die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit).

In ihrer Erwiderung vom 19. Dezember 1988 berief sich die Anmelderin auf die Priorität der japanischen Anmeldung Nr. 57-233998, deren Anmeldetag vor dem Veröffentlichungstag der Anmeldung GB-A-2 114 173 liege. Der Prioritätstag wurde wiederum falsch angegeben (31. Oktober 1982 statt 31. Dezember 1982).

VI. In einem zweiten Bescheid vom 14. März 1989 wurde die Anmelderin davon unterrichtet, daß als Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung ein falsches Datum (31. Dezember 1983 statt 31. Dezember 1982) angegeben worden sei. Die von der Juristischen Beschwerdekammer in ihrer Rechtsprechung festgelegten Bedingungen für eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ seien allerdings im vorliegenden Fall nicht erfüllt, weil die europäische Anmeldung bereits veröffentlicht worden sei und sich durch eine Berichtigung ein wesentlich früherer Prioritätstag ergeben würde.

VII. In der Erwiderung vom 28. Juni 1989 auf diesen Bescheid zeigte sich der Vertreter der Beschwerdeführerin erstaunt über den falsch ausgewiesenen Prioritätstag und beantragte, daß der Prioritätstag (sowohl im Antragsformblatt als auch in der Druckschrift der Anmeldung) und das Aktenzeichen der prioritätsbe-

characters, the following data in English:

"Date of Application: 1982....12....31"
"Application Number: 57....233998..."

III. The application was published on 10 July 1985 indicating on the front page the coded priority data as follows:

"Priority: 31.12.83JP 233998/83"

IV. In the European search report, document "GB-A-2114 173 (UNI-CHARM)" published on 17 August 1983 was considered relevant. The report was transmitted to the applicant on 6 February 1987 and published on 1 April 1987.

V. By communication dated 17 August 1988, the Primary Examiner of the Examining Division raised objections against the patentability of the claimed invention (lack of novelty, lack of inventive step) in view of patent application No. GB-A-2 114 173.

The applicant responded by letter dated 19 December 1988 claiming priority from Japanese application No. 57-233998, which had a filing date earlier than the date of publication of application No. GB-A-2114 173. The priority date was once again wrongly stated (31 October 1982 instead of 31 December 1982).

VI. By a second communication dated 14 March 1989, the applicant was informed that the date of 31 December 1983 had been wrongly indicated as the filing date of the priority application, the correct date being 31 December 1982. However, the conditions for a correction under Rule 88 EPC, as laid down by the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, were not met in the present case, because the European application had already been published and a correction would lead to a much earlier priority date.

VII. In his response to this communication dated 28 June 1989, the appellant's representative expressed astonishment at learning that the priority date had been shown incorrectly and requested correction of both the priority date and the priority application number, the former to be corrected both on the request form

données suivantes en anglais :

"Date de la demande: 1982....12....31"
"Numéro de la demande : 57...233998...."

III. La demande a été publiée le 10 juillet 1985 et, en ce qui concerne la priorité, comportait sur sa page de garde les indications codées suivantes :

"Priorité: 31.12.83JP 233998/83"

IV. Dans le rapport de recherche européenne, le document "GB-A-2 114 173 (UNI-CHARM)", publié le 17 août 1983, a été considéré comme pertinent. Le rapport a été transmis au demandeur le 6 février 1987 et publié le 1^{er} avril 1987.

V. Par notification en date du 17 août 1988, le premier examinateur de la division d'examen a soulevé des objections contre la brevetabilité de l'invention revendiquée (absence de nouveauté et d'activité inventive) au vu de la demande de brevet n° GB-A-2114 173.

En réponse, le demandeur a, par lettre datée du 19 décembre 1988, revendiqué la priorité de la demande japonaise n° 57-233998, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande GB-A-2 114 173. Là encore, la date de priorité a été mal indiquée (31 octobre 1982 au lieu de 31 décembre 1982).

VI. Une deuxième notification en date du 14 mars 1989 a informé le demandeur que la date du 31 décembre 1983 a été indiquée par erreur au lieu du 31 décembre 1982, qui est la date de dépôt correcte de la demande fondant la priorité. Cependant, les conditions permettant de procéder à une rectification au titre de la règle 88 CBE, telles que fixées par la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, n'étaient pas remplies en l'espèce, étant donné que la demande européenne avait déjà été publiée et qu'une date de priorité bien plus ancienne résulterait de la correction.

VII. Dans sa réponse en date du 28 juin 1989, le mandataire du requérant s'est déclaré étonné d'apprendre que la date de priorité avait été mal indiquée et a requis la correction de la date de priorité, à la fois sur le formulaire de requête et dans la demande publiée, ainsi que du numéro de la demande fondant la

gründenden Anmeldung (nur in der Druckschrift) berichtigt würden. Er legte dar, unter welchen Umständen der Prioritätstag im Antragsformblatt falsch eingetragen worden war, und machte im einzelnen geltend, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Zulässigkeit von Berichtigungen unter den vorliegenden Umständen durchaus eine Berichtigung des Prioritätstags erlaube. Er brachte ferner vor, daß die Eingangsstelle den Prioritätstag der japanischen Prioritätsunterlage falsch übertragen habe und der Fehler aus diesem Grund so lange unentdeckt geblieben sei.

VIII. Mit Zwischenentscheidung vom 17. September 1990 wies die Prüfungsabteilung den Antrag der Anmelderin auf Berichtigung des beanspruchten Prioritätstags zurück, ließ jedoch gemäß Artikel 106 (3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zu. In der Entscheidung wurde unter Verweis auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer festgestellt, daß nach der Veröffentlichung einer Anmeldung darin enthaltene, für ihre technische und rechtliche Beurteilung maßgebliche Daten nur in Ausnahmefällen berichtigt werden könnten. Generell gelte, daß sich die Öffentlichkeit auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Angaben verlassen können müsse. Nur wenn aufgrund eines Versäumnisses des Amts kein Hinweis in die Veröffentlichung aufgenommen worden sei, könne nach der Veröffentlichung noch eine Berichtigung zugelassen werden. Diese Bedingung sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt, weil die Eingangsstelle nicht bemerkt habe, daß im Antragsformblatt ein anderer Prioritätstag angegeben war als in der später eingereichten Prioritätsunterlage. Die Prüfungsabteilung betonte unter Berufung auf die Richtlinien für die Prüfung und die Entscheidung **J 11/89** der Juristischen Beschwerdekammer, daß die Eingangsstelle nicht verpflichtet sei, den Prioritätstag genauestens auf seine Richtigkeit zu prüfen. In bezug auf die von der Anmelderin angezogene Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer **J 10/87** argumentierte die Prüfungsabteilung, daß im vorliegenden Fall das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des EPA verlassen können müsse, über das Interesse der Anmelderin zu stellen sei, die ihre unrichtige, bereits veröffentlichte Aussage rückgängig machen wolle. Wenn der Personenkreis, für den die Veröffentlichung bestimmt sei, abschätzen wolle, ob

and on the printed application and the latter to be corrected on the printed application. He explained the circumstances in which the mistake concerning the priority date in the request form had been made and argued in detail that the jurisprudence of the Boards of Appeal as to the admissibility of corrections would permit a correction of the priority date in the present circumstances. He also submitted that the Receiving Section had wrongly transcribed the priority date of the Japanese priority document and for that reason the mistake had remained undiscovered for such a long time.

VIII. By interlocutory decision dated 17 September 1990, the Examining Division refused the applicant's request for correction of the claimed priority date but allowed separate appeal pursuant to Article 106(3) EPC. The decision stated, with reference to the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, that, once an application had been published, a correction of dates in the application relevant for the technical and legal assessment of the application was only possible under exceptional circumstances. The general rule was that the public should be entitled to rely on the published information as being both accurate and complete. Only in cases where failure to include a warning in the publication was due to an omission by the Office could a correction be allowed after publication. It was held that this requirement was not met in the present case as the Receiving Section had not noticed that the priority dates indicated in the request form and in the later submitted priority document were different. The Examining Division emphasised, with reference to the Examining Guidelines and decision **J 11/89** of the Legal Board of Appeal, that the Receiving Section was not obliged to make a comprehensive check as to the correctness of the priority date. With regard to the Legal Board's decision **J 10/87** referred to by the applicant, the Examining Division argued that, in the present case, the public interest in being able to rely on information officially published by the EPO must rank higher than the interest of the applicant in having his incorrect, already published statement ignored. The addressees of the publication, in order to assess the possible coming into existence of a potential exclusive right, could assume, for instance in effecting a search, that every document found published before that date could constitute state of the art for the

priorité dans la demande publiée. Après avoir expliqué les circonstances dans lesquelles l'erreur relative à la date de priorité a été commise dans le formulaire de requête, il a fait valoir en détail que la jurisprudence des chambres de recours relative à l'admissibilité des corrections autoriserait, en l'espèce, une rectification de la date de priorité. Il a également allégué que la section de dépôt avait mal transcrit la date de priorité du document de priorité japonais, ce qui explique pourquoi l'erreur est passée inaperçue aussi longtemps.

VIII. Par décision intermédiaire en date du 17 septembre 1990, la division d'examen a rejeté la requête en rectification de la date de priorité revendiquée, mais a autorisé un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a, dans sa décision, constaté qu'une fois une demande publiée, la correction des dates qui y figurent et qui présentent un intérêt pour l'appréciation technique et juridique de la demande est possible uniquement dans des cas exceptionnels. En règle générale, le public doit normalement pouvoir compter sur une information complète et exacte. Une correction n'est possible après la publication que lorsque l'Office a omis de publier un avis. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, puisque la section de dépôt n'a pas remarqué que la date de priorité indiquée dans le formulaire de requête différait de celle figurant dans le document de priorité produit ultérieurement. Se référant aux Directives relatives à l'examen et à la décision **J 11/89** de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a souligné que la section de dépôt n'est pas tenue de vérifier en détail si la date de priorité est exacte. En ce qui concerne la décision de la Chambre de recours juridique **J 10/87** invoquée par le demandeur, la division d'examen a fait valoir qu'en l'espèce, l'intérêt du public, qui est de pouvoir se fier à une information officiellement publiée par l'OEB, doit l'emporter sur l'intérêt qu'a le demandeur à ce qu'il ne soit pas tenu compte de sa déclaration incorrecte déjà publiée. Pour apprécier si un droit exclusif potentiel est susceptible de naître, les destinataires de la publication pourraient considérer, par exemple en effectuant une recherche, que tout document publié avant cette date peut constituer l'état de la technique pour

möglicherweise ein Exklusivrecht im Entstehen begriffen sei, könne er, beispielsweise bei der Durchführung einer Recherche, davon ausgehen, daß jedes vor dem betreffenden Tag veröffentlichte Dokument für die europäische Patentanmeldung als Stand der Technik gelten und der Patentierung der in ihr beanspruchten Erfindung entgegenstehen könne.

IX. Die Anmelderin legte gegen die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung am 12. November 1990 Beschwerde ein. Der Beschwerdeschrift waren eine Beschwerdebeurteilung und ein Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto zur Entrichtung der Beschwerdegebühr beigefügt. Die Beschwerdeführerin beantragte

- die Berichtigung des beanspruchten Prioritätstags,
- die Berichtigung des Aktenzeichens der prioritätsbegründenden Anmeldung sowie
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen mehrerer Verfahrensmängel.

In ihrer Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin folgende Argumente vor:

- Für die Berichtigung von Prioritätsangaben gebe es bisher noch keine feststehende Praxis. Die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen werde, betreffe nur Fälle, in denen eine Staatenbenennung oder ein Prioritätsanspruch weggelassen worden sei, nicht aber die Frage der Berichtigung von Prioritätsangaben. Daher müsse nun geklärt werden, ob sich die Öffentlichkeit auf die bekanntgemachten Prioritätsangaben verlassen dürfe.

- Die unrichtige Angabe des Prioritätstags sei zum Teil, die falsche Übertragung des Aktenzeichens der japanischen Prioritätsunterlage in vollem Umfang der Eingangsstelle anzulasten. Nachdem sie das japanische Showa-Jahr 57 durch 1983 (statt 1982) ersetzt habe, sei die falsche Angabe des Prioritätstags aus der veröffentlichten Anmeldung nicht mehr unmittelbar ersichtlich gewesen.

- Die Interessen Dritter wären hinreichend geschützt, wenn die Berichtigung zugelassen würde. Nach Artikel 88 (3) EPÜ dürfe von einem Wettbewerber erwartet werden, daß er sich die Prioritätsunterlage ansehe, um

European patent application and be prejudicial to the patentability of the invention concerned.

IX. The applicant filed an appeal against the interlocutory decision of the Examining Division on 12 November 1990. A statement of grounds of appeal and Deposit Account Debit Order in respect of payment of the appeal fee were enclosed therewith. The appellant requested

- the correction of the claimed priority date,
- the correction of the priority application number,
- the refund of the appeal fee on the grounds of several procedural violations.

In its statement of grounds the appellant presented the following arguments:

- No practice has been established so far as regards the correction of the particulars of priority data. The jurisprudence of the Legal Board, referred to in the decision under appeal, dealt only with cases of omission of a designation of State or of a claim to priority but not with the question of correction of the priority particulars. The question arose, therefore, whether the public needed to rely on the publication of the priority particulars.

- The error in the priority date was partially due to a mistake by the Receiving Section while the incorrect transcription of the Japanese priority application number was a mistake for which the Receiving Section was fully responsible. Having wrongly replaced the Japanese Showa year 57 by 1983 (instead of 1982) the mistake of the priority date was no longer immediately apparent on the face of the published application.

- Third parties would be adequately protected if correction were to be allowed. Pursuant to Article 88(3) EPC, a competitor may be expected to study the priority document before assessing its relevance to his

la demande de brevet européen et s'opposer à la brevetabilité de l'invention concernée.

IX. Le demandeur a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'examen le 12 novembre 1990. Dans le même temps, il a présenté un mémoire exposant les motifs du recours et joint un ordre de débit du compte de dépôt pour payer la taxe de recours. Le requérant a demandé

- la rectification de la date de priorité revendiquée,
- la rectification du numéro de la demande fondant la priorité,
- le remboursement de la taxe de recours pour vices de procédure.

Dans son mémoire, le requérant a avancé les arguments suivants :

- A ce jour, aucune pratique n'a encore été instituée en ce qui concerne la correction des indications relatives à la priorité. La jurisprudence de la Chambre de recours juridique, invoquée dans la décision faisant l'objet du recours, ne porte que sur des cas d'omission de la désignation d'un Etat ou d'une revendication de priorité, et non sur la correction des indications relatives à la priorité. La question se pose donc de savoir si le public doit pouvoir se fier à la publication des indications relatives à la priorité.

- Alors que l'erreur qui s'est glissée dans la date de priorité est imputable en partie à la section de dépôt, la transcription incorrecte du numéro de la demande fondant la priorité lui est en revanche imputable pleinement. L'année japonaise Showa 57 ayant été remplacée à tort par 1983 (au lieu de 1982), l'inexactitude de la date de priorité ne ressortait plus immédiatement de la demande publiée.

- Si la correction était autorisée, les tiers n'en seraient pas moins correctement protégés. Vu l'article 88(3) CBE, on peut attendre d'un concurrent qu'il examine le document de priorité avant d'en apprécier sa perti-

ihre Relevanz für seine eigenen Zwecke einzuschätzen. Somit könnten Dritte durch die beantragte Berichtigung des Prioritätstags nicht benachteiligt werden, da der Fehler bei Akteneinsicht sofort auffiele. Darüber hinaus würde ein auf Vorsicht bedachter Dritter die Erteilung eines europäischen Patents abwarten oder dem Sachverhalt zumindest wesentlich gründlicher nachgehen.

- Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründete die Beschwerdeführerin damit, daß sowohl der Eingangsstelle als auch der Prüfungsabteilung wesentliche Verfahrensmängel anzulasten seien, da das Aktenzeichen der japanischen Prioritätsunterlage falsch übertragen, diese Änderung der Anmelderin nicht mitgeteilt worden und die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung mit erheblicher Verzögerung ergangen sei.

X. Die Juristische Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des EPA auf dessen Antrag auf, sich zu den Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern, die sich im vorliegenden Fall sowie in drei weiteren, ganz ähnlich gelagerten Fällen stellten. Nach einer Analyse der einschlägigen Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen und der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Unrichtigkeiten gemäß Regel 88 EPÜ gelangte der Präsident in seiner Stellungnahme vom 15. April 1992 für den vorliegenden Fall zu folgendem Schluß: "Bei einer Weiterentwicklung der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer in dem Sinne, daß in Zukunft eine Berichtigung von Unrichtigkeiten in den Angaben zu einem ansonsten rechtsgültigen Prioritätsanspruch auch dann zugelassen würde, wenn sie nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag beantragt würde, wäre den angesprochenen Interessen Dritter, die sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom EPA bekanntgemachten Informationen verlassen können müssen, hinreichend Rechnung getragen, **wenn sie ohne großen Aufwand erkennen könnten, daß die veröffentlichte Prioritätserklärung einen Fehler enthalten muß**" (Nr. 43 und 65.2 der Stellungnahme). Der Präsident des EPA vertrat die Ansicht, daß im vorliegenden Fall dem Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stattgegeben werden sollte (Nr. 66.1 seiner Stellungnahme).

own intentions. Thus, third parties could not be adversely affected by the requested correction of the priority date since a file inspection would immediately reveal the error. Furthermore, a prudent person would wait for the grant of a European patent or at least examine the situation much more thoroughly.

- Insofar as refund of the appeal fee was requested, the appellant claimed that substantial procedural violations had been made both by the Receiving Section and the Examining Division: incorrect transcription of the Japanese priority application number, lack of notification of this modification to the applicant, considerable delay in issuing the interlocutory decision on the part of the Examining Division.

X. The Legal Board of Appeal invited the President of the EPO upon his request to comment on the questions of general interest arising in this case as well as in three other closely related cases. After having analysed the relevant preparatory documents leading to the adoption of the European Patent Convention and the caselaw of the Legal Board of Appeal relating to correction of mistakes under Rule 88 EPC, the statement of the President, dated 15 April 1992, came to the following conclusion with regard to the present case: "a further development in the case law of the Legal Board of Appeal, which would in future allow correction of mistakes made in the particulars of an otherwise valid claim to priority requested after publication of the European patent application without any warning of a request for correction could sufficiently take into account the above-mentioned interests of third parties in relying on the published information of the EPO as being both accurate and complete **if third parties could see without any great effort that there must be a mistake in the published declaration of priority**" (Nos. 43 and 65.2 of the statement). The President of the EPO expressed his view that in the present case the requested correction of errors under Rule 88 EPC should be allowed (No. 66.1 of his statement).

nence par rapport à ses propres intentions. Ainsi, les tiers ne peuvent être lésés par la rectification demandée de la date de priorité, puisque la consultation du dossier révélerait immédiatement l'erreur. En outre, la prudence veut que l'on attende la délivrance du brevet européen ou, du moins, que l'on examine la situation bien plus en profondeur.

- Dans la mesure où il a demandé le remboursement de la taxe de recours, le requérant a allégué que tant la section de dépôt que la division d'examen sont à l'origine de vices substantiels de procédure : transcription incorrecte du numéro de la demande japonaise fondant la priorité, non-communication de cette modification au demandeur, décision intermédiaire de la division d'examen rendue avec un grand retard.

X. La Chambre de recours juridique a invité le Président de l'OEB, à sa demande, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulèvent la présente espèce ainsi que trois autres affaires analogues. Après avoir analysé les documents préparatoires pertinents ayant conduit à l'adoption de la Convention sur le brevet européen, ainsi que la jurisprudence de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE, le Président s'est, dans ses observations en date du 15 avril 1992, prononcé comme suit sur la présente affaire: "Un développement de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique qui admettrait à l'avenir une rectification d'erreurs commises dans les indications relatives à une revendication de priorité par ailleurs valide lorsque la rectification est demandée après publication de la demande de brevet européen sans avis relatif à la requête en rectification tiendrait suffisamment compte de l'intérêt évoqué des tiers à pouvoir compter sur le caractère complet et exact des informations publiées par l'OEB **à condition que les tiers puissent établir sans grand effort qu'une erreur a dû se glisser dans la déclaration de priorité publiée**" (points 43 et 65.2 des observations). Le Président de l'OEB a estimé qu'en l'espèce, il conviendrait de faire droit à la requête en rectification d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE (point 66.1 de ses observations).

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin hat unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren japanischen Patentanmeldung eine europäische Patentanmeldung eingereicht und beantragt, den Prioritätstag und das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung im Erteilungsantrag bzw. in der bereits veröffentlichten Anmeldung zu berichtigen.

Nach Regel 88 Satz 1 EPÜ können bestimmte Mängel, insbesondere **"Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen"**, auf Antrag berichtigt werden. Die einschlägige **Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer** zur Frage, welchen Bedingungen die Berichtigung einer Prioritätserklärung nach Regel 88 EPÜ unterliegt, ist in den Entscheidungsgründen der Sache **J 6/91*** vom 1. Dezember 1992 zusammengefaßt. Der Tenor dieser Rechtsprechung muß auch im vorliegenden Fall angewandt werden.

Im vorliegenden Fall und in der (am selben Tag entschiedenen) Sache **J 2/92*** geht es allerdings erstmals nicht um die Berichtigung einer **weggelassenen** Prioritätserklärung, sondern um die **Berichtigung von zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben**, nämlich des nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (1) EPÜ anzugebenden Tags und Aktenzeichens.

Die folgenden Besonderheiten des vorliegenden Falls veranlassen die Juristische Beschwerdekammer, ihre bisherige Rechtsprechung weiterzuentwickeln:

- Der Berichtigungsantrag wurde mehrere Jahre nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Recherchenberichts gestellt.

- Bei dem Mangel, dessen Berichtigung beantragt wird, handelt es sich nicht um fehlende, sondern um fehlerhafte und unrichtige Angaben der Prioritätserklärung (Tag, Aktenzeichen).

3. Um einem Mißbrauch der Regel 88 EPÜ vorzubeugen, hat die Juristische Beschwerdekammer festge-

Reasons for the Decision

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

2. The appellant filed a European patent application claiming priority from an earlier Japanese patent application and asked for correction of both the priority date and the file number of the priority application indicated in the application form and in the already published application.

Pursuant to Rule 88, first sentence, EPC certain errors, in particular **"errors of transcription and mistakes in any document"** filed with the European Patent Office, may be corrected on request. The relevant **case law of the Legal Board of Appeal** dealing with the conditions for correction of a declaration of priority under Rule 88 EPC is summarised in the reasons for the decision in case **J 6/91*** of 1 December 1992. The teaching of this jurisprudence has to be applied to the present case as well.

However, the present case and case **J 2/92*** (decided the same day) are the first cases which do not concern correction of an **omitted** priority declaration but **correction of particulars in the priority declaration**, i.e. date and file number as required by Article 88(1) and Rule 38(1) EPC.

The following particulars of the present case give the Legal Board cause to develop further its previous case law:

- the request for correction was filed several years after the publication of the patent application and the search report;

- the error for which correction is requested does not concern an omission in the priority declaration but an error and mistake concerning particulars of the priority declaration (date, file number).

3. As a necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88 EPC, the Legal Board of Appeal has

Motifs de la décision

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

2. Le requérant a déposé une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande japonaise plus ancienne et a demandé la rectification de la date de priorité et du numéro de dépôt de la demande fondant la priorité qui figurent dans le formulaire de demande et dans la demande déjà publiée.

En vertu de la règle 88, première phrase CBE, certaines erreurs, notamment **"les fautes de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce"** soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. La **jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique** relative aux conditions dans lesquelles une déclaration de priorité peut être rectifiée en vertu de la règle 88 CBE est résumée dans les motifs de la décision rendue dans l'affaire **J 6/91*** en date du 1^{er} décembre 1992. Il y a lieu d'appliquer l'enseignement de cette jurisprudence également à la présente affaire.

Cependant, celle-ci, ainsi que l'affaire **J 2/92*** (sur laquelle il a été statué le même jour), sont les premières à ne pas porter sur la rectification d'une déclaration de priorité **omise** mais sur la **rectification d'indications contenues dans la déclaration de priorité**, à savoir la date et le numéro de dépôt requis par l'article 88(1) et la règle 38(1) CBE.

En l'espèce, les éléments ci-après amènent la Chambre de recours juridique à développer sa jurisprudence :

- La requête en rectification a été présentée plusieurs années après la publication de la demande de brevet et du rapport de recherche;

- l'erreur dont la correction est demandée ne consiste pas dans une omission dans la déclaration de priorité, mais dans des indications erronées contenues dans la déclaration de priorité (date et numéro de dépôt).

3. Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer

* veröffentlicht in diesem Heft, ABI. EPA 1994, 349 und 375.

* published in this issue, OJ EPO 1994, 349 and 375.

* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 349 et 375.

stellt, daß für das Europäische Patentamt, "bevor es einen Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit zuläßt, feststehen muß, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll" (**J 8/80** ABI.EPA 1980, 293, Nr. 5; **J 4/80** ABI.EPA 1980, 351, Nr. 3; **J 4/82** ABI.EPA 1982, 385, Nr. 6).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Die Anmelderin hat im Antragsformblatt versehentlich den falschen Prioritätstag angegeben. Eine beglaubigte Abschrift der japanischen Prioritätsunterlage, deren Deckblatt den richtigen Anmeldetag und das richtige Aktenzeichen der japanischen Anmeldung (mit dem Showa-Jahr 57 = 1982) enthielt, wurde rechtzeitig (innerhalb von 16 Monaten nach dem richtigen Prioritätstag) eingereicht. Die zugelassenen Vertreter der Anmelderin, die für die Überprüfung des Erteilungsantrags verantwortlich waren, führten die Unrichtigkeit in ihren eidesstattlichen Versicherungen vom 27. Juni 1989 auf ein "Versehen" zurück, das bei der Einreichung der Anmeldung unter Zeitdruck unterlaufen sei.

Nach Überzeugung der Kammer ist dieses **Versehen einer Bürokratie**, die beim Ausfüllen des Erteilungsantrags 1983 statt 1982 getippt hat, ein typischer Schreibfehler im Sinne der Regel 88 Satz 1 EPÜ. Die unrichtige Übertragung des Aktenzeichens der japanischen Anmeldung durch die Eingangsstelle ist ebenfalls als ein solcher Schreibfehler einzustufen, der grundsätzlich nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann. Weder der Prioritätstag noch das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage entsprechen in der eingereichten und veröffentlichten Form dem, was offensichtlich beabsichtigt war.

4. Grundsätzlich läßt Regel 88 Satz 1 EPÜ bei einer unrichtigen Prioritäts-erklärung dieser Art eine Berichtigung **ohne jegliche zeitliche Beschränkung** auch noch **nach Veröffentlichung** der Patentanmeldung zu. Eine solche Berichtigung liegt jedoch im **Ermessen** der zuständigen Stellen (**J 7/90**, ABI.EPA 1993, 133, Nr. 2.2; *G. Paterson*, The European Patent System, London 1992, Nrn. 5-52, 6-05, 6-08). In der Sache **J 7/90** hat die Kammer festgestellt, das EPÜ zwingt "das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen." Nach der rechtsverbindlichen Fassung der einschlägigen Bestimmung in den drei Amtsspra-

stated that "before the European Patent Office can accede to a request for correction of a mistake it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be" (**J 8/80** OJ EPO 1980, 293, point 5; **J 4/80** OJ EPO 1980, 351, par. 3; **J 4/82** OJ EPO 1982, 385, point 6).

In the present case, these conditions are fulfilled. By mistake, the applicant indicated the wrong priority date in the request form. A certified copy of the Japanese priority document showing on the front page the correct date of application and the correct Japanese application number (including the "Showa" year 57 = 1982) was filed in due time (within 16 months of the correct priority date). The applicant's professional representatives, who were responsible for checking the application form, explained the mistake in their Statutory Declarations dated 27 June 1989 as an "oversight" due to time pressure in filing the application.

The Board is satisfied that this **clerical error**, typing 1983 instead of 1982 when filling in the Request for Grant form, is a typical error of transcription within the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. The incorrect transcription of the Japanese application number by the Receiving Section is to be classified too as such an error of transcription, in principle open for correction under Rule 88 EPC. Neither the priority date nor the priority document number as filed and published conform to what was apparently intended.

4. In principle, Rule 88, first sentence, EPC in cases of an incorrect priority declaration of this nature allows a correction **without any time bar**, even **after publication** of the patent application. However, such a correction is at the **discretion** of the competent authorities (**J 7/90**, OJ EPO 1993, 133, point 2.2; *G. Paterson*, The European Patent System, London 1992, Nos. 5-52, 6-05, 6-08). In case **J 7/90**, the Board stated that the EPO is "in no way compelled to permit the correction of errors of any kind at any time". According to the legal text of the provision in the three official languages ("können" - "may" - "peuvent"), the European Patent Office has the authority to permit

qu'" avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite" (**J 8/80** JO OEB 1980, 293, point 5; **J 4/80** JO OEB 1980, 351, point 3; **J 4/82** JO OEB 1982, 385, point 6).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Le demandeur a indiqué par erreur une fausse date de priorité dans le formulaire de requête. Une copie certifiée conforme du document de priorité japonais présentant, sur la page de garde, la date de la demande correcte et le numéro correct de la demande japonaise (y compris l'année "Showa" 57 = 1982) a été déposée dans les délais (dans les seize mois à compter de la date de priorité correcte). Les mandataires agréés du demandeur, chargés de vérifier le formulaire de demande, ont expliqué dans leurs déclarations sous serment ("*Statutory Declarations*") en date du 27 juin 1989 que cette erreur était la conséquence d'une "inadvertance" due au peu de temps disponible pour déposer la demande.

La Chambre est convaincue que cette **erreur de dactylographie** - taper 1983 au lieu de 1982 au moment de remplir le formulaire de requête en délivrance - est une faute de transcription typique au sens de la règle 88, première phrase CBE. La transcription inexacte du numéro de la demande japonaise par la section de dépôt doit être également considérée comme une telle faute de transcription, qu'il est en principe possible de corriger en vertu de la règle 88 CBE. Ni la date de priorité ni le numéro du document de priorité tel que déposé et publié ne correspondent à ce qui, manifestement, avait été envisagé.

4. Lorsqu'une déclaration de priorité contient de telles erreurs, la règle 88, première phrase CBE permet en principe de procéder à une correction **sans conditions de délai** même **après la publication** de la demande de brevet. Cependant, une telle correction est laissée à l'**appréciation** des autorités compétentes (**J 7/90**, JO OEB 1993, 133, point 2.2; *G. Paterson*, The European Patent System, Londres 1992, points 5-52, 6-05, 6-08). Dans l'affaire **J 7/90**, la Chambre a estimé que "l'OEB n'est aucunement obligé à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment". Conformément aux trois versions officielles de cette règle ("können" - "may" -

chen ("können" - "may" - "peuvent") ist die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des Europäischen Patentamts gestellt. Oberstes Prinzip bei der Ausübung des Ermessens ist eine **gerechte Abgrenzung zwischen den Interessenden** auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit (vgl. *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 123, Nr. 21).

4.1 Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die der Anmelderin ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls, in dem es um einen bloßen Schreibfehler geht, zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

4.2 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die Eingangsstelle zur Überprüfung einer eingereichten Prioritätserklärung verpflichtet ist, um irreführende Fehler auszuschließen. Der Ansicht der Prüfungsabteilung, die Eingangsstelle habe sich richtig verhalten, kann sich die Kammer allerdings nicht rückhaltlos anschließen, da sie immerhin den Fehler im Erteilungsantrag übersehen hat. Im Unterschied zu der von der Prüfungsabteilung zitierten Sache **J 11/89** hat die Eingangsstelle im vorliegenden Fall das Prioritätsjahr falsch übertragen und die Unstimmigkeit im Erteilungsantrag nicht bemerkt.

4.3 Die Kammer ist der Meinung, daß eine Berichtigung der zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben zumindest dann zulässig ist, wenn die **Unstimmigkeit** - wie im vorliegenden Fall - aus der veröffentlichten Patentanmeldung selbst **ohne weiteres ersichtlich** ist; dies gilt auch dann, wenn dadurch der Prioritätstag um ein ganzes Jahr vorverlegt wird.

Betrachtet man die Angaben in der veröffentlichten Patentanmeldung Nr. 84 300 001.9, so ist die zu berichtende Unrichtigkeit schon auf dem Deckblatt der A2-Schrift **ohne weiteres erkennbar**:

Der auf dem Deckblatt der Druckschrift angegebene beanspruchte Prioritätstag (31. Dezember 1983) und der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst (3. Januar 1984) liegen sehr dicht beieinander. Ein aufmerksamer Leser hätte ob eines so kurzen Zeitabstands stutzig werden müssen. Die

certain types of corrections at its discretion. The overriding principle in exercising the discretionary power is to **balance the interests** of the applicant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal security (cf. *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 123 point 21).

4.1 In weighing up the interests of third parties and those of the applicant, the Board is satisfied in the particular circumstances of this case, involving as it does a mere typing error, that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

4.2 It may be left open whether and to what extent the Receiving Section is obliged to check a filed declaration of priority in order to eliminate misleading mistakes. However, the Board hesitates to share the view of the Examining Division that the Receiving Section acted correctly, because it failed to notice the irregularity in the application form. In this respect, the situation differs from that in case **J 11/89** quoted by the Examining Division, as the Receiving Section wrongly transcribed the priority year and failed to notice the discrepancy in the application form.

4.3 The Board finds that a correction of particulars in a priority declaration is admissible at least in a case, such as the present one, where the **discrepancy is apparent** on the face of the published patent application itself, even if this results in backdating the priority by one year.

Looking at the particulars of the publication of patent application No. 84 300 001.9, the mistake to be corrected is **apparent** already from the front page of the A2 publication:

The date of the claimed priority shown on the front page of the publication is very close to the filing date of the European patent application itself (31 December 1983 and 3 January 1984 respectively). Such a short period of time should have attracted the careful reader's attention. It is obvious from the publication of the given

"peuvent"), la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office européen des brevets. Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de **peser l'intérêt** du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

4.1 En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, où n'est en cause qu'une simple erreur de dactylographie, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la déclaration de priorité comme requis.

4.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure la section de dépôt est obligée de vérifier une déclaration de priorité déposée afin d'en supprimer les fautes qui induisent en erreur. Cependant, la Chambre doute du bien-fondé du point de vue de la division d'examen, selon lequel la section de dépôt a agi correctement bien qu'elle n'ait pas relevé l'irrégularité dans le formulaire de demande. A cet égard, la situation diffère de l'affaire **J 11/89** citée par la division d'examen, puisque la section de dépôt a mal transcrit l'année de priorité et n'a pas remarqué l'incohérence dans le formulaire de demande.

4.3 De l'avis de la Chambre, une rectification des indications figurant dans une déclaration de priorité est admissible au moins dans les cas où, comme en l'espèce, l'**incohérence est manifeste** au vu de la demande de brevet publiée elle-même, même s'il en résulte une date de priorité antérieure d'un an.

En ce qui concerne les indications contenues dans la publication de la demande de brevet n° 84 300 001.9, l'erreur à corriger est **manifeste** dès la page de garde de la publication A2 :

La date de la priorité revendiquée sur la page de garde de la publication est très proche de la date de dépôt de la demande de brevet européen (31 décembre 1983 et 3 janvier 1984 respectivement). Un laps de temps aussi bref aurait dû attirer l'attention du lecteur averti. Il ressort à l'évidence des indications publiées

bekanntgemachten Angaben deuten ganz offensichtlich darauf hin, daß etwas nicht stimmen kann.

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, daß eine am 31. Dezember 1983 eingereichte prioritätsbegründende Anmeldung aus praktischen Gründen unmöglich ein Aktenzeichen desselben Jahres haben kann, das in einer drei Tage später eingereichten Prioritätserklärung angegeben ist.

Nicht zuletzt muß in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt werden, daß ein Patentvertreter, der Erfahrung mit der Einreichung europäischer und internationaler Patentanmeldungen hat, weiß, daß in der Originalfassung einer japanischen Patentanmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, das "Showa-Jahr" angegeben ist. Ihm wäre bewußt, daß die Übertragung des Originalaktenzeichens - wie im vorliegenden Fall - eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt.

In Anbetracht der **offensichtlichen Unstimmigkeit** zwischen Anmelde-tag, Prioritätstag und Aktenzeichen der Prioritätsunterlage darf sich die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall nicht auf die Richtigkeit der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung verlassen. Deshalb kann eine rückwirkende Berichtigung des Prioritätstags zugelassen werden, obwohl die europäische Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht wurde, der Berichtigungsantrag erst Jahre später gestellt worden ist und sich durch die Berichtigung ein um ein ganzes Jahr früherer Prioritätstag ergibt.

5. Bezüglich des **Antrags auf Berichtigung des Aktenzeichens der Prioritätsunterlage** führen die vorstehenden Überlegungen zum selben Ergebnis. Ganz offensichtlich besteht kein begründetes Interesse daran, in der veröffentlichten Anmeldung ein falsches Aktenzeichen stehenzulassen. Dritte müßten in die Akte Einsicht nehmen, wenn sie aus der Prioritätsunterlage sachliche Rückschlüsse ziehen wollen. Dabei ist das Aktenzeichen als solches für einen Wettbewerber, der entscheiden muß, ob er die Erfindung benutzen kann, ohne Belang. Seine Interessen werden durch eine Berichtigung nicht verletzt, sofern die maßgebliche Prioritätsunterlage vorliegt. Im jetzigen Fall wurde ungeachtet des von der Anmelderin falsch angegebenen Prioritätstags fristgerecht das richtige Dokument eingereicht.

data that something must be wrong.

In addition, it has to be taken into account that, as a matter of practice, for a priority application filed on 31 December 1983, it is impossible to obtain a file number of the same year indicated in a declaration of priority filed three days later.

Finally, one has to consider in this context that the practitioner experienced in filing European and international patent applications knows that, if priority is claimed from a Japanese patent application, the original document shows the "Showa" year. He knows that the transcription of the original document number, as occurred in the present case, creates an additional source of error.

With regard to the **apparent discrepancy** concerning the filing date, priority date and file number of the priority document, the public may not rely in the present case on the correctness of the publication of the European patent application. Thus, a retrospective correction of the priority date may be permitted in spite of the fact that the European patent application was published without any warning, that the request for correction was filed only years later and that the correction leads to a one-year-earlier priority date.

5. As far as the **request for correction of the file number of the priority document** is concerned, the above considerations lead to the same result. Obviously, no substantial interest exists in maintaining a wrong file number in the published application. Third parties should inspect the file if they wish to draw substantive conclusions from the priority document. In this respect, the file number as such is of no relevance to a competitor who has to make up his mind whether he may use the invention or not. A correction does not affect his interests, if the relevant priority document is available. In the present case, the correct document was filed in due time regardless of the applicant having indicated the wrong priority date.

qu'il doit y avoir une erreur quelque part.

En outre, il convient d'observer que dans la pratique, lorsqu'une demande fondant une priorité est déposée le 31 décembre 1983, il est impossible qu'une déclaration de priorité déposée trois jours plus tard porte un numéro de dépôt de la même année.

Enfin, il y a lieu de garder à l'esprit, dans ce contexte, qu'un mandataire ayant l'expérience du dépôt de demandes européennes et internationales sait que lorsque la priorité d'une demande japonaise est revendiquée, le document original indique l'année "Showa". Il sait aussi que la transcription du numéro du document initial constitue, comme en l'espèce, une source d'erreur supplémentaire.

En ce qui concerne l'**incohérence manifeste** entre la date de dépôt, la date de priorité et le numéro de dépôt du document de priorité, le public ne pouvait, en l'espèce, se fonder sur l'exactitude de la publication de la demande de brevet européen. Aussi est-il admissible d'autoriser une correction *a posteriori* de la date de priorité, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans avis, que la requête en rectification ait été présentée des années plus tard seulement et qu'une date de priorité antérieure d'un an résulte de la correction.

5. Ence qui concerne la **requête en rectification du numéro de dépôt du document de priorité**, les considérations précitées conduisent à la même conclusion. De toute évidence, aucun intérêt majeur ne justifie le maintien d'un numéro de dépôt erroné dans la demande publiée. Pour tirer des conclusions de fond du document de priorité, les tiers doivent consulter le dossier. A cet égard, le numéro de dépôt en tant que tel ne présente aucun intérêt pour un concurrent devant déterminer s'il peut ou non utiliser l'invention. Une correction ne lèse en rien ses intérêts si le document de priorité pertinent est disponible. En l'espèce, le document correct a été déposé dans les délais, même si le demandeur a indiqué une date de priorité inexacte.

6. Nach Regel 67 EPÜ wird die **Rückzahlung der Beschwerdegebühr** angeordnet, wenn sie wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Die falsche Übertragung des japanischen Prioritätstags kann nicht als ein solcher Verfahrensmangel angesehen werden. Die Eingangsstelle ist nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften nicht verpflichtet, den Anmelder davon zu unterrichten, daß das "Showa-Jahr" in die christliche Zeitrechnung übertragen worden ist. Diese Übertragung ist eine Routine-sache, die allen, die beruflich mit gewerblichen Schutzrechten zu tun haben, vertraut ist (s. R. 79 PCT).

Offensichtlich hat die Prüfungsabteilung zunächst gezögert, eine Zwischenentscheidung zu erlassen, die sich nur mit dem Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung befaßt. Ihre ursprüngliche Absicht, ein zeitaufwendiges Zwischenverfahren zugunsten einer umfassenden Sachentscheidung zu vermeiden, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, auch wenn die Prüfungsabteilung dem Antrag der Anmelderin auf Erlass einer Zwischenentscheidung dann letzten Endes doch entsprochen hat.

Die Juristische Beschwerdekammer stellt daher fest, daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ nach der Sachlage dieses Falles nicht gerechtfertigt ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung vom 17. September 1990 wird aufgehoben.

2. Es wird angeordnet, den Erteilungsantrag zur europäischen Patentanmeldung Nr. 84 300 001.9 wie folgt zu berichtigen:

- Der in der Prioritätserklärung angegebene Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung wird durch das Datum "31. Dezember 1982" ersetzt.

- Das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage wird in "JP 233998/82" geändert.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

6. Pursuant to Rule 67 EPC, **reimbursement of the appeal fee** shall be ordered if it is equitable by reason of a substantial procedural violation. The wrong transcription of the Japanese priority date cannot be considered a procedural violation of this kind. The Receiving Section is not obliged by procedural law to inform the applicant that the "Showa" year has been transcribed to terms of the Christian era. The transcription is a routine matter familiar to the practitioners dealing with industrial property rights (see Rule 79 PCT).

The Examining Division apparently initially hesitated to issue an interlocutory decision dealing only with the request for correction of the declaration of priority. The original intention to avoid a time-consuming interlocutory procedure in favour of a comprehensive decision in substance does not amount to a procedural violation, even if in the end the Examining Division complied with the request of the applicant for an interlocutory decision.

The Legal Board of Appeal accordingly finds that the circumstances of the case do not justify an order for reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The interlocutory decision of the Examining Division dated 17 September 1990 is set aside.

2. It is ordered that the request for grant filed on European patent application No. 84 300 001.9 be corrected as follows:

- the filing date of the priority application as indicated in the declaration of priority shall be replaced by the date of "31st December, 1982";

- the application number of the priority document shall be replaced by "JP 233998/82".

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

6. Conformément à la règle 67 CBE, **le remboursement de la taxe de recours** est ordonné s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. La transcription inexacte de la date de priorité japonaise ne peut être considérée comme un tel vice de procédure. Les règles de procédure n'obligent pas la section de dépôt à informer le demandeur que l'année "Shows" a été exprimée selon l'ère chrétienne. Une telle transcription est une affaire de routine pour tout professionnel de la propriété industrielle (cf. règle 79 PCT).

Apparemment, la division d'examen avait initialement hésité à rendre une décision intermédiaire portant uniquement sur la requête en rectification de la déclaration de priorité. Son intention initiale d'éviter une procédure intermédiaire, qui prend du temps, en faveur d'une décision globale sur le fond ne constitue pas un vice de procédure, même si, finalement, la division d'examen a fait droit à la requête du demandeur tendant à obtenir une décision intermédiaire.

En conséquence, la Chambre de recours juridique estime que les circonstances de l'espèce justifient pas le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision intermédiaire de la division d'examen en date du 17 septembre 1990 est annulée.

2. Il est ordonné de rectifier la requête en délivrance concernant la demande de brevet européen n° 84 300 001.9 comme suit :

- la date de dépôt de la demande fondant la priorité telle qu'indiquée dans la déclaration de priorité doit être remplacée par la date du "31 décembre 1982" ;

- le numéro du document de priorité doit être remplacé par "JP 233998/82".

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 1. Dezember 1992

J 2/92 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: M. Aúz Castro
G. Davies

Anmelder: Vereinigte Staaten von
Amerika, vertreten durch den Mini-
ster, United States Department of
Commerce

Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/UNITED STATES

Artikel: 88 (1), 122, 150 (3), 158 (1)
EPÜ; 8, 48 (2) a) PCT; 4 PVÜ

Regel: 38 (1) und (3), 67, 88, 104b (3)
EPU; 4.10, 17.1 a) und b), 91.1 PCT

Schlagwort: "Berichtigung von
Angaben nach der Veröffentlichung"
- "Schreibfehler - Interesse Dritter -
offensichtliche Unstimmigkeit" -
"Austausch des Prioritätsbelegs" -
"Rückzahlung der Beschwerdege-
bühr - wesentlicher Verfahrensmangel"

Leitsätze

*I. Die zu einer Prioritätserklärung
gehörenden Angaben (Datum und
Aktenzeichen gemäß Regel 4.10 a)
PCT) können auch noch nach Veröf-
fentlichung der internationalen
Anmeldung ohne einen entsprechen-
den Hinweis berichtigt werden,
sofern die Interessen Dritter nicht
verletzt werden (s. J 4/82, ABI. EPA
1982, 385 und J 3/82, ABI. EPA 1983,
171).*

*Die Interessen Dritter werden durch
eine Berichtigung nicht verletzt,
wenn die Unrichtigkeit der zur Priori-
tätserklärung gehörenden Angaben
aus der veröffentlichten Patentan-
meldung ohne weiteres ersichtlich
ist ("offensichtliche Unstimmig-
keit").*

*II. Hat der Anmelder die Übermitt-
lung der Prioritätsbelege nach Regel
17.1 b) PCT fristgerecht beantragt, so
kann ein falsches Dokument auch
noch nach Veröffentlichung der
internationalen Anmeldung durch
das richtige ersetzt werden, wenn im
Übermittlungsantrag versehentlich
ein falsches Aktenzeichen angege-
ben war.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am Montag, den 24. Juli 1989

Decision of the Legal Board of Appeal dated 1 December 1992

J 2/92 - 3.1.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: M. Aúz Castro
G. Davies

Applicant: The United States of
America as represented by the
Secretary, United States Department
of Commerce

Headword: Priority declaration
(correction)/UNITED STATES

Article: 88(1), 122, 150(3), 158(1) EPC;
8, 48(2)(a) PCT; 4 PC

Rule: 38(1), 38(3), 67, 88, 104b(3)
EPC; 4.10, 17.1(a), 17.1(b), 91.1 PCT

Keyword: "Correction of particulars
after publication" - "Errors of tran-
scription - interest of third parties -
apparent discrepancy" - "Replace-
ment of priority document" - "Reim-
bursement of appeal fee - substan-
tial procedural violation"

Headnote

*I. Particulars of the priority declara-
tion (date and file number pursuant
to Rule 4.10(a) PCT) may be correct-
ed even after publication of the inter-
national application without a warn-
ing provided that the interests of
third parties are not adversely affect-
ed (see decisions J 4/82, OJ EPO
1982, 385, and J 3/82, OJ EPO 1983,
171).*

*The interests of third parties are not
adversely affected by a correction, if
the mistake in the particulars of the
priority declaration is apparent on
the face of the published patent
application ("apparent discrepancy").*

*II. In cases where the applicant
requested transmittal of the priority
documents according to Rule 17.1(b)
PCT in due time, a wrong document
may be replaced, even after publica-
tion of the international application,
if the request for transmittal
erroneously indicated a wrong docu-
ment number.*

Summary of Facts and Submissions

I. On Monday, 24 July 1989 the appli-

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 1^{er} décembre 1992

J 2/92 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: O. Bossung
Membres: M. Aúz Castro
G. Davies

Demandeur : Etats-Unis d'Amérique,
représentés par le ministère du com-
merce des Etats-Unis

Référence : Déclaration de priorité
(correction)/ETATS-UNIS

Article 88(1), 122, 150(3), 158(1)
CBE; 8, 48(2)a) PCT, 4 Convention de
Paris

Règle : 38(1), 38(3), 67, 88, 104ter(3)
CBE, 4.10, 17.1 a), 17.1 b), 91.1 PCT

Mot-clé: "Rectification d'indications
après la publication" - "Erreurs de
transcription - intérêt des tiers -
incohérence manifeste" - "Rempla-
cement du document de priorité" -
"Remboursement de la taxe de
recours - vice substantiel de procé-
dure"

Sommaire

*I. Les indications contenues dans la
déclaration de priorité (date et numé-
ro de dépôt conformément à la
règle 4.10a) PCT) peuvent être recti-
fiées sans avis même après la publi-
cation de la demande internationale,
à condition que les intérêts des tiers
ne s'en trouvent pas lésés (cf. déci-
sions J 4/82, JO OEB 1982, 385 et
J 3/82, JO OEB 1983, 171).*

*Une rectification ne lèse pas les inté-
rêts des tiers lorsque l'erreur conte-
nue dans les indications de la déclara-
tion de priorité est manifeste au vu
de la demande de brevet publiée
("incohérence manifeste").*

*II. Lorsque le demandeur requiert la
transmission des documents de prio-
rité conformément à la règle 17.1b)
PCT dans les délais, un document
inexact peut être remplacé même
après la publication de la demande
internationale si la requête en trans-
mission portait erronément un faux
numéro de document.*

Exposé des faits et conclusions

I. Le lundi 24 juillet 1989, le deman-

reichte der Anmelder/Beschwerdeführer beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten als Anmeldeamt die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 89/03267 ein. Im hierfür vorgesehenen Feld Nr. VI des Antrags für die internationale Anmeldung (PCT/RO/101) wurden die Prioritäten dreier nationaler (amerikanischer) Anmeldungen beansprucht. Die diesbezüglichen Einträge im Formblatt lauteten wie folgt:

Staat	Anmeldedatum	Aktenzeichen
(1) Vereinigte Staaten von Amerika	23. Juli 1988	223 270
(2) Vereinigte Staaten von Amerika	13. Dezember 1988	283 739
(3) Vereinigte Staaten von Amerika	27. April 1989	334 304

Das Anmeldeamt wurde unter nochmaliger Angabe der vorstehenden Aktenzeichen ersucht, beglaubigte Abschriften der angeführten früheren Anmeldungen anzufertigen und dem Internationalen Büro zu übermitteln (letzter Abschnitt im Feld Nr. VI des Antragsformblatts).

II. Beim amerikanischen Anmeldeamt wurde ferner ein vom 24. Juli 1989 datiertes Übermittlungsschreiben zur internationalen PCT-Anmeldung eingereicht, in dem unter anderem die Anfertigung und Übermittlung beglaubigter Abschriften des im Feld Nr. VI des Antragsformblatts bezeichneten Prioritätsbelege und die Ausstellung einer Genehmigung für die Übermittlung ins Ausland beantragt wurden. Für die Zwecke dieser Genehmigung wurden unter anderem folgende Angaben gemacht:

"Es liegen drei frühere Anmeldungen vor:

(A) Anmeldung mit der Nummer 223 270, eingereicht am 23. Juli 1988,

(B) Continuation-in-part-Anmeldung von A mit der Nummer 283 739, eingereicht am 13. Dezember 1988,

und

(C) Continuation-in-part-Anmeldung von B mit der Nummer 334 304, eingereicht am 27. April 1989."

Ergänzend wurde folgendes festgestellt: "Der Gegenstand dieser drei früheren Anmeldungen entspricht zusammen genommen im wesentlichen demjenigen der beigefügten internationalen Anmeldung."

cant and appellant filed international application PCT/US 89/03267 at the US Patent and Trademark Office as receiving Office. In the International Application Form (PCT/RO/101), Box No. VI relating to the priority claim was completed claiming the priorities of three national (US) applications. As entered in the form, these were:

Country	Filing date	Application number
(1) United States of America	23 July 1988	223,270
(2) United States of America	13 December 1988	283,739
(3) United States of America	27 April 1989	334,304

The receiving Office was requested to prepare and transmit to the International Bureau certified copies of the above-mentioned earlier applications repeating the above-stated document numbers (final part of Box No. VI of the International Application Form).

II. Also filed at the US receiving Office was a PCT International Application Transmittal Letter dated 24 July 1989 asking *inter alia* for the preparation and transmittal of certified copies of the priority documents as identified in Box VI of the request form, and for a foreign transmittal licence. As part of the Disclosure Information for obtaining such licence it was stated:

"There are three prior applications:

(A) Serial Number 223,270 filed on July 23, 1988;

(B) a continuation-in-part of A — Serial Number 283,739 filed on December 13, 1988;

and

(C) a continuation-in-part of (B) — Serial Number 334,304 filed on April 27, 1989"

It was added that "the combined subject-matter of these three prior applications is substantially identical to the subject-matter of the accompanying international application".

deur et requérant a déposé la demande internationale PCT/US 89/03267 auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis en tant qu'office récepteur. Dans le formulaire de demande internationale (PCT/RO/101), il a, dans le cadre VI concernant la revendication de priorité, revendiqué la priorité de trois demandes nationales (américaines). Le formulaire comportait les indications suivantes

Pays	Date de dépôt	Demande n°
1) Etats-Unis d'Amérique	23 juillet 1988	223270
2) Etats-Unis d'Amérique	13 décembre 1988	283 739
3) Etats-Unis d'Amérique	27 avril 1989	334 304

L'office récepteur a été prié de préparer et de transmettre au Bureau international des copies certifiées conformes des demandes antérieures précitées en reprenant les numéros des documents susmentionnés (dernière partie du cadre VI du formulaire de demande internationale).

II. Le demandeur a également adressé à l'office récepteur américain une lettre de transmission de la demande internationale PCT en date du 24 juillet 1989, dans laquelle il a notamment demandé que soient préparées et transmises des copies certifiées conformes des documents de priorité indiqués dans le cadre VI du formulaire, et que lui soit délivrée une autorisation de transmission à l'étranger. A cette fin, il a indiqué ce qui suit:

"Il existe trois demandes antérieures:

(A) Demande numéro 223 270, déposée le 23 juillet 1988 ;

(B) demande continuation-in-part de A — numéro 283 739, déposée le 13 décembre 1988 ;

et

(C) demande continuation-in-part de B — numéro 334 304, déposée le 27 avril 1989"

Il a ajouté que "l'objet combiné de ces trois demandes antérieures est pour l'essentiel identique à l'objet de la demande internationale jointe".

Richtig hätten die Prioritätsangaben dagegen wie folgt gelautet:

However, the correct information regarding the priorities would have been:

Or, les indications correctes relatives à ces priorités auraient dû être :

Anmeldedatum	Aktenzeichen	Filing date	Application number	Date de dépôt	Demande numéro
(1) 22. Juli 1988 (ein Freitag)	223 270	(1) 22 July 1988 (a Friday)	223,270	(1) 22 juillet 1988 (un vendredi)	223 270
(2)		(2)		(2)	
(3) 27. April 1989	344 304	(3) 27 April 1989	344,304	(3) 27 avril 1989	344 304

Die Nummer 334 304 trägt eine im Namen mehrerer Erfinder eingereichte Anmeldung vom 6. April 1989, die einen völlig anderen Gegenstand betrifft.

Document 334,304 concerns in fact an application in the name of different inventors concerning a different subject-matter, the application being dated 6 April 1989.

Le document 334 304 est en fait une demande déposée le 6 avril 1989 au nom de plusieurs inventeurs et concerne un objet différent.

III. Das amerikanische Anmeldeamt übermittelte die Anmeldung dem Internationalen Büro, wo sie am 4. September 1989 einging. Mit Schreiben vom 6. September 1989 unterrichtete das Internationale Büro das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt vom Eingang des Aktenexemplars und bestätigte dabei die vom Anmelder beanspruchten drei Prioritätsdaten.

III. The US receiving Office forwarded the application to the International Bureau, which received it on 4 September 1989. The International Bureau notified the European Patent Office, in its capacity as a designated Office, by letter dated 6 September 1989 of the receipt of the record copy confirming the three priority dates as claimed by the applicant.

III. L'office récepteur américain a transmis la demande au Bureau international, qui l'a reçue le 4 septembre 1989. Par lettre en date du 6 septembre 1989, celui-ci a informé l'Office européen des brevets en sa qualité d'office désigné, qu'il avait reçu l'exemplaire original confirmant les trois dates de priorité telles que revendiquées par le demandeur.

IV. Die PCT-Anmeldung und der internationale Recherchenbericht (des amerikanischen Amts als ISA) wurden vom Internationalen Büro am 8. Februar 1990 mit den vom Anmelder (zum Teil falsch) angegebenen beanspruchten Prioritätsdaten veröffentlicht.

IV. Both the PCT application and the international search report (ISA/US) were published by the International Bureau on 8 February 1990, stating the claimed priority data as (partially wrongly) submitted by the applicant.

IV. La demande PCT et le rapport de recherche internationale (ISA/US) ont été publiés par le Bureau international le 8 février 1990 et comportaient les indications relatives aux priorités revendiquées telles qu'elles ont été communiquées (en partie erronément) par le demandeur.

V. Das Internationale Büro leitete die Anmeldung dem Europäischen Patentamt als ausgewähltem Amt zu. In der gemäß Regel 61.2 PCT ergangenen Mitteilung vom 9. Februar 1990 war wiederum das falsche Prioritätsdatum (23. Juli 1988) angegeben. Das EPA teilte dem zugelassenen Vertreter des Anmelders mit Schreiben vom 9. März 1990 mit, daß die Anmeldung die europäische Anmeldenummer 89 909 503.8 erhalten habe.

V. The International Bureau forwarded the application to the European Patent Office in its capacity as elected Office; the notification of 9 February 1990 issued pursuant to Rule 61.2 PCT stated once more the wrong filing date of 23 July 1988. The EPO informed the applicant's professional representative, by letter dated 9 March 1990, that European patent application No. 89 909 503.8 had been allocated to the application.

V. Le Bureau international a transmis la demande à l'Office européen des brevets en sa qualité d'office élu; la notification établie le 9 février 1990 conformément à la règle 61.2 PCT comportait elle aussi la date de dépôt erronée du 23 juillet 1988. Par lettre datée du 9 mars 1990, l'OEBa informé le mandataire agréé du demandeur que la demande avait reçu le numéro de demande de brevet européen 89 909 503.8.

VI. Mit Schreiben vom 2. April 1990 unterrichtete das amerikanische Anmeldeamt den Vertreter des Anmelders davon, daß die Prioritätsbelege, wie in der internationalen Anmeldung und im Übermittlungsschreiben beantragt, dem Internationalen Büro übermittelt worden seien. Das Internationale Büro erhielt also Abschriften der richtigen Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 283 739 sowie des vom Anmelder versehentlich angegebenen falschen Prioritätsbelegs Nr. 334 304. Es bestätigte dem Anmelder am 9. bzw. 17. August 1990 mit Kopie an das EPA, daß die Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 334 304 am 15. Mai 1990 und der Beleg Nr. 283 739 am 24. Juli 1990 bei ihm eingegangen waren.

VI. By letter dated 2 April 1990, the US receiving Office notified the appellant's professional representative of the transmittal of the priority documents to the International Bureau, as requested in the international application and the transmittal letter. Accordingly, the International Bureau received copies of the correct priority documents Nos. 223,270 and 283,739 and, as erroneously requested by the applicant, of the wrong document No. 334,304. The international Bureau confirmed by notifications to the applicant and with copies to the EPO dated 9 and 17 August 1990 that it received the priority documents 223,270 and 334,304 on 15 May 1990 and document No. 283,739 on 24 July 1990.

VI. Par lettre en date du 2 avril 1990, l'office récepteur américain a notifié au mandataire agréé du demandeur la transmission des documents de priorité au Bureau international comme il l'avait sollicité dans la demande internationale et la lettre de transmission. Aussi le Bureau international a-t-il reçu les copies des documents de priorité corrects n^{os} 223 270 et 283 739 et du document inexact n^o 334 304 que le demandeur avait indiqué par erreur. Par notifications au demandeur et par copies à l'OEB en date du 9 et du 17 août 1990, le Bureau international a accusé réception des documents de priorité 223 270 et 334 304 le 15 mai 1990, et du document n^o 283 739 le 24 juillet 1990.

VII. Mit zwei Schreiben vom 25. Mai 1990 forderte das Internationale Büro den Vertreter des Anmelders auf, die Berichtigung "einer Unstimmigkeit" zu beantragen: Während im Feld Nr. VI des Antragsformblatts der internationalen Anmeldung als beanspruchtes Prioritätsdatum der 23. Juli 1988 (bzw. der 27. April 1989) angegeben sei, weise die am 15. Mai 1990 beim Internationalen Büro eingegangene beglaubigte Abschrift der entsprechenden prioritätsbegründenden Anmeldung den 22. Juli 1988 (bzw. den 6. April 1989) als Anmeldetag aus.

VIII. Daraufhin stellten die zugelassenen Vertreter des Anmelders mit Schreiben vom 6. Juli 1990 einen Berichtigungsantrag und gaben an, daß

- das richtige Prioritätsdatum der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung der 22. Juli 1988 (statt 23. Juli 1988) gewesen wäre und
- das beanspruchte dritte Prioritätsdatum (27. April 1989) in 6. April 1989 geändert werden solle.

IX. Das Internationale Büro übermittelte dem EPA Abschriften der Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 283 739 sowie des falschen Prioritätsbelegs Nr. 334 304 und teilte dem Vertreter des Anmelders in vier Schreiben vom 9. und 17. August 1990 (mit Kopie an das EPA) mit, daß

- die Abschrift des Prioritätsbelegs Nr. 283 739 nicht innerhalb der Frist gemäß Regel 17.1a) PCT eingegangen sei,
- der Anmelder mit dem Schreiben vom 25. Mai 1990 fälschlich zur Stellung eines Berichtigungsantrags aufgefordert worden sei, da die Frist nach Regel 91.1 g) PCT damals bereits abgelaufen gewesen sei, und
- ein Berichtigungsantrag noch direkt bei den einzelnen Bestimmungsorten gestellt werden könne.

Der Anmelder wurde schließlich auch davon in Kenntnis gesetzt, daß den Bestimmungsorten zusammen mit den obengenannten Prioritätsbelegen vorsorglich eine Kopie dieser Schreiben zugegangen sei.

X. Als Anlage zu einem Schreiben vom 3. Dezember 1990 übermittelte das Internationale Büro dem EPA eine Kopie des (am 4. September 1990 vom amerikanischen Amt als IPEA erstellten) internationalen vorläufigen Prüfungsberichts. Der vom

VII. By two letters dated 25 May 1990, the International Bureau invited the applicant's professional representative to request rectification with regard to "an inconsistency" between the priority date of 23 July 1988 (and 27 April 1989 respectively) claimed in Box VI of the Request of the above international application and the filing date of 22 July 1988 (and 6 April 1989 respectively) appearing on the certified copy of the priority application received by the International Bureau on 15 May 1990.

VIII. By letter dated 6 July 1990, the applicant's professional representatives requested rectification of errors indicating that

- the correct priority date of the first priority application would have been 22 July 1988 (instead of 23 July 1988) and
- the claimed third priority date of 27 April 1989 should be replaced by 6 April 1989.

IX. The International Bureau transmitted copies of the priority documents Nos. 223,270 and 283,739 and the wrong document No. 334,304 to the EPO and notified the applicant's professional representative (copies to the EPO) by four letters dated 9 and 17 August 1990 that

- the copy of the priority document No. 283,739 had not been received within the time limit referred to in Rule 17.1(a) PCT,
- the letter dated 25 May 1990 inviting the applicant to request correction had been sent in error, as the time limit under Rule 91.1(g) PCT had expired and
- a request for rectification could still be submitted directly to each designated Office.

The applicant was finally informed that a copy of these letters, together with the above-mentioned priority documents, had been forwarded to the designated Offices for their consideration.

X. Attached to its letter dated 3 December 1990, the International Bureau transmitted to the EPO a copy of the international preliminary examination report (completed on 4 September 1990 by IPEA/US). The applicant's European professional

VII. Le 25 mai 1990, le Bureau international a envoyé deux lettres au mandataire agréé du demandeur, dans lesquelles il l'a invité à présenter une requête en rectification en raison d'une "incohérence" entre la date de priorité du 23 juillet 1988 (et du 27 avril 1989 respectivement) revendiquée dans le cadre VI de la requête relative à la demande internationale précitée et la date de dépôt du 22 juillet 1988 (et du 6 avril 1989 respectivement) qui figure dans la copie certifiée conforme de la demande fondant la priorité reçue par le Bureau international le 15 mai 1990.

VIII. Par lettre en date du 6 juillet 1990, le mandataire agréé du demandeur a présenté une requête en rectification d'erreurs, indiquant que

- la date de priorité correcte de la première demande fondant la priorité aurait dû être le 22 juillet 1988 (au lieu du 23 juillet 1988) et que
- la troisième date de priorité revendiquée (27 avril 1989) devrait être le 6 avril 1989.

IX. Le Bureau international a transmis à l'OEB les copies des documents de priorité n°s 223 270 et 283 739 ainsi que du document inexact n°334 304, et a adressé au mandataire agréé du demandeur quatre lettres datées du 9 et du 17 août 1990 (avec copies à l'OEB), dans lesquelles il l'informait que

- la copie du document de priorité n° 283 739 n'avait pas été reçue dans le délai visé à la règle 17.1a) PCT,
- la lettre datée du 25 mai 1990 par laquelle le demandeur était invité à demander une rectification avait été envoyée par erreur, le délai prévu à la règle 91.1 g) PCT étant arrivé à expiration,
- une requête en rectification pouvait encore être présentée directement auprès de chaque office désigné.

Enfin, le demandeur a été informé qu'une copie de ces lettres ainsi que les documents de priorité susmentionnés avaient été envoyés aux offices désignés pour examen.

X. A sa lettre à l'OEB en date du 3 décembre 1990, le Bureau international a joint une copie du rapport d'examen préliminaire international (achevé le 4 septembre 1990 par l'Office des Etats-Unis en tant qu'IPEA). Le mandataire agréé euro-

Anmelder für das Verfahren vor dem EPA bevollmächtigte europäische zugelassene Vertreter leitete mit Übermittlungsschreiben vom 28. Dezember 1990 und dem Formblatt 1200, die beide am folgenden Tag beim EPA eingingen, die regionale (europäische) Phase der Anmeldung ein.

XI. Mit Schreiben vom 2. April 1991 wies die Eingangsstelle des EPA den europäischen zugelassenen Vertreter des Anmelders darauf hin, daß die vom Internationalen Büro veröffentlichten Prioritätsdaten und die in der Abschrift der Prioritätsbelege ausgewiesenen Daten wie folgt voneinander abwichen:

US-Anmeldung Nr. 223 270:
23.7.1988 und 22.7.1988

US-Anmeldung Nr. 334 304:
27.4.1989 und 6.4.1989

Nach Rückfrage beim amerikanischen Vertreter beantragte der europäische zugelassene Vertreter auf dessen Weisung mit Schreiben vom 16. Mai 1991 folgende Berichtigungen:

- Prioritätsdatum der Anmeldung Nr. 223 270: 22.7.1988

- Nummer der prioritätsbegründenden Anmeldung vom 27.4.1989: 344 304

Darüber hinaus wurde beantragt, zusammen mit den bibliographischen Daten der internationalen Anmeldung einen für die Öffentlichkeit bestimmten Hinweis auf den vorliegenden Berichtigungsantrag nach Regel 88 EPÜ zu veröffentlichen sowie eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ anzuberaumen.

XII. Die bibliographischen Daten der Euro-PCT-Anmeldung wurden am 29. Mai 1991 in Abschnitt 1.1 des Europäischen Patentblatts unter der Nummer 0 428603 bekanntgemacht, wie es dem Anmelder mit Schreiben vom 17. April 1991 angekündigt worden war.

XIII. Am 9. Juli 1991 erhielt das EPA zusammen mit einem Übermittlungsschreiben vom 4. Juli 1991 eine beglaubigte Abschrift des richtigen Prioritätsbelegs Nr. 344 304.

XIV. Mit Entscheidung vom 19. Juli 1991 wies die Eingangsstelle den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück:

Gemäß Artikel 150 (3) EPÜ sei Regel

representative, authorised for the proceedings at the EPO, initiated the European regional phase of the application by transmittal letter dated 28 December 1990 and the attached form 1200, both received by the EPO the following day.

XI. By letter dated 2 April 1991, the Receiving Section of the EPO informed the applicant's European professional representative that the priority dates as published by the International Bureau and the dates appearing in the copy of the priority documents differed as follows:

US serial No. 223,270: 23.07.1988 and 22.07.1988;

US serial No. 334,304: 27.04.1989 and 06.04.1989.

After having reported on these discrepancies to the US professional representative and having received instructions, the European professional representative requested the following corrections by letter dated 16 May 1991:

- priority date of application 223,270: 22.07.1988;

- serial No. of priority document dated 27.04.1989: 344,304.

In addition, it was requested that the publication of the bibliographic data of the international application should be accompanied by a notice informing the public of the present request for correction under Rule 88 EPC and that oral proceedings under Article 116 EPC be appointed.

XII. The bibliographic data of the Euro-PCT patent application were published on 29 May 1991 in section 1.1 of the European Bulletin under No. 0 428603 according to notification of the publication to the applicant by letter dated 17 April 1991.

XIII. On 9 July 1991 the EPO received a certified copy of the correct priority document No. 344,304, accompanied by a transmittal letter dated 4 July 1991.

XIV. By decision dated 19 July 1991, the Receiving Section refused the request for correction on the following grounds:

Rule 88 EPC providing for correction

péen du demandeur, habilité à agir devant l'OEB, a ouvert la phase régionale européenne de la demande en envoyant à l'OEB une lettre de transmission datée du 28 décembre 1990 et accompagnée du formulaire 1200, que l'OEB a reçus le lendemain.

XI. Par lettre en date du 2 avril 1991, la section de dépôt de l'OEB a informé le mandataire agréé européen du demandeur que les dates de priorité publiées par le Bureau international différaient des dates figurant dans la copie des documents de priorité comme suit :

demande américaine n° 223 270 : 23.7.1988 et 22.7.1988;

demande américaine n° 334 304 : 27.4.1989 et 6.4.1989.

Après avoir informé le mandataire agréé américain de ces incohérences et après avoir reçu des instructions de sa part, le mandataire agréé européen a, par lettre datée du 16 mai 1991, demandé que soient apportées les corrections suivantes :

- date de priorité de la demande 223 270 : 22.7.1988;

- numéro du document de priorité en date du 27.4.1989 : 344 304.

En outre, il a demandé d'assortir la publication des données bibliographiques de la demande internationale d'une mention informant le public de la requête en rectification présentée conformément à la règle 88 CBE, et de fixer une date pour une procédure orale conformément à l'article 116 CBE.

XII. Les données bibliographiques de la demande de brevet euro-PCT ont été publiées le 29 mai 1991 au Bulletin européen, section 1.1, sous le n° 0 428 603, conformément à la notification adressée au demandeur le 17 avril 1991 pour l'informer de la publication.

XIII. Le 9 juillet 1991, l'OEB a reçu une copie certifiée conforme du document de priorité correct n° 344 304, accompagnée d'une lettre de transmission datée du 4 juillet 1991.

XIV. Par décision en date du 19 juillet 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification aux motifs suivants :

La règle 88 CBE, qui permet la cor-

88 EPÜ, die die Berichtigung von Mängeln vorsehe, grundsätzlich auch auf Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar. Der Berichtigungsantrag sei beim EPA aber so spät eingegangen, daß dieses vor der Bekanntmachung der Anmeldung nicht mehr über den Antrag habe entscheiden oder auch nur einen Hinweis darauf in die Veröffentlichung habe aufnehmen können. Ohne einen solchen Hinweis könne im Hinblick auf das vorrangige Interesse der Öffentlichkeit keine Berichtigung mehr vorgenommen werden (s. J 3/81, ABI. EPA 1982, 100). Im Falle einer Berichtigung des falschen Prioritätsdatums nach der Veröffentlichung sähe sich die Öffentlichkeit nämlich irregeführt.

Bezüglich des falschen Aktenzeichens wies die Eingangsstelle darauf hin, daß sich die Öffentlichkeit nicht auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen verlassen können, weil ein falsches Aktenzeichen veröffentlicht worden und das entsprechende falsche Dokument auch in die Akte gelangt sei.

XV. Am 13. September 1991 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, nachdem er bereits am 12. September 1991 die entsprechende Gebühr entrichtet hatte. Die schriftliche Beschwerdebeurteilung vom 25. November 1991 ging beim EPA zwei Tage später ein.

Der Beschwerdeführer beantragt

- die Berichtigung des beanspruchten ersten Prioritätsdatums (A),
- die Berichtigung des Aktenzeichens der beanspruchten dritten Priorität (C),
- den Austausch des falschen (amerikanischen) Prioritätsbelegs Nr. 334 304 gegen den richtigen (amerikanischen) Prioritätsbeleg Nr. 344 304 (gemäß Schreiben des Anmelders vom 16. Mai 1991, Seite 3 letzter Absatz)
- und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Beschwerdeführer hat im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

Die Mängel in der Prioritätserklärung seien auf einen Schreibfehler und ein Mißverständnis bei einem Telefongespräch zurückzuführen; es handle sich somit um bloße Versehen einer Bürokratie, die nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könnten. Der

of errors was in principle applicable to Euro-PCT applications pursuant to Article 150(3) EPC. The request for correction had arrived at the EPO so late, however, that the EPO was not able to come to a decision on the request before publication of the application or even to include a warning of the correction in the publication. As no warning had been published, a correction was no longer possible because of the overriding factor of the public interest (see decision J 3/81, OJ EPO 1982, 100). The public would have been misled had the wrong priority date been corrected after publication.

Concerning the wrong document number, the Receiving Section pointed out that the public could not rely on the published information as being both accurate and complete because a wrong document number was published and the corresponding wrong document was on file.

XV. On 13 September 1991, the applicant filed a notice of appeal against this decision having paid the appeal fee on 12 September 1991. A written statement of grounds of appeal dated 25 November 1991 was received by the EPO two days later.

The appellant requested that:

- the claimed first priority date (A) be corrected;
- the document number concerning the third priority claim (C) be corrected;
- the replacement of the (US) priority document No. 334,304 by (US) priority document No. 344,304 (see letter of the applicant dated 16 May 1991, page 3, last paragraph) be allowed;
- the appeal fee be refunded.

The appellant argued essentially as follows:

The errors in the priority declaration had resulted from a typing error and from a misunderstanding during a telephone conversation and thus were simple clerical errors that could be corrected pursuant to Rule 88 EPC. The appellant explained in

rection d'erreurs, est en principe applicable aux demandes euro-PCT conformément à l'article 150(3) CBE. Cependant, la requête en rectification est parvenue à l'OEB si tardivement que celui-ci n'a plus été en mesure de rendre une décision sur la requête avant la publication de la demande, voire de faire paraître un avis de rectification dans la publication. Aucun avis n'ayant été publié, aucune correction n'était plus possible, vu l'intérêt primordial des tiers (cf. décision J 3/81, JO OEB 1982, 100). Une rectification de la date de priorité erronée après la publication aurait induit le public en erreur.

En ce qui concerne le numéro de document inexact, la section de dépôt a fait observer que les tiers ne pouvaient compter sur une information complète et exacte, étant donné qu'un numéro de document inexact a été publié et que le document inexact correspondant figure au dossier.

XV. Le 13 septembre 1991, le demandeur a formé un recours contre cette décision, après avoir acquitté la taxe de recours le 12 septembre 1991. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours en date du 25 novembre 1991 a été reçu par l'OEB deux jours plus tard.

Le requérant a demandé:

- la correction de la première date de priorité revendiquée (A) ;
- la correction du numéro du document relatif à la troisième revendication de priorité (C) ;
- le remplacement du document de priorité (américain) n°334 304 par le document de priorité (américain) n°344 304 (cf. lettre du demandeur en date du 16 mai 1991, page 3, dernier paragraphe) ;

- le remboursement de la taxe de recours.

Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Les erreurs contenues dans la déclaration de priorité proviennent d'une erreur de frappe et d'un malentendu lors d'une conversation téléphonique, si bien que, s'agissant de simples erreurs de dactylographie, elles peuvent être rectifiées au titre de la

Beschwerdeführer ging im einzelnen auf die besonderen Umstände ein, die zu den Fehlern in der Prioritätserklärung geführt hatten, und legte schriftliche Erklärungen des amerikanischen und des europäischen zugelassenen Vertreters vom 14. bzw. 26. November 1991 vor.

Der Beschwerdeführer vertrat die Ansicht, nach der einschlägigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer könnten Versehen einer Bürokratie auch noch nach Veröffentlichung der Anmeldung berichtigt werden, sofern die Interessen Dritter nicht verletzt würden. Bei einer Überprüfung der Prioritäten im Wege der Akteneinsicht würden Dritte sofort erkennen, daß die veröffentlichten Prioritätserklärungen Fehler enthielten, da diese aus der internationalen Anmeldung und dem Schriftverkehr zwischen dem Internationalen Büro und dem amerikanischen Vertreter des Anmelders ohne weiteres ersichtlich seien. Jemand, für den das genaue Prioritätsdatum entscheidend sei, hätte sofort bemerkt, daß das Prioritätsdatum des 23. Juli 1988 nicht stimmen könne, weil dies ein Samstag gewesen sei. Amerikanischen Patentanmeldungen werde als Anmeldetag nie ein auf ein Wochenende fallender Tag zuerkannt.

Überdies werde das Interesse der Öffentlichkeit durch die Vorverlegung des Prioritätsdatums um nur einen Tag nicht wesentlich verletzt.

Der Beschwerdeführer machte des weiteren geltend, daß das falsch angegebene Aktenzeichen der Anmeldung Nr. 344 304 einen Dritten nicht irreführen würde, weil der Fehler bei Akteneinsicht auffiele. Selbst Mitglieder der Öffentlichkeit, die nicht in die amtliche Akte Einsicht nähmen, könnten nicht nachhaltig irregeführt werden, weil in der veröffentlichten internationalen Anmeldung ja Datum und Staat richtig ausgewiesen seien.

Der Mangel, daß die beglaubigte Abschrift der richtigen prioritätsbegründenden Anmeldung Nr. 344 304 nicht innerhalb der Frist von 16 Monaten eingereicht worden sei, sei als durch die Nachreichung des richtigen Dokuments geheilt anzusehen.

XVI. Für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr brachte der Beschwerdeführer folgende Gründe vor:

Die Eingangsstelle habe den im Rahmen des Berichtigungsgesuchs vom 16. Mai 1991 gestellten Antrag auf

detail the particular circumstances that had led to the mistakes in the priority declaration and submitted written declarations from both the US and the European professional representatives dated 14 and 26 November 1991 respectively.

The appellant considered that, according to the relevant jurisprudence of the Legal Board of Appeal, correction of clerical errors was possible even after publication of the application provided that the interests of third parties were not adversely affected. On checking the priorities by file inspection third parties would immediately realise that there were errors in the published priority declarations, these being apparent on the face of the international application and from the correspondence between the International Bureau and the applicant's US professional representative. An individual to whom the exact priority date was critical would have realised immediately that the priority date of 23 July 1988 could not be correct because this day was a Saturday. US patent applications were never accorded weekend filing dates.

Furthermore, by allowing the priority period to be backdated by only one day, the public interest would not be significantly prejudiced.

Concerning the error in the serial number of application No. 344,304, the appellant submitted that a third party would not be misled because on inspection of the file the error would be revealed. As the published international application showed the correct date and State, even members of the public who did not consult the official file could not be significantly misled.

The late filing of the certified copy of the correct priority application No. 344,304 after expiry of the 16-month period was considered a deficiency which had been remedied by subsequent filing of the correct document.

XVI. The applicant requested that the appeal fee be refunded on the following grounds:

The Receiving Section had ignored the request for oral proceedings asked for in the correction request

règle 88 CBE. Le requérant a exposé en détail les circonstances qui ont conduit aux erreurs contenues dans la déclaration de priorité, et a produit des déclarations écrites des mandataires agréés américain et européen datées respectivement du 14 et du 26 novembre 1991.

De l'avis du requérant, la jurisprudence en la matière de la Chambre de recours juridique permet de corriger des erreurs de dactylographie même après la publication de la demande, à condition de ne pas léser les intérêts des tiers. En vérifiant les priorités lors de l'inspection publique, les tiers constateraient immédiatement que les déclarations de priorité publiées contiennent des erreurs qui ressortent à l'évidence de la demande internationale et de la correspondance échangée entre le Bureau international et le mandataire agréé américain du demandeur. Toute personne pour qui la date de priorité exacte est essentielle se serait immédiatement rendu compte que la date de priorité du 23 juillet 1988 ne pouvait être correcte, puisqu'il s'agissait d'un samedi. Les demandes de brevet américain ne portent jamais de dates de dépôt tombant une fin de semaine.

En outre, en donnant à la priorité une date antérieure d'un jour seulement, l'intérêt des tiers ne s'en trouverait pas fortement lésé.

Le requérant a fait valoir que l'inexactitude du numéro de la demande n° 344 304 n'aurait pas induit un tiers en erreur, puisque l'inspection publique ferait apparaître cette erreur. Étant donné que la demande internationale publiée porte la date correcte et le nom de l'État, même les tiers qui ne consultent pas le dossier officiel ne pourraient guère être induits en erreur.

Le dépôt tardif de la copie certifiée conforme du document de priorité correct n° 344 304, après l'expiration du délai de seize mois, est considéré comme une irrégularité à laquelle il a été remédié par le dépôt ultérieur du document correct.

XVI. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours aux motifs suivants :

La section de dépôt n'a pas tenu compte de la requête en procédure orale formulée dans la requête en

mündliche Verhandlung ignoriert.

Die Entscheidung vom 19. Juli 1991 sei ergangen, ohne daß der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit erhalten habe, die im Berichtigungsantrag versprochenen Angaben und Beweismittel vorzulegen, die belegen sollten, wie die Fehler im einzelnen zustande gekommen waren.

Die Eingangsstelle habe, obwohl sie im Berichtigungsantrag um Hilfestellung gebeten worden sei, keinerlei Auskunft darüber gegeben, welche Beweismittel sie gegebenenfalls benötige.

XVII. Die Juristische Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des EPA auf, sich zu den Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern, die sich im vorliegenden Fall sowie in drei weiteren, ganz ähnlich gelagerten Fällen stellten. Der Präsident gelangte in seiner Stellungnahme zu dem Schluß, daß die beantragten Berichtigungen in diesem Fall nicht zugelassen werden sollten, da ein Berichtigungsantrag erst mehr als 4 1/2 Monate nach Eintritt in die regionale Phase gestellt worden sei.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 sowie den Regeln 64 und 78 (3) EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Der Beschwerdeführer hat eine internationale Anmeldung eingereicht, für die er nach Artikel 8 PCT und Artikel 4 der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums die Priorität dreier früherer, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichter Patentanmeldungen in Anspruch genommen hat. Er beantragt die Berichtigung des Prioritätsdatums der ersten sowie des Aktenzeichens der dritten prioritätsbegründenden Anmeldung, die beide im Antragsformblatt für die Anmeldung und später in der veröffentlichten internationalen Anmeldung falsch angegeben waren.

3. Nach Artikel 150(3) und Regel 88 Satz 1 EPÜ, die gemäß Artikel 26 PCT Anwendung finden, können bestimmte Mängel, insbesondere **"Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den ... Unterlagen"**, auch bei internationalen Anmeldungen auf Antrag berichtigt werden.

dated 16 May 1991.

The decision of 19 July 1991 had been issued before a reasonable opportunity had been given to submit the information and evidence promised in the correction request in order to demonstrate precisely how the errors took place.

The Receiving Section had not given any guidance as to the nature of any evidence which it might require in spite of the fact that guidance had been asked for in the correction request.

XVII. The Legal Board of Appeal invited the President of the EPO to comment on the questions of general interest arising in this case as well as in three other closely-related cases. The statement of the President came to the conclusion that the requested corrections should not be allowed in this case, because a request for correction had not been made until more than four and a half months after entry into the regional phase.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 106 and Rules 64 and 78(3) EPC, and, therefore, is admissible.

2. The appellant filed an international application claiming priority from three previous patent applications filed at the US Patent and Trademark Office according to Article 8 PCT and Article 4 of the Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Correction of the priority date of the first priority application and of the file number of the third priority application, both data being wrongly indicated in the application form and later in the published international application, is requested.

3. According to Article 150(3) and Rule 88, first sentence, EPC applicable pursuant to Article 26 PCT, certain errors, in particular **"errors of transcription and mistakes in any document"**, may be corrected on request also in the case of an international application.

rectification en date du 16 mai 1991.

Elle a rendu sa décision du 19 juillet 1991 sans avoir véritablement donné au demandeur la possibilité de lui fournir les renseignements et les preuves promis dans la requête en rectification afin de montrer comment précisément ces erreurs se sont produites.

La section de dépôt n'a donné aucune indication quant à la nature des preuves dont elle pourrait avoir besoin, bien qu'une demande en ce sens ait été formulée dans la requête en rectification.

XVII. La Chambre de recours juridique a invité le Président de l'OEB à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cas présent ainsi que dans trois autres affaires analogues. Dans ses observations, le Président a conclu qu'il ne devait pas être fait droit, en l'espèce, à la requête en rectification, celle-ci ayant été présentée plus de quatre mois et demi après l'entrée dans la phase régionale.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées à l'article 106 ainsi qu'aux règles 64 et 78(3) CBE; il est donc recevable.

2. Le requérant a déposé une demande internationale revendiquant la priorité de trois demandes de brevet antérieures déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, conformément à l'article 8 du PCT et à l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il demande la rectification de la date de priorité de la première et du numéro de dépôt de la troisième demande fondant la priorité, qui ont été portés de manière erronée dans le formulaire de demande et, plus tard, dans la demande internationale publiée.

3. En vertu de l'article 150(3) et de la règle 88, première phrase CBE, applicables conformément à l'article 26 PCT, certaines erreurs, notamment les **"fautes de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce"** peuvent être rectifiées sur requête, y compris lorsqu'il s'agit d'une demande internationale.

Die Eingangsstelle des EPA hat Regel 88 EPÜ im vorliegenden Fall richtig angewandt, auch wenn die Frist für eine Berichtigung nach dem PCT gemäß Regel 91.1 g) PCT bereits abgelaufen war (s. **J 3/81**, ABI. EPA 1982, 100). Nach den grundlegenden Bestimmungen der Artikel 150 (3) und 158 (1) EPÜ und des Artikels 11 (4) PCT hat der Anmelder einer internationalen Anmeldung bei der Berichtigung von Unrichtigkeiten in der Prioritätserklärung dieselben rechtlichen Möglichkeiten wie der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung. Selbst wenn das Internationale Büro den Berichtigungsantrag nicht, wie in Regel 91.1 f) PCT vorgesehen, zusammen mit der internationalen Anmeldung veröffentlicht hat, ist eine Berichtigung der Prioritätserklärung nach Regel 88 EPÜ entsprechend der in der einschlägigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer vertretenen Auslegung grundsätzlich auch noch in der regionalen Phase möglich.

4. Die einschlägige **Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer** zur Frage, welchen Bedingungen die Berichtigung einer Prioritätserklärung nach Regel 88 EPÜ unterliegt, ist in den Entscheidungsgründen der Sache **J 6/91*** vom 1. Dezember 1992 zusammengefaßt. Der Tenor dieser Rechtsprechung muß auch im vorliegenden Fall angewandt werden. Im vorliegenden Fall und in der (am selben Tag entschiedenen) Sache **J 3/91*** geht es allerdings erstmals nicht um die Berichtigung einer **weggelassenen** Prioritätserklärung, sondern um die **Berichtigung von zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben**, nämlich des nach Artikel 8 und Regel 4.10 a) PCT bzw. Artikel 88 (1) und Regel 38 (1) EPÜ anzugebenden Datums und Aktenzeichens. Die folgenden Besonderheiten des vorliegenden Falls veranlassen die Juristische Beschwerdekammer, ihre bisherige Rechtsprechung weiterzuentwickeln:

- Bei dem Mangel, dessen Berichtigung beantragt wird, handelt es sich nicht um fehlende, sondern um fehlerhafte und unrichtige Angaben der Prioritätserklärung (Datum und Aktenzeichen).

- Der Berichtigungsantrag wurde nach Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und der bibliographischen Daten der Anmeldung gemäß Artikel 158 (1) EPÜ gestellt.

The Receiving Section of the EPO has correctly applied Rule 88 EPC to the present case notwithstanding the fact that the time limit for correction under the PCT had expired according to Rule 91.1(g) PCT (see **J 3/81**, OJ EPO 1982, 100). According to the basic provisions of Articles 150(3), 158(1) EPC and Article 11(4) PCT, the applicant for an international application has the same legal possibilities as an applicant for a European patent application with regard to correction of mistakes in the priority declaration. Even if the international application has been published by the International Bureau without publication of a request for rectification pursuant to Rule 91.1(f) PCT, in principle, a correction of the priority declaration still remains possible during the regional phase according to Rule 88 EPC, as interpreted by the relevant case law of the Legal Board of Appeal.

4. The relevant **caselaw of the Legal Board of Appeal** dealing with the conditions for correction of a declaration of priority under Rule 88 EPC is summarised in the reasons for the decision in case **J 6/91*** of 1 December 1992. The teaching of this jurisprudence has to be applied to the present case as well. However, the present case and case **J 3/91*** (decided the same day) are the first cases which do not concern correction of an **omitted** priority declaration but rather **correction of particulars in the priority declaration**, i.e. date and file number as required by Article 8 and Rule 4.10(a) PCT and Article 88(1) and Rule 38(1) EPC respectively. The following particulars of the present case give the Legal Board cause to develop further its previous jurisprudence:

- the error for which correction is requested does not concern an omission in the priority declaration but an error and mistake concerning particulars of the priority declaration (date and file number);

- the request for correction was filed after the publication of both the international application and the bibliographic data of the application pursuant to Article 158(1) EPC;

La section de dépôt de l'OEB a correctement appliqué la règle 88 CBE à la présente affaire, bien que le délai de rectification au titre du PCT, prévu à la règle 91.1g) PCT, fût arrivé à expiration (cf. **J 3/81**, JO OEB 1982, 100). Selon les dispositions fondamentales des articles 150(3) et 158(1) CBE et de l'article 11(4) PCT, le déposant d'une demande internationale jouit des mêmes possibilités juridiques qu'un demandeur de brevet européen en ce qui concerne la correction d'erreurs dans la déclaration de priorité. Même si la demande internationale a été publiée par le Bureau international sans que la requête en rectification l'ait été conformément à la règle 91.1f) PCT, la règle 88 CBE, telle qu'interprétée par la jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique, permet toujours de rectifier la déclaration de priorité lors de la phase régionale.

4. La **jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique** relative aux conditions dans lesquelles une déclaration de priorité peut être rectifiée en vertu de la règle 88 CBE est résumée dans les motifs de la décision rendue dans l'affaire **J 6/91*** en date du 1^{er} décembre 1992. Il y a lieu d'appliquer l'enseignement de cette jurisprudence également à la présente affaire. Cependant, celle-ci, ainsi que l'affaire **J 3/91*** (sur laquelle il a été statué le même jour), sont les premières à ne pas porter sur la rectification d'une déclaration de priorité **omise**, mais plutôt **sur la rectification d'indications contenues dans la déclaration de priorité**, à savoir la date et le numéro de dépôt requis par l'article 8 et la règle 4.10 a) PCT, et par l'article 88(1) et la règle 38(1) CBE, respectivement. En l'espèce, les éléments ci-après amènent la Chambre de recours juridique à développer sa jurisprudence :

- l'erreur dont la correction est demandée ne consiste pas dans une omission dans la déclaration de priorité, mais dans des indications erronées contenues dans la déclaration de priorité (date et numéro de dépôt) ;

- la requête en rectification a été déposée après la publication de la demande internationale et des données bibliographiques relatives à la demande conformément à l'article 158(1) CBE ;

* veröffentlicht in diesem Heft, ABI.EPA1994, 349 und 365.

* published in this issue, OJ EPO 1994, 349 and 365.

* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 349 et 365.

- Die Prioritätsbelege gingen beim Internationalen Büro nicht innerhalb der in Regel 17.1 a) PCT festgelegten Fristen ein.

- Eine Berichtigung nach Ablauf der in Regel 91.1 g) PCT vorgesehenen Frist wurde vom Internationalen Büro abgelehnt.

5. Die beantragte **Berichtigung des Anmeldedatums der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung (A) und des Aktenzeichens der dritten prioritätsbegründenden Anmeldung (C)** muß aus folgenden Gründen zugelassen werden:

5.1 Um einem Mißbrauch der Regel 88 EPÜ vorzubeugen, hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, daß für das Europäische Patentamt, "bevor es einen Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit zuläßt, feststehen muß, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll" (**J 8/80**, ABl. EPA 1980, 293, Nr. 5; **J 4/80**, ABl. EPA 1980, 351, Nr. 3; **J 4/82**, ABl. EPA 1982, 385, Nr. 6).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Der Anmelder hat im Antragsformblatt versehentlich zur ersten prioritätsbegründenden Anmeldung (A) das falsche Prioritätsdatum und zur dritten prioritätsbegründenden Anmeldung (C) das falsche Aktenzeichen angegeben.

Die zugelassenen Vertreter des Anmelders werteten die Unrichtigkeiten als "bloße Versehen einer Bürokratie", da die unrichtige Prioritätserklärung auf irreführende Informationen in einem Bescheid an den Anmelder (US/NIH) und das unrichtige Aktenzeichen auf ein Mißverständnis bei einem Telefongespräch (US/NTIS) zurückzuführen sei.

Nach Überzeugung der Kammer sind diese **Versehen einer Bürokratie**, die beim Ausfüllen des Formblatts für die internationale Anmeldung 23. Juli statt 22. Juli getippt und als Aktenzeichen statt 344 304 die falsche Nummer 334 304 angegeben hat, typische Schreibfehler im Sinne der Regel 88 Satz 1 EPÜ. Es wurde klar dargelegt, wie sich durch Verschreiben bzw. ein Mißverständnis die Fehler eingeschlichen haben. Weder das Prioritätsdatum noch das Aktenzeichen des Prioritätsbelegs geben in der eingereichten und veröffentlichten Form das wieder, was offensichtlich beabsichtigt war.

5.2 Grundsätzlich läßt Regel 88 Satz

- the priority documents did not arrive at the International Bureau within the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT;

- a correction after expiry of the time limit referred to in Rule 91.1(g) PCT was refused by the International Bureau.

5. The requested **correction of the filing date concerning the first priority application (A) and of the file number of the third priority application (C)** is to be permitted for the following reasons:

5.1 As a necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88 EPC, the Legal Board of Appeal has stated that "before the European Patent Office can accede to a request for correction of a mistake it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be" (**J 8/80**, OJ EPO 1980, 293, point 5; **J 4/80**, OJ EPO 1980, 351, point 3; **J 4/82**, OJ EPO 1982, 385, point 6).

In the present case, these conditions are fulfilled. By mistake, the applicant indicated in the request form the wrong priority date concerning the first priority application (A) and the wrong document number concerning the third priority application (C).

The applicant's professional representatives explained the mistakes as "simple clerical errors", the source of the incorrect priority declaration being misleading information contained in a reporting letter to the applicant (US/NIH) and the incorrect document number resulting from a misunderstanding during a telephone conversation (US/NTIS).

The Board is satisfied that these **clerical errors**, that is, typing 23 July instead of 22 July and indicating a wrong document number 334,304 instead of 344,304 when filling in the international patent application form, are typical errors of transcription in the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. The way in which the mistakes resulted from mistyping and misunderstanding is clearly explained. Neither the priority date nor the priority number as filed and published represent what was apparently intended.

5.2 In principle, Rule 88, first sentence,

- les documents de priorité ne sont pas parvenus au Bureau international dans les délais fixés à la règle 17.1 a) PCT ;

- le Bureau international a refusé une correction après l'expiration du délai prévu à la règle 91.1 g) PCT.

5. Il y a lieu de faire droit, pour les motifs exposés ci-après, à la requête en **rectification de la date de dépôt de la première demande (A) et du numéro de dépôt de la troisième demande fondant la priorité (C)**.

5.1 Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer qu'"avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite" (**J 8/80**, JO OEB 1980, 293, point 5 ; **J 4/80**, JO OEB 1980, 351, point 3 ; **J 4/82**, JO OEB 1982, 385, point 6).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Le demandeur a indiqué par erreur dans le formulaire de requête une fausse date de priorité pour la première demande (A) et un faux numéro de document pour la troisième demande fondant la priorité (C).

Les mandataires agréés du demandeur ont qualifié ces erreurs de "simples erreurs de dactylographie", expliquant que l'erreur commise dans la déclaration de priorité était due à un renseignement trompeur dans une lettre adressée au demandeur (US/NIH), et que le numéro de document inexact résulte d'un malentendu lors d'une conversation téléphonique (US/NTIS).

La Chambre est convaincue que ces **erreurs de dactylographie** - taper 23 juillet au lieu de 22 juillet, et indiquer comme numéro de document 334 304 au lieu de 344 304 au moment de remplir le formulaire de demande internationale - sont des fautes de transcription typiques au sens de la règle 88, première phrase CBE. Comment ces erreurs se sont produites par suite d'une faute de frappe et d'un malentendu est clairement expliqué. Ni la date de priorité ni le numéro du document de priorité tel que déposé et publié ne correspondent à ce qui, manifestement, avait été envisagé.

5.2 Lorsqu'une déclaration de priorité

1 EPÜ bei einer unrichtigen Prioritätserklärung dieser Art eine Berichtigung **ohne jegliche zeitliche Beschränkung** auch noch **nach Veröffentlichung** der Patentanmeldung zu. Die Berichtigung liegt jedoch im **Ermessen** der zuständigen Stellen (**J 7/90**, ABI. EPA 1993, 133, Nr. 2.2; G. Paterson, The European Patent System, London 1992, Nrn. 5-52, 6-05, 6-08). In der Sache **J 7/90** hat die Kammer festgestellt, das EPÜ zwingt "das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen." Nach der rechtsverbindlichen Fassung der einschlägigen Bestimmung in den drei Amtssprachen ("können" - "may" - "peuvent") ist die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des Europäischen Patentamts gestellt. Oberstes Prinzip bei der Ausübung des Ermessens ist eine **gerechte Abgrenzung zwischen den Interessen** der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit (vgl. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 123, Nr. 21).

5.2.1 Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die des Anmelders ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls, in dem es um bloße Versehen einer Bürokratie geht, zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

5.2.2 Die Kammer ist der Meinung, daß eine Berichtigung der zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben zumindest dann zulässig ist, wenn die **Unstimmigkeit** - wie im vorliegenden Fall - aus der veröffentlichten Patentanmeldung selbst **ohne weiteres ersichtlich** ist; dies gilt auch dann, wenn sich dadurch eine frühere Priorität ergibt.

Betrachtet man die Angaben in der internationalen Veröffentlichung der Patentanmeldung Nr. PCT/US 89/03267, so ist die unrichtige Angabe des ersten Prioritätsdatums für Patentvertreter, die regelmäßig mit Patentanmeldungen dieser Art zu tun haben, schon auf dem Deckblatt dieser Veröffentlichung ohne weiteres erkennbar. Der 23. Juli 1988 kann offensichtlich nicht das richtige Prioritätsdatum sein, weil dieser Tag ein Samstag war und amerikanischen Anmeldungen nie ein auf ein Wochenende fallender Anmeldetag zuerkannt wird.

In Anbetracht der **offensichtlichen**

EPC in cases of an incorrect priority declaration of this nature allows a correction **without any time bar**, even **after publication** of the patent application. However, such a correction is at the **discretion** of the competent authorities (**J 7/90**, OJ EPO 1993, 133, point 2.2.; G. Paterson, The European Patent System, London 1992, No. 5-52, 6-05, 6-08). In case **J 7/90**, the Board stated that the EPO is "in no way compelled to permit the correction of errors of any kind at any time". According to the legal text of the provision in the three official languages ("können" - "may" - "peuvent"), the European Patent Office has the authority to permit certain types of corrections at its discretion. The overriding principle in exercising the discretionary power is to **balance the interests** of the applicant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal security (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 123, point 21).

5.2.1 In weighing up the interests of third parties and those of the applicant, the Board is satisfied in the particular circumstances of this case, involving as it does purely clerical errors, that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

5.2.2 The Board finds that a correction of particulars in a priority declaration is admissible at least in a case such as the present one where the **discrepancy** is **apparent** on the face of the published patent application itself even if this results in backdating the priority.

Looking at the particulars of the international publication of patent application No. PCT/US 89/03267, the mistake concerning the first priority date is apparent already on the front page of the publication to practitioners dealing regularly with patent applications of this kind. The priority date of 23 July 1988 is obviously incorrect because that day was a Saturday and US patent applications are not accorded weekend filing dates.

With regard to the **apparent discrep-**

contient de telles erreurs, la règle 88, première phrase CBE permet en principe de procéder à une correction **sans conditions de délai**, même **après la publication** de la demande de brevet. Cependant, une telle correction est laissée à l'**appréciation** des autorités compétentes (**J 7/90**, JO OEB 1993, 133, point 2.2.; G. Paterson, The European Patent System, Londres 1992, points 5-52, 6-05, 6-08). Dans l'affaire **J 7/90**, la Chambre a estimé que l'OEB n'est aucunement obligé à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Conformément aux trois versions officielles de cette règle ("können" - "may" - "peuvent"), la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office européen des brevets. Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de **peser l'intérêt** du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

5.2.1 En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, où sont en cause de simples erreurs de dactylographie, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la date de priorité comme requis.

5.2.2 De l'avis de la Chambre, une rectification des indications figurant dans une déclaration de priorité est admissible au moins dans les cas où, comme en l'espèce, l'**incohérence est manifeste** au vu de la demande de brevet publiée elle-même, même s'il en résulte une date de priorité antérieure d'un jour.

En ce qui concerne les indications contenues dans la publication internationale de la demande de brevet n° PCT/US 89/03267, l'erreur relative à la première date de priorité saute aux yeux du spécialiste traitant régulièrement de demandes de brevet de ce genre dès la page de garde de la publication. La date de priorité du 23 juillet 1988 est, de toute évidence, incorrecte, puisque ce jour est un samedi et qu'aucune date de dépôt correspondant à une fin de semaine n'est attribuée aux demandes de brevet américain.

En ce qui concerne l'**incohérence**

Unstimmigkeit beim Prioritätsdatum der früheren Anmeldung durfte sich die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall nicht auf die Richtigkeit der veröffentlichten internationalen Patentanmeldung verlassen. Es kann erwartet werden, daß Dritte, für die das genaue Prioritätsdatum von Interesse ist, der Unstimmigkeit nachgehen und sich durch Akteneinsicht Gewißheit über das richtige Prioritätsdatum verschaffen. Deshalb kann eine rückwirkende Berichtigung des Prioritätsdatums zugelassen werden, obwohl die internationale Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht wurde und durch die Berichtigung der in den Artikeln 93(1) und 158(1) sowie in Regel 104b(1) EPÜ vorgeschriebene Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Anmeldung um einen Tag vorverlegt wird.

5.2.3 Bezüglich des **Antrags auf Berichtigung des Aktenzeichens des dritten Prioritätsbelegs (C)** führen die vorstehenden Überlegungen zur Interessenabwägung zum selben Ergebnis. Ganz offensichtlich besteht kein begründetes Interesse daran, in der veröffentlichten Anmeldung ein falsches Aktenzeichen stehenzulassen. Dritte müßten in die Akte Einsicht nehmen, wenn sie aus dem Prioritätsbeleg sachliche Rückschlüsse ziehen wollen. Dabei ist das Aktenzeichen als solches für einen Wettbewerber, der entscheiden muß, ob er die Erfindung benutzen kann, ohne Belang. Seine Interessen werden durch eine Berichtigung nicht verletzt.

Eine Berichtigung des Aktenzeichens hat aber nur dann einen Sinn, **wenn der Austausch des falschen Dokuments** mehr als drei Monate nach Bekanntmachung der internationalen Anmeldung im Europäischen Patentblatt noch zulässig war. Es stellt sich also die Frage, ob ein falscher Prioritätsbeleg nach Ablauf der in Regel 17.1 a) PCT bzw. der in den Regeln 38(3) und 104b(3) EPÜ festgelegten Fristen noch durch den richtigen ersetzt werden kann.

6. Nach Ansicht der Kammer kann in Fällen, in denen der Anmelder die **Übermittlung der Prioritätsbelege nach Regel 17.1 b) PCT** fristgerecht beantragt hat, ein falscher Prioritätsbeleg auch noch nach Veröffentlichung der internationalen Anmeldung ausgetauscht werden, wenn vom Anmelder versehentlich ein falsches Aktenzeichen angegeben wurde.

6.1 Der Beschwerdeführer hat die Übermittlung der Prioritätsbelege

ancy concerning the priority date of the priority document, the public could not rely in the present case on the correctness of the publication of the international patent application. It may be expected that third parties interested in the accurate priority date will investigate the discrepancy and thus ascertain the correct priority date by file inspection. Thus, a retrospective correction of the priority date may be permitted in spite of the fact that the international patent application was published without any warning and that the correction has the effect of making the date for publication of the application prescribed by Article 93(1), Article 158(1) and Rule 104b(1) EPC one day earlier.

5.2.3 As far as the **request for correction of the file number of the third priority document (C)** is concerned, the above considerations on the balance of interests lead to the same result. Obviously no substantial interest exists in maintaining a wrong file number in the published application. Third parties should inspect the file if they wish to draw substantive conclusions from the priority document. In this respect, the file number as such is of no relevance to a competitor who has to make up his mind whether he may use the invention or not. A correction does not affect his interests.

However, a correction of the file number only makes sense if the **replacement of the wrong document** concerned was still admissible more than three months after publication of the international application in the European Patent Bulletin. The question arises whether a wrong priority document may still be replaced after expiry of the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT and Rules 38(3) and 104b(3) EPC respectively.

6. The Board finds that, in cases where the applicant requested **transmittal of the priority documents according to Rule 17.1(b) PCT** in due time, a wrong priority document may be replaced, even after publication of the international application, if the appellant erroneously indicated a wrong document number.

6.1 The appellant asked for transmittal of the documents pursuant to

manifeste que représente la date de priorité du document de priorité, le public ne pouvait, en l'espèce, compter sur l'exactitude de la publication de la demande de brevet internationale. On peut attendre des tiers pour lesquels la date de priorité exacte revêt un intérêt qu'ils examinent cette incohérence et s'assurent de la date exacte de priorité en recourant à l'inspection publique. Aussi est-il admissible d'autoriser une correction *a posteriori* de la date de priorité, bien que la demande de brevet internationale ait été publiée sans avis et que cette correction ait pour effet de donner à la publication de la demande prescrite aux articles 93(1) et 158(1) et à la règle 104ter(1) CBE une date antérieure d'un jour.

5.2.3 Ence qui concerne la **requête en rectification du numéro de dépôt du troisième document de priorité (C)**, les considérations précitées sur la mise en balance des intérêts conduisent à la même conclusion. De toute évidence, aucun intérêt majeur ne justifie le maintien d'un numéro de dépôt erroné dans la demande publiée. Pour tirer des conclusions de fond du document de priorité, les tiers doivent consulter le dossier. A cet égard, le numéro de dépôt en tant que tel ne présente aucun intérêt pour un concurrent devant déterminer s'il peut ou non utiliser l'invention. Une correction ne lèse en rien ses intérêts.

Cependant, une correction du numéro de dépôt n'a de sens que si le **remplacement du document inexact** est toujours admissible plus de trois mois après la publication de la demande internationale au Bulletin européen des brevets. La question se pose de savoir si un document de priorité inexact peut toujours être remplacé après l'expiration des délais visés à la règle 17.1 a) PCT et aux règles 38(3) et 104ter(3) CBE.

6. De l'avis de la Chambre, lorsque le demandeur présente dans les délais une requête en **transmission des documents de priorité conformément à la règle 17.1b) PCT**, il est possible de remplacer un document de priorité inexact même après la publication de la demande internationale si le demandeur a, par erreur, indiqué un numéro de document inexact.

6.1 Le requérant a demandé la transmission des documents conformément

gemäß Regel 17.1 b) PCT innerhalb der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Frist beantragt. Die Frage einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 48 (2) a) PCT bzw. Art. 122 EPÜ) stellt sich nicht, wenn die Übermittlung rechtzeitig beantragt, aber verspätet ausgeführt wird.

Die Rolle, die dem Anmeldeamt nach Eingang des Antrags auf Übermittlung der maßgeblichen Prioritätsbelege zukommt, stellt sich nach Regel 17.1 b) PCT ähnlich dar wie nach Regel 38 (3) Satz 3 EPÜ. Das Anmeldeamt hat dafür zu sorgen, daß eine Abschrift der angegebenen früheren Anmeldungen fristgerecht in die Akte gelangt. Daher erlischt der Prioritätsanspruch auch nicht, wie in Artikel 91 (3) EPÜ und Regel 17.1 c) PCT vorgesehen, wenn die Prioritätsbelege vom Anmeldeamt verspätet übermittelt werden.

6.2 Unter den Umständen des vorliegenden Falls wäre ein Verlust des Prioritätsanspruchs gleichermaßen unbillig. Der Anmelder hat versehentlich das falsche Aktenzeichen angegeben. Die Fehler im Übermittlungsantrag sind auf das Versehen einer Bürokräft zurückzuführen (s. Nr. 5.1). Von Anfang an bestand kein Zweifel daran, welchen Prioritätsbeleg der Anmelder einreichen wollte.

Dritte würden durch den Austausch des falschen Dokuments nach der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nicht irregeführt. Sie konnten nämlich bei Akteneinsicht ohne weiteres erkennen, daß das Dokument Nr. 334 304 gänzlich irrelevant war und bei den Prioritätsdaten eine Unstimmigkeit bestand. Aus der Akte war also ersichtlich, daß sich der Beleg für die beanspruchte Priorität vom 27. April 1989 noch nicht darin befand.

6.3 Die Kammer läßt allerdings die Frage offen, ob immer dann, wenn eine Berichtigung des Aktenzeichens nach Regel 88 EPÜ zugelassen wird, auch ein Austausch des falschen Prioritätsdokuments selbst möglich ist. Dies kann problematisch werden, wenn die in Regel 17.1 a) PCT und den Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ vorgesehenen Fristen abgelaufen und die Bedingungen für eine Wiedereinsetzung nach Artikel 48 (2) a) PCT und Artikel 122 EPÜ nicht erfüllt sind.

7. Die Kammer ordnet ferner die **Rückzahlung der Beschwerdegebühr** nach Regel 67 EPÜ an. Daß die Ein-

Rule 17.1(b) PCT within the time limit as provided for in the second sentence of the provision. The question of re-establishment of rights (Article 48(2) (a) PCT and Article 122 EPC respectively) does not arise if the request for transmittal is filed in due time but executed late.

The situation according to Rule 17.1(b) PCT is similar to that under Rule 38(3), third sentence, EPC with regard to the role the receiving Office has to play after receiving the request for transmittal of the relevant priority documents. The receiving Office is responsible for filing a copy of the indicated previous applications in due time. Thus, even if the documents are forwarded late by the receiving Office, the right of priority is not lost pursuant to Article 91(3) EPC and Rule 17.1(c) PCT.

6.2 A loss of the right of priority would be equally unjust in the circumstances of the present case. The wrong file number was erroneously indicated by mistake of the applicant. The mistakes in the request for transmittal emerged from clerical errors (see point 5.1 above). From the start there was no doubt which priority document the appellant intended to submit.

Third parties cannot be misled by a replacement of the wrong document after publication of the international application. They could easily find out from a file inspection that document No. 334,304 was completely irrelevant and that there was a discrepancy with regard to the priority dates. Thus, it was clear from the file that the relevant document concerning the claimed priority of 27 April 1989 was not yet on file.

6.3 However, the Board leaves open the question whether the replacement of a wrong priority document is always possible in cases where a correction of the document number is allowed under Rule 88 EPC. A problem may arise if the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT, Rule 38(3) and Rule 104b(3) EPC have expired and the conditions for a re-establishment of rights under Article 48(2) (a) PCT and Article 122 EPC are not fulfilled.

7. The Board orders the **reimbursement of the appeal fee** pursuant to Rule 67 EPC. It finds that the Receiv-

ment à la règle 17.1 b) PCT dans le délai visé dans la seconde phrase de cette disposition. La question d'une *restitutio in integrum* (art. 48(2)a) PCT et art. 122 CBE) ne se pose pas lorsque la requête en transmission est présentée dans les délais, mais qu'il lui a été donné suite tardivement.

En ce qui concerne le rôle de l'office récepteur après la réception de la requête en transmission des documents de priorité pertinents, la situation décrite à la règle 17.1 b) PCT est semblable à celle exposée à la règle 38(3), troisième phrase CBE. Il appartient à l'office récepteur de produire en temps utile une copie des demandes antérieures citées. Ainsi, même si l'office récepteur transmet les documents tardivement, le droit de priorité n'est pas perdu, comme le prévoit l'article 91(3) CBE et la règle 17.1 c) PCT.

6.2 Dans les circonstances de l'espèce, une perte du droit de priorité serait également injuste. C'est par erreur que le demandeur avait indiqué un faux numéro de document. Les erreurs contenues dans la requête en transmission sont des erreurs de dactylographie (cf. point 5.1 supra). Dès le départ, il n'existait aucun doute quant au document de priorité que le requérant entendait produire.

Le remplacement d'un document inexact après la publication de la demande internationale ne saurait induire en erreur les tiers. En consultant le dossier, ils découvriraient facilement que le document n° 334 304 est sans aucun rapport avec l'invention et qu'il y a une incohérence en ce qui concerne les dates de priorité. L'inspection du dossier ferait donc clairement apparaître que le document pertinent relatif à la priorité revendiquée du 27 avril 1989 ne figure pas au dossier.

6.3 Cependant, la Chambre laisse ouverte la question de savoir s'il est toujours possible de remplacer un document de priorité inexact lorsqu'une rectification du numéro du document est autorisée en vertu de la règle 88 CBE. Cela risque de faire problème si les délais visés à la règle 17.1 a) PCT et aux règles 38(3) et 104ter(3) CBE sont arrivés à expiration et que les conditions pour obtenir une *restitutio in integrum* conformément à l'article 48(2)a) PCT et à l'article 122 CBE ne soient pas remplies.

7. La Chambre ordonne le **remboursement de la taxe de recours** conformément à la règle 67 CBE. Elle est

gangsstelle eine Entscheidung erlassen hat, ohne sich vom Beschwerdeführer die in seinem Berichtigungsantrag vom 16. Mai 1991 angebotenen näheren Angaben und Beweismittel vorlegen zu lassen, mit denen er belegen wollte, wie die Fehler im einzelnen zustande gekommen waren, stellt nach Auffassung der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Eingangsstelle hat weder eine Frist für die Vorlage der entsprechenden Beweismittel gesetzt noch hinreichend lange auf diese gewartet, bevor sie am 19. Juli 1991 ihre Entscheidung traf. Der Beschwerdeführer konnte mit Fug und Recht erwarten, daß die Eingangsstelle die weiteren Beweismittel abwarten würde, da er ihr mit Schreiben vom 4. Juli 1991 die baldige Übermittlung näherer Angaben angekündigt hatte. Wie die Kammer bereits in der Sache **J 4/82** (ABl. EPA 1982, 385, Nr. 11) ausgeführt hat, stellt eine solche verfrühte Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensmangel im Hinblick auf Artikel **114** (2) EPÜ dar.

ing Section committed a substantial procedural violation when it issued a decision without having given the appellant an opportunity to submit detailed information and evidence as offered in the correction request of 16 May 1991 in order to demonstrate precisely how the errors had occurred. The Receiving Section took its decision on 19 July 1991 without having fixed a time limit for the submission of such evidence or having awaited it for a reasonable time. The appellant was entitled to expect the Receiving Section to await the further evidence, as it had announced by letter dated 4 July 1991 that further information would be provided to the Receiving Section in the near future. As the Board has already stated in case **J 4/82** (OJEP 1982, 385, point 11), a premature decision of this kind represents a substantial procedural violation with regard to Article 114(2) EPC.

d'avis que la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure en rendant une décision sans avoir donné au requérant la possibilité d'apporter des précisions et des preuves, comme il s'était proposé de le faire dans la requête en rectification en date du 16 mai 1991 pour montrer comment, précisément, les erreurs s'étaient produites. La section de dépôt a rendu sa décision le 19 juillet 1991 sans avoir fixé de délai pour la production de telles preuves, ni attendu pendant un laps de temps raisonnable que celles-ci lui soient fournies. Le requérant était en droit d'escompter que la section de dépôt attende ces preuves, puisqu'il lui avait annoncé par lettre en date du 4 juillet 1991 qu'il lui enverrait sous peu des informations complémentaires. Comme la Chambre l'a déjà relevé dans l'affaire **J 4/82** (JO OEB 1982, 385, point 11), une décision prématurée de ce genre constitue un vice substantiel de procédure au regard de l'article 114(2) CBE.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 19. Juli 1991 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, den nach Artikel 4 PCT eingereichten Antrag zu der internationalen Anmeldung Nr. PCT/US 89/03267 (der späteren europäischen Patentanmeldung Nr. 89 909 503.8) für das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt wie folgt zu berichtigen:
 - Das Anmeldedatum der prioritätsbegründenden Anmeldung Nr. 223 270 wird in "22. Juli 1988" geändert.
 - Das Aktenzeichen der am 27. April 1989 eingereichten prioritätsbegründenden nationalen (amerikanischen) Anmeldung wird in "344 304" geändert.
3. Der Austausch des falschen (amerikanischen) Prioritätsbelegs Nr. 334 304 gegen den richtigen (amerikanischen) Prioritätsbeleg Nr. 344 304 wird zugelassen.
4. Es wird angeordnet, dem Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 19 July 1991 is set aside.
2. It is ordered that the request filed according to Article 4 PCT on international application PCT/US 89/03267 (later European patent application no. 89 909 503.8) be corrected, insofar as the European Patent Office is concerned as designated Office, as follows:
 - the filing date of the priority application No. 223,270 shall be replaced by the date "22 July 1988";
 - the application number of the national (US) priority application filed on 27 April 1989 shall be replaced by No. "344,304".
3. The replacement of (US) priority document No. 334,304 by (US) priority document No. 344,304 is allowed.
4. It is ordered that the appeal fee be reimbursed to the appellant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la section de dépôt en date du 19 juillet 1991 est annulée.
2. Il est ordonné, dans la mesure où l'Office européen des brevets est concerné en tant qu'office désigné, de rectifier la requête présentée conformément à l'article 4 PCT, relative à la demande internationale PCT/US 89/03267 (ultérieurement demande de brevet européen n° 89 909 503.8) comme suit :
 - la date de dépôt de la demande n° 223 270 fondant la priorité est remplacée par "22 juillet 1988" ;
 - le numéro de la demande nationale (américaine) fondant la priorité déposée le 27 avril 1989 est remplacé par "344 304".
3. Le remplacement du document de priorité (américain) n° 334 304 par le document de priorité (américain) n° 344 304 est admis.
4. Il est ordonné de rembourser la taxe de recours au requérant.

**Zwischenentscheidung der
Technischen Beschwerdekam-
mer 3.3.2
vom 26. Februar 1993
T 815/90 - 3.3.2*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: U. M. Kinkeldey
R. L. J. Schulte

**Anmelder: Vereinigte Staaten von
Amerika, vertreten durch den Mini-
ster, United States Department of
Commerce**

**Stichwort: Hepatitis-A-Virus/
UNITED STATES OF AMERICA**

Artikel: 83, 112 (1) a) EPÜ

Regel: 28 EPÜ

**Schlagwort: "ausreichende Offenba-
rung" - "Angaben über die Hinterle-
gung einer Kultur" - "Vorlage an die
Große Beschwerdekammer"**

Leitsatz

*Der Großen Beschwerdekammer
wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Kann die in Regel 28 (1) c) EPÜ vor-
geschriebene Angabe des Aktenzei-
chens einer hinterlegten Kultur noch
nach Ablauf der Frist gemäß
Regel 28 (2) a) EPÜ vorgenommen
werden?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 85 904 746.6, die am 18. Septem-
ber 1985 unter Inanspruchnahme
einer Priorität vom 19. Septem-
ber 1984 eingereicht und unter der
Nummer WO-A-86/01826 veröffent-
licht worden war, wurde von der Prü-
fungsabteilung zurückgewiesen.
Dem Zurückweisungsbeschluß lagen
neun am 10. Februar 1989 einge-
reichte Ansprüche zugrunde. Die
Ansprüche 1 und 7 lauteten wie
folgt:

"1. Homogene Zusammensetzung
abgeschwächter lebender Hepatitis-
A-Viren, die so angepaßt ist, daß sie
eine schützende Antikörperreaktion
bei höheren Primaten induziert,
dadurch gekennzeichnet, daß die
Zusammensetzung aus dreifach kloni-
ertem Material des ATCC-
Stamms VR2097, VR2098 oder
VR2099 besteht

**Interlocutory Decision of
Technical Board of Appeal
3.3.2
dated 26 February 1993
T 815/90 - 3.3.2*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: U.M. Kinkeldey
R.L.J. Schulte

**Applicant: The United States of
America as represented by the Sec-
retary, United States Department of
Commerce**

**Headword: Hepatitis A virus/UNITED
STATES OF AMERICA**

Article: 83, 112(1)(a) EPC

Rule: 28 EPC

**Keyword: "Sufficiency of disclosure"
- "Culture deposit information"-
"Referral to the Enlarged Board of
Appeal"**

Headnote

*The following question is referred to
the Enlarged Board of Appeal:*

*May the information concerning the
file number of a culture deposit
according to Rule 28(1) (c) EPC be
submitted after expiry of the time
limit set out in Rule 28(2)(a) EPC?*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application
No. 85 904 746.6 filed on 18 Septem-
ber 1985, claiming priority of 19 Sep-
tember 1984 and published under
No. WO-A-86/01826, was refused by
the Examining Division. The refusal
was based on nine claims filed on
10 February 1989. Claims 1 and 7
read as follows:

"1. A uniform hepatitis A live attenu-
ated virus composition adapted to
produce a protective antibody
response in higher primates, charac-
terised in that the composition is
triple cloned material of strain ATCC
VR2097, VR2098, or VR2099.

**Décision intermédiaire de la
Chambre de recours techni-
que 3.3.2,
en date du 26 février 1993
T 815/90 - 3.3.2*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P.A.M. Lançon
Membres : U.M. Kinkeldey
R.L.J. Schulte

**Demandeur: Etats-Unis d'Amérique,
représentés par le ministère du com-
merce des Etats-Unis d'Amérique**

**Référence: Virus de l'hépatite A/
ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

Article: 83, 112(1)a) CBE

Règle: 28 CBE

**Mot-clé: "Exposé suffisant de
l'invention" - "Indication du numéro
de dépôt d'une culture" - "Question
soumise à la Grande Chambre de
recours"**

Sommaire

*La question suivante est soumise à
la Grande Chambre de recours:*

*L'indication du numéro de dépôt
d'une culture conformément à la
règle 28(1)c) CBE peut-elle être com-
muniée après l'expiration du délai
fixé à la règle 28(2)a) CBE?*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 85 904 746.6, déposée le 18 sep-
tembre 1985, revendiquant une prio-
rité du 19 septembre 1984 et publiée
sous le n° WO-A-86/01826 a été reje-
tée par la division d'examen. Le rejet
se fondait sur neuf revendications
déposées le 10 février 1989. Les
revendications 1 et 7 s'énonçaient
comme suit :

"1. Composition uniforme du virus
atténué vivant de l'hépatite A adap-
tée pour provoquer une réaction de
production d'anticorps chez des pri-
mates supérieurs, caractérisée en ce
que la composition est constituée de
matériel triplement cloné des sou-
ches ATCC VR2097, VR2098 ou
VR2099.

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/93
anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 2/93.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/93.

7. Verfahren zur Herstellung einer homogenen Zusammensetzung abgeschwächter lebender Hepatitis-A-Viren, bei dem nichtklonierte Hepatitis-A-Viren mit dem ATCC-Aktenzeichen VR2097, VR2098 oder VR2099 in Reihe verdünnt werden, eine entsprechende Säugetierzellkultur mit jeder Verdünnungsstufe beimpft und kultiviert wird, die klonierten Viruspartikel geerntet werden und dieser Verfahrensschritt mindestens zwei weitere Male wiederholt wird, um auf diese Weise eine Mutterkultur zur Herstellung einer Impfzusammensetzung zu gewinnen"

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ entspreche, da durch die Angabe dreier Klone mit den Hinterlegungsnummern VR2097, VR2098 und VR2099 die ursprüngliche Offenbarung erweitert werde.

Der Vollständigkeit halber und im Hinblick auf eine mögliche Beschwerde des Anmelders stellte die Prüfungsabteilung weiter fest, daß sich auch dann, wenn die Angabe der Aktenzeichen der drei hinterlegten Klone nach Artikel 123 (2) EPÜ formal zulässig gewesen wäre, insofern ein Problem gestellt hätte, als sie nach Regel 28 (2) a) EPÜ nicht fristgerecht vorgenommen worden sei. Die Prüfungsabteilung kenne die Entscheidung J 8/87 (ABI. EPA 1989, 9), die sich mit einem ähnlichen Problem befasse, fühle sich aber im vorliegenden Fall nicht an sie gebunden. Sie neige vielmehr dazu, sich an die Entscheidung einer anderen Prüfungsabteilung (ABI. EPA 1990, 156) anzulehnen, die eine Anmeldung wegen der verspäteten Angabe des Aktenzeichens eines Mikroorganismus zurückgewiesen habe.

III. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, entrichtete die entsprechende Gebühr und reichte auch eine schriftliche Beschwerdebegründung ein.

IV. Mit Schreiben vom 21. August 1991 reichte der Beschwerdeführer einen Satz neuer Ansprüche 1 bis 7 ein. Die Ansprüche 1 und 6 lauteten wie folgt:

"1. Homogene Zusammensetzung abgeschwächter lebender Hepatitis-A-Viren, die so angepaßt ist, daß sie eine schützende Antikörperreaktion bei höheren Primaten induziert, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung aus dreifach kloniertem Material des Stamms

"7. A method for the production of a uniform hepatitis A live attenuated virus composition which comprises the step of serially diluting uncloned hepatitis A virus ATCC VR2097, VR2098 or VR2099, and inoculating each dilution into a respective mammalian cell culture, culturing the same, harvesting cloned virus particles and repeating said step at least twice more, thereby to produce a master seed lot therefrom for the formation of a vaccine composition."

II. The grounds given for refusal were that the application did not meet the requirements of Article 123(2) EPC, because the mention of three clones having respectively the deposit numbers VR2097, VR2098 and VR2099 constituted subject-matter extending beyond the original disclosure.

For the sake of completeness and in view of a possible appeal by the applicant, the Examining Division observed further that, even if the information about the deposit numbers of the three clones had been formally acceptable under Article 123(2) EPC, the problem of its late filing with respect to the requirements of Rule 28(2)(a) EPC would have arisen. The Examining Division was well aware of decision J 8/87 (OJ EPO 1989, 9) which dealt with a similar problem but did not feel bound by it in the case in hand. It was more inclined to agree with a decision of another Examining Division (published in OJ EPO 1990, 156) whereby an application was refused because of late filing of the deposit number of a micro-organism.

III. The appellants appealed against this decision and paid the corresponding fee. They further filed a written statement setting out the grounds for appeal.

IV. With a letter dated 21 August 1991 the appellants filed a set of new Claims 1 to 7, Claims 1 and 6 of which read as follows:

"1. A uniform hepatitis A live attenuated virus composition adapted to produce a protective antibody response in higher primates, characterised in that the composition is triple cloned material of strain HM-175 (VR2093), in that the material is of a passage level of at least 10 to 30,

7. Méthode de production d'une composition uniforme du virus atténué vivant de l'hépatite A, comprenant l'étape de dilution en série du virus de l'hépatite A non cloné ATCC VR2097, VR2098 ou VR2099 et d'inoculation de chaque dilution dans une culture de cellules de mammifères séparée ainsi que de mise en culture de cette dernière et de récupération des particules de virus cloné, ladite étape étant répétée au moins deux fois afin de produire à partir de là un lot de semence mère pour l'obtention d'une composition de vaccin."

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions posées à l'article 123(2) CBE, parce que la mention de trois clones portant respectivement les numéros de dépôt VR2097, VR2098 et VR2099 constituait un objet s'étendant au-delà de l'exposé initial de l'invention.

Pour faire le tour de la question et compte tenu de l'éventualité d'un recours du demandeur, la division d'examen a en outre fait observer que, même si l'indication des numéros de dépôt des trois clones avait été acceptable d'un point de vue formel au titre de l'article 123(2) CBE, le problème de leur dépôt tardif par rapport aux conditions fixées par la règle 28(2)a) CBE ne se serait pas moins posé. Elle a déclaré que bien que connaissant certainement la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), qui traitait d'un problème similaire, elle ne se sentirait pas liée par celle-ci en l'espèce, mais inclinerait plutôt à suivre une décision rendue par une autre division d'examen (publiée dans le JO OEB 1990, 156) par laquelle une demande avait été rejetée en raison de la communication tardive du numéro de dépôt d'un micro-organisme.

III. Le requérant a formé un recours contre cette décision, acquitté la taxe correspondante et déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

IV. Par une lettre en date du 21 août 1991, le requérant a déposé un jeu de nouvelles revendications 1 à 7, dont les revendications 1 et 6 s'énoncent comme suit :

"1. Composition uniforme du virus atténué vivant de l'hépatite A adaptée pour provoquer une réaction de production d'anticorps chez des primates supérieurs, caractérisée en ce que la composition est constituée de matériel triplement cloné de la souche HM-175 (VR2093), en ce que le

HM-175 (VR2093) besteht, das Material mindestens aus der Passagestufe 10 bis 30 entnommen wird und die dreifache Klonierung im Wege der Endverdünnung erfolgt

6. Verfahren zur Herstellung einer homogenen Zusammensetzung abgeschwächter lebender Hepatitis-A-Viren, bei dem nichtklonierte Hepatitis-A-Viren des Stamms HM-175 (ATCC-Aktenzeichen VR2093) in Reihe verdünnt werden, eine entsprechende Säugetierzellkultur mit jeder Verdünnungsstufe beimpft und kultiviert wird, die klonierten Viruspartikel geerntet werden und dieser Verfahrensschritt mindestens zwei weitere Male wiederholt wird, um auf diese Weise eine Mutterkultur zur Herstellung einer Impfzusammensetzung zu gewinnen"

Zusätzlich wurde eine eidesstattliche Versicherung im Namen des National Institute of Health (NIH) der Vereinigten Staaten von Amerika vorgelegt.

Der Beschwerdeführer machte im wesentlichen geltend, daß durch die Streichung der Aktenzeichen der drei Klone in dem der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruchssatz die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung entfielen, da die Ansprüche dann nicht mehr gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

Das nun in den Ansprüchen 1 und 6 enthaltene Aktenzeichen sei zwar nicht innerhalb der in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehenen Frist von 16 Monaten angegeben worden; dies sei aber für eine ausreichende Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht ausschlaggebend, da der betreffende Stamm des Hepatitis-A-Virus der Öffentlichkeit gemäß der Vorschrift der Regel 28 EPÜ zugänglich gewesen sei, wie die als Teil der eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Bestimmungen der NIH-Politik belegten.

V. Die Kammer teilte dem Beschwerdeführer in einem Vorbescheid mit, daß ihres Erachtens weder die schriftliche Offenbarung der Anmeldung noch die Bestimmungen der NIH-Politik die geforderte ausreichende Offenbarung gewährleisteten. Daher komme der Frage der verspäteten Angabe des jetzt in den Ansprüchen 1 und 6 enthaltenen Aktenzeichens entscheidende Bedeutung zu. Da die Kammer der früheren Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (s. Nr. II) nicht folgen wolle, müsse die Frage gemäß Artikel 112 EPÜ der Großen

and in that the triple cloning is effected by terminal dilution.

"6. A method for the production of a uniform hepatitis A live attenuated virus composition which comprises the step of serially diluting uncloned hepatitis A virus HM-175 (ATCC VR 2093), and inoculating each dilution into a respective mammalian cell culture, culturing the same, harvesting cloned virus particles and repeating said step at least twice more, thereby to produce a master seed lot therefrom for the formation of a vaccine composition."

In addition, an affidavit on behalf of the National Institute of Health (NIH) in the United States of America was filed.

The appellants essentially argued that by cancelling the deposit numbers of the three clones contained in the set of claims which had been submitted to the Examining Division, the grounds for rejection of the application - i.e. non-compliance of the claims with Article 123(2) EPC - were no longer valid.

Although the deposit number now contained in Claims 1 and 6 was not filed within the 16-month period provided for in Rule 28(2)(a) EPC, this fact was not decisive in meeting the requirement of sufficient disclosure within the meaning of Article 83 EPC because the respective strain of hepatitis A virus was available to the public as required by Rule 28 EPC, this being evident from the terms of NIH policy submitted as part of the said affidavit.

V. The Board communicated its provisional opinion to the appellants that the requirement of sufficient disclosure of the application was not fulfilled, either by the written disclosure of the application or by the terms of NIH policy. Therefore, the question of the late filing of the deposit number, now contained in Claims 1 and 6, became decisive. The Board expressed the position that it would not follow decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph II above) and that under these circumstances it would be necessary to refer the question to

matériel est issu d'au moins 10 à 30 passages et en ce que le triple clonage est effectué par dilution terminale.

6. Méthode de production d'une composition uniforme du virus atténué vivant de l'hépatite A, comprenant l'étape de dilution en série du virus de l'hépatite A non cloné HM-175 (ATCCVR2093) et d'inoculation de chaque dilution dans une culture de cellules de mammifères séparée ainsi que de mise en culture de cette dernière et de récupération des particules de virus cloné, ladite étape étant répétée au moins deux fois afin de produire à partir de là un lot de semence mère pour l'obtention d'une composition de vaccin."

Le requérant a en outre produit une déclaration sous serment établie au nom du National Institute of Health (NIH) des Etats-Unis d'Amérique.

Le requérant allègue, pour l'essentiel, que du fait de la suppression des numéros de dépôt des trois clones qui figuraient dans le jeu de revendications soumis à la division d'examen, le motif de rejet de la demande, à savoir la non-conformité des revendications avec l'article 123(2) CBE, ne tient plus.

Selon lui, bien que le numéro de dépôt figurant maintenant dans les revendications 1 et 6 n'ait pas été communiqué dans le délai de 16 mois visé à la règle 28(2)a) CBE, cela n'empêche pas nécessairement la demande de satisfaire à la condition d'exposé suffisant de l'invention au sens de l'article 83 CBE, car le public pouvait quand même accéder à chaque souche concernée du virus de l'hépatite A, comme l'exige la règle 28 CBE, ce qui ressort clairement de la politique du NIH telle qu'elle est expliquée dans ladite déclaration sous serment.

V. A titre préliminaire, la Chambre a émis un avis qu'elle a communiqué au requérant dans ces termes : la condition d'exposé suffisant de l'invention n'est remplie ni par la description écrite contenue dans la demande, ni par la politique du NIH, et la question de la communication tardive du numéro de dépôt figurant maintenant dans les revendications 1 et 6 est donc devenue décisive. La Chambre a indiqué qu'elle ne suivrait pas la décision J 8/87 de la chambre de recours juridique (cf. point II supra) et que, dans ces conditions, il faudrait saisir la Gran-

Beschwerdekammer vorgelegt werden.

the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112 EPC.

de Chambre de recours, conformément aux dispositions de l'article 112 CBE.

VI. Der Beschwerdeführer beantragt, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und entweder auf die Anmeldung ein Patent mit den am 23. August 1991 eingereichten Ansprüchen erteilt oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen wird.

VI. The appellants request that the decision of the Examining Division be set aside and that either the application be forwarded to grant on the basis of the claims submitted on 23 August 1991 or that the case be returned to the Examining Division for further prosecution.

VI. Le requérant demande que la décision de la division d'examen soit annulée et que la demande de brevet donne lieu à la délivrance d'un brevet sur la base des revendications déposées le 23 août 1991 ou bien que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen pour poursuite de la procédure.

Entscheidungsgründe

Reasons for the Decision

Motifs de la décision

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1. The appeal is admissible.

1. Le recours est recevable.

2. In den Ansprüchen, die der Beschwerde zugrunde liegen, wird nicht mehr auf die Aktenzeichen VR2097, VR2098 und VR2099 verwiesen, die nach Ansicht der Prüfungsabteilung gegen Artikel 123(2) EPÜ verstießen; damit sind die von der Prüfungsabteilung für die Zurückweisung der Ansprüche vorgebrachten Gründe hinfällig geworden.

2. The claims on which this appeal is based no longer refer to the deposit numbers VR2097, VR2098 and VR2099, which were considered by the Examining Division to contravene Article 123(2) EPC, and therefore, the Examining Division's grounds for rejecting the claims are no longer relevant.

2. Les revendications sur lesquelles se fonde le présent recours ne font plus référence aux numéros de dépôt VR2097, VR2098 et VR2099 dont la division d'examen considérerait qu'ils contenaient des dispositions de l'article 123(2) CBE, et le motif de rejet des revendications invoqué par la division d'examen n'est donc plus pertinent.

Der Vollständigkeit halber hat die Prüfungsabteilung unter Nummer V ihrer Entscheidung ausdrücklich festgestellt, daß sie sich der Entscheidung einer anderen Prüfungsabteilung und nicht der Entscheidung J 8/87 angeschlossen hätte, wenn die Frage des verspätet angegebenen Aktenzeichens der Hinterlegung aus-schlaggebend gewesen wäre (s. Nr. II).

For the sake of completeness, the Examining Division explicitly stated in paragraph V of its decision that, had the question of the late-filed deposit number been decisive, it would have agreed with a decision of another Examining Division (see paragraph II above) and disagreed with decision J 8/87 (see paragraph II above).

Envisageant tous les aspects de la question, la division d'examen avait déclaré explicitement au point V de sa décision que si elle avait eu à statuer en se fondant sur la communication tardive du numéro de dépôt, elle aurait suivi une décision d'une autre division d'examen (cf. point II supra) plutôt que la décision J 8/87 (cf. ce même point supra).

Ebendiese Frage stellt sich nun bei den der Beschwerde zugrunde liegenden Ansprüchen, in denen auf ein Aktenzeichen Bezug genommen wird.

It is precisely this problem which is relevant in the case of the claims which now form the basis of the appeal and which refer to a deposit number.

C'est précisément ce problème qui est au centre du débat concernant les revendications sur lesquelles se fonde le recours et qui se réfèrent à un numéro de dépôt.

3. Nach Artikel 83 EPÜ ist die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Für Fälle, in denen dieses Erfordernis durch eine schriftliche Offenbarung nicht erfüllt werden kann, weil sich die Erfindung auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis bezieht und hierbei ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, bestimmt Regel 28 (1) EPÜ, daß "die Erfindung nur dann als gemäß Artikel 83 offenbart (gilt), wenn

3. Article 83 EPC states that the invention must be disclosed in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. In cases where this requirement cannot be fulfilled by means of a written disclosure, because the invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which is not available to the public, Rule 28(1) states that "the invention shall only be regarded as being disclosed as prescribed in Article 83 if:

3. Aux termes de l'article 83 CBE, l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Lorsque cette condition ne peut être remplie au moyen d'une description écrite, parce que l'invention concerne un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé et comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la règle 28(1) CBE précise que l'invention "n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l'article 83 que si :

a) eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist,

(a) a culture of the micro-organism has been deposited with a recognised depositary institution not later than the date of filing of the application;

a) une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt habilitée ;

b) die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden

(b) the application as filed gives such relevant information as is available

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes

maßgeblichen Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält und

c) die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung der Kultur in der Anmeldung angegeben sind."

3.1 Ausreichende Offenbarung durch die schriftliche Beschreibung

3.1.1 Der schriftlichen Beschreibung ist über die nun in den Ansprüchen 1 bis 6 beanspruchte Erfindung folgendes zu entnehmen: Ein an die Zellkulturen angepaßtes humanes Hepatitis-A-Virus HM-175 aus den Passagestufen 10 und 20 in einer primären Nierenzellkultur afrikanischer Grüner Meerkatzen erwies sich bei Schimpansen als abgeschwächt, löste jedoch eine an der Induktion von Hepatitis-A-Antikörpern abzulesende Serokonversion aus, ohne daß biochemisch eine Lebererkrankung nachzuweisen war (S. 2, Zeilen 13 - 18 und Tabelle 1). Die Mutterkulturen des HM-175-Stamms des Hepatitis-A-Virus wurden in den Passagestufen 10, 20 und 30 entnommen und im Wege der Endverdünnung dreifach kloniert (Abb. 2). Zwei Klone aus der Passagestufe 20 wurden im Hinblick auf eine abgeschwächte Wirkung bei Schimpansen getestet. Die beiden getesteten Klone lösten bei den geimpften Schimpansen keine oder nur geringgradige Hepatitis aus. Bei Klon Nr. 1 bildeten drei von sechs, bei Klon Nr. 2 drei von vier geimpften Tieren Antikörper. Wie die Verwendung von dreifach kloniertem Virusmaterial des HM-175-Stamms des Hepatitis-A-Virus zeigt, ist dieses Material als lebendes HAV ein wirksamer Impfstoff für Schimpansen (S. 3, Zeilen 2 - 12).

Der HM-175-Stamm des humanen Hepatitis-A-Virus ist beschrieben in *Infection and Immunity*, 32 (1), April 1981, Seiten 388 bis 393 (Veröffentlichung 1). Diese Veröffentlichung ist in der vorliegenden Anmeldung als Teil der Beschreibung erwähnt (S. 3, Zeile 35 bis S. 4, Zeile 1).

3.1.2 Drei in der Beschreibung angeführte Beispiele für die Ausführung der Erfindung beziehen sich auf die Klonierung des Virus (Beispiel 1), die Verwendung der Mutterkultur (Beispiel 2) und die Impfung von Tieren (Beispiel 3).

Die Beschreibung enthält keine

to the applicant on the characteristics of the micro-organism;

(c) the depositary institution and the file number of the culture deposit are stated in the application".

3.1 Sufficiency of disclosure by written description

3.1.1 According to the written description the invention as now claimed in Claims 1 to 6 is specified such that a cell culture adapted HM-175 human hepatitis A virus at passages 10 and 20 in primary African green monkey kidney cell culture was found to be attenuated for chimpanzees but produced sero-conversions as evidenced by induction of hepatitis A antibody without biochemical evidence of liver disease (page 2, lines 13-18, and Table 1). Master seed lots of the HM-175 strain of hepatitis A virus have been triply cloned by terminal dilution at passage levels 10, 20 and 30 (Figure 2). Two clones from passage level 20 have been evaluated for evidence of attenuation in chimpanzees. Of the two clones tested minimal or no hepatitis was produced in inoculated chimpanzees. With clone No. 1 antibody was produced in three of six animals and with clone No. 2 antibody was produced in three of four inoculated animals. The utilisation of triply cloned virus material of the HM-175 strain of hepatitis A virus illustrates that it is an effective vaccine for chimpanzees as a live HAV (page 3, lines 2-12).

The HM-175 strain of human hepatitis A virus is described in *Infection and Immunity*, 32 (1), April 1981, pages 388-393 (document (1)). This document is mentioned in the present application and incorporated into the description (page 3, line 35, to page 4, line 1).

3.1.2 Three examples given in the description and representing working examples for carrying out the invention relate to the cloning of the virus (Example 1), the use of master seed material (Example 2) and the inoculation of animals (Example 3).

The description does not contain any

dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et

c) la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture".

3.1 Exposé suffisant par une description écrite

3.1.1 Selon la description écrite, l'invention telle qu'elle est maintenant revendiquée dans les revendications 1 à 6 se comprend comme le fait que l'on a constaté qu'un virus de l'hépatite A humaine HM-175 adapté aux cultures de cellules, aux passages 10 et 20 dans une culture de cellules primaires de rein de singe vert africain, était atténué dans le cas de chimpanzés auxquels on l'avait inoculé, mais produisait des séro-conversions, comme cela s'est manifesté par l'induction d'anticorps de l'hépatite A sans preuve biochimique de maladie du foie (page 2, lignes 13 à 18, et tableau 1). Des lots de semence mère de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A ont été clonés trois fois par dilution terminale aux niveaux de passage 10, 20 et 30 (figure 2). Deux clones du niveau de passage 20 ont fait l'objet d'une évaluation en vue de prouver l'atténuation chez les chimpanzés. Les deux clones testés n'ont entraîné qu'une faible hépatite, voire pas d'hépatite du tout, chez les chimpanzés auxquels ils avaient été inoculés. Avec le clone n° 1, un anticorps a été produit chez trois animaux sur six auxquels il avait été inoculé, et avec le clone n° 2 chez trois animaux sur quatre. L'utilisation de matériel viral triplement cloné de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A montre qu'il s'agit d'un vaccin efficace pour les chimpanzés en tant que virus vivant (page 3, lignes 2 à 12).

La souche HM-175 du virus de l'hépatite A humaine est décrite dans *"Infection and Immunity"*, 32 (1), avril 1981, pages 388 à 393 (document (1)). Ce document est mentionné dans la demande en cause, plus précisément de la page 3, ligne 35, à la page 4, première ligne de la description.

3.1.2 Trois exemples donnés dans la description indiquent comment est exécutée l'invention; ils concernent le clonage du virus (exemple 1), l'utilisation du matériel de semence mère (exemple 2) et l'inoculation aux animaux (exemple 3).

La description ne contient aucune

Merkmale oder Angaben, die Aufschluß darüber geben, wo dieser Stamm des humanen Hepatitis-A-Virus zu finden und/oder wie er herzustellen ist, sondern verweist diesbezüglich auf die Veröffentlichung (1).

3.1.3 Die Offenbarung dieser Veröffentlichung kann aufgrund der Verweisung als Teil der schriftlichen Offenbarung der vorliegenden Patentanmeldung angesehen werden (vgl. T 6/84, ABI. EPA, 1985, 238). In ihr sind humane Hepatitis-A-Viren beschrieben, die in primären Nierenzellkulturen afrikanischer Grüner Meerkatzen vermehrt wurden. Dabei wurden drei HAV-Stämme verwendet: MS-1, SD-11 und HM-175. Da sich bei dem HM-175-Stamm die intensivste Immunfluoreszenz ergab, war dieser Stamm einer Reihe von Passagen in einer Zellkultur unterzogen worden. Der Stamm war ursprünglich von einem Patienten bei einem Ausbruch der Krankheit in Australien isoliert worden (s. S. 388, rechte Spalte unter "Material und Methoden", Zeilen 6 und 7). Man ging davon aus, daß er sich als Antigenquelle für serologische Tests und möglicherweise für einen Impfstoff eignen würde. In dem wissenschaftlichen Artikel, in dem die besonderen Stämme MS-1, SD-11 und HM-175 miteinander verglichen wurden, gelangten die Verfasser zu dem Schluß, daß die Ergebnisse auf eine von Stamm zu Stamm unterschiedliche *In-vitro*-Wachstumsfähigkeit hindeuteten. Der HM-175-Stamm produzierte unabhängig davon, ob er direkt oder nach Passage in Krallenaffen isoliert wurde, stets mehr virales Antigen als der MS-1- oder der SD-11-Stamm (s. S. 391, rechte Spalte "Diskussion", Absatz 2).

3.1.4 Dies bedeutet, daß der HM-175-Stamm nicht willkürlich ausgewählt wurde, sondern daß seine Verwendung für die Erfindung entscheidend ist; daher benötigt der Fachmann für die Nacharbeitung der in den Ansprüchen 1 bis 6 beanspruchten Erfindung das seinerzeit bei einem Hepatitisausbruch in Australien isolierte biologische Material.

Aus diesem Sachverhalt zieht die Kammer den Schluß, daß sich die Erfindung anhand der schriftlichen Angaben nicht nacharbeiten läßt.

3.2 Öffentliche Zugänglichkeit des biologischen Materials

3.2.1 Die Kammer hat geprüft, ob die Erfindung möglicherweise als ausreichend offenbart angesehen werden könnte, weil die Verfasser der Veröffentlichung 1 den HM-175-Stamm

characteristics or indications where to find and/or how to create this strain of human hepatitis A virus but refers in this connection to document (1).

3.1.3 The disclosure of this document may be considered to be included in the written disclosure of the present patent application by reference (cf. T 6/84, OJ EPO 1985, 238). It describes human hepatitis A virus, propagated in primary African green monkey kidney cell cultures. Three strains of HAV were used: MS-1, SD-11 and HM-175. The HM-175 strain produced the most intense immunofluorescence and therefore this strain had been serially passaged in cell culture. This strain was obtained from an outbreak in Australia and recovered from a patient (see page 388, right-hand column under "Materials and Methods", 6th and 7th lines). It was thought to prove useful as a source of antigen for serological tests and as a candidate vaccine strain. In this scientific article the special strains MS-1, SD-11 and HM-175 were compared and the authors of the article concluded that the results suggested differences among strains in their ability to grow *in vitro*. The HM-175 strain, whether isolated directly or after marmoset passage, consistently produced more viral antigen than either the MS-1 or SD-11 strains (see page 391, right-hand column, "Discussion", second paragraph).

3.1.4 This means that the use of strain HM-175 is not arbitrary but is decisive for the invention and, therefore, the skilled person, when reproducing the invention as claimed in Claims 1 to 6, needs the biological material isolated once from a hepatitis outbreak in Australia.

From these facts the Board concludes that the invention cannot be reproduced from the information given in written form.

3.2 Availability to the public of biological material

3.2.1 The Board examined the question whether or not the invention could possibly be said to have been disclosed sufficiently, as the authors of document (1) may have cultured

indication sur l'endroit où trouver et/ou la façon de créer cette souche du virus de l'hépatite A humaine, mais mentionne à ce propos le document (1).

3.1.3 Ce qui est divulgué dans ce document peut être considéré comme étant décrit par référence dans la demande de brevet en cause (cf. décision T 6/84, JO OEB 1985, 238). Il s'agit du virus de l'hépatite A humaine, propagé dans des cultures de cellules primaires de rein de singe vert africain. Trois souches de virus de l'hépatite A ont été utilisées MS-1, SD-11 et HM-175. La souche HM-175 a produit l'immunofluorescence la plus intense, et c'est donc cette souche qui a fait l'objet de passages successifs dans la culture cellulaire. Cette souche a été obtenue lors d'une épidémie qui avait éclaté en Australie et recueillie sur un malade (cf. page 388, colonne de droite, sous "Materials and Methods", 6^e et 7^e lignes). On a pensé qu'elle pouvait s'avérer utile comme source d'antigène pour des tests sérologiques et éventuellement comme souche pour un vaccin. Dans cet article scientifique, les souches particulières MS-1, SD-11 et HM-175 ont fait l'objet d'une comparaison et les auteurs de l'article ont conclu que les résultats suggéraient des différences entre les souches en ce qui concerne leur aptitude à se développer *in vitro*. La souche HM-175, soit isolée directement, soit après passage dans un ouistiti, a produit régulièrement plus d'antigène viral que les souches MS-1 ou SD-11 (cf. page 391, colonne de droite, sous "Discussion", deuxième paragraphe).

3.1.4 Ceci signifie que l'utilisation de la souche HM-175 n'est pas arbitraire, mais est décisive pour l'invention et que, par conséquent, l'homme du métier qui cherche à reproduire l'invention telle qu'elle est revendiquée dans les revendications 1 à 6 a besoin du matériel biologique isolé à l'époque lors d'une épidémie d'hépatite en Australie.

Aussi, la Chambre conclut-elle que l'invention ne peut pas être reproduite à partir des informations fournies par écrit.

3.2 Accès du public au matériel biologique

3.2.1 La Chambre a examiné la question de savoir si l'on peut ou non dire que l'invention a été suffisamment exposée; en effet, les auteurs du document (1) ont peut-être cultivé

vielleicht in ihrem Labor kultiviert und aufbewahrt haben und möglicherweise unwiderruflich dazu verpflichtet waren, ihn an alle Interessenten abzugeben, so daß er tatsächlich zugänglich war. Dann könnte davon ausgegangen werden, daß der HM-175-Stamm der Öffentlichkeit in Analogie zu Regel 28(1) EPÜ zugänglich gemacht worden ist.

3.2.2 Der Beschwerdeführer hat in diesem Sinne argumentiert und zur Stützung seiner Beschwerde eine eidesstattliche Versicherung von Herrn Adler, dem Direktor des amerikanischen Amtes für Technologietransfer, eingereicht, der bestätigte, daß die Verfasser des wissenschaftlichen Artikels (Veröffentlichung 1) die in der vorliegenden Anmeldung genannten Erfinder seien. Sie seien überdies beim National Institute of Health (NIH) beschäftigt (das wiederum eine Behörde des Anmelders, der Vereinigten Staaten von Amerika, sei) und unterlägen der Politik, die das NIH für die Weitergabe und öffentliche Zugänglichmachung von neu entwickeltem biologischem Material festgelegt habe.

Herr Adler versicherte weiter, daß das NIH den freien wechselseitigen Austausch von biologischem Material mit Forschern und der breiten Öffentlichkeit unterstütze und fördere. Diese Politik sei schriftlich im "*NIH Guide for Grants and Contracts*" (NIH-Leitfaden für Zuschüsse und Aufträge) umrissen und mindestens seit dem 30. März 1984 in Kraft, habe also schon vor dem Anmeldetag der Prioritätsunterlage der vorliegenden Anmeldung gegolten. Die beim NIH beschäftigten Forscher seien mit der schriftlich verankerten Politik vertraut und gäben routinemäßig biologisches Material wie etwa Viren an andere ab. Natürlich müsse bei einer solchen Politik auf Patentrechte Rücksicht genommen werden. Daher würden erstmals hergestellte biologische Materialien in der Regel nicht vor der Veröffentlichung der entsprechenden Forschungsergebnisse zugänglich gemacht. Sobald diese Vorbedingung erfüllt sei, würden aber auf Antrag Proben an Forscher und die breite Öffentlichkeit abgegeben.

3.2.3 Nach Auffassung der Kammer läßt sich aus dieser Erklärung aber gerade ableiten, daß das in der Veröffentlichung 1 genannte biologische Material der Öffentlichkeit - entgegen der Vorschrift des Artikels 83 in Verbindung mit Regel 28 EPÜ - nicht zugänglich war, da, wie die vorlie-

and kept the strain in question in their laboratory and may possibly have been subject to an irrevocable obligation to supply the strain to each and every person interested in obtaining it, so that the strain HM-175 was in fact available. Strain HM-175 could then be considered as having been made available to the public by analogy with Rule 28(1) EPC.

3.2.2 The appellants argued along these lines and filed in support of the appeal proceedings an affidavit from Mr Adler, Director of the Office of Technology Transfer, who attested that the authors of the scientific article (document (1)) were also the inventors, named in the present application. They were furthermore employees of the National Institute of Health, being in turn an agency of the applicant, the United States of America. They were subject to NIH policy for the distribution and public availability of newly developed biological materials.

Mr Adler attested that the NIH supported and encouraged the free interchange of biological material to research workers and the general public. The written policy was delineated in the "*NIH Guide for Grants and Contracts*" and had been in place at least since 30 March 1984, i.e. before the date of the priority document relating to the present patent application. Accordingly, researchers in the employ of the NIH understood the written policy and routinely released biological material such as viruses. Such a policy had to have regard to patent rights. Thus, such unique biological materials generally would not be made available prior to publication of the associated research findings. However, immediately after this requirement had been met, samples would be released to research workers and the general public upon request.

3.2.3 In the Board's opinion, it would follow from this statement in particular that the biological material mentioned in document (1) was not available to the public as required by Article 83 in conjunction with Rule 28 EPC because, as is illustrated by the present patent application, patent

et conservé la souche en question dans leur laboratoire et peut-être été soumis à une obligation irrévocable de la fournir à toute personne désirant l'obtenir, ce qui rendrait de fait accessible la souche HM-175. Si tel est le cas, ladite souche peut être considérée comme ayant été rendue accessible au public, par analogie avec les dispositions de la règle 28(1) CBE.

3.2.2 L'argumentation du requérant va dans ce sens; à l'appui du recours, il a produit une déclaration établie sous serment par le directeur de l'Office of Technology Transfer, M. Adler, qui atteste que les auteurs de l'article scientifique (document (1)) sont aussi les inventeurs mentionnés dans la demande en cause. Ils travaillent en outre dans les services du National Institute of Health (NIH), qui est lui-même un organisme du requérant, les Etats-Unis d'Amérique, et sont tenus d'observer la politique du NIH en matière de diffusion et d'accessibilité au public des matériels biologiques nouvellement mis au point.

M. Adler a attesté que le NIH soutient et encourage le libre échange de matériel biologique avec les chercheurs et le grand public. Cette politique est exposée dans le "*NIH Guide for Grants and Contracts*" (Guide du NIH portant sur l'octroi de subventions et sur la passation de contrats pour des travaux de recherche) et est en vigueur au moins depuis le 30 mars 1984, c.-à-d. avant la date du document de priorité concernant la demande de brevet en cause. Par conséquent, les agents travaillant pour la recherche au NIH s'y connaissent dans l'application de cette politique décrite dans ce guide et remettent régulièrement aux personnes qui le demandent des matériels biologiques tels que des virus. Du fait qu'une telle politique doit tenir compte des droits de brevet, ces matériels biologiques uniques ne sont généralement pas rendus accessibles avant la publication des résultats de la recherche correspondants. Toutefois, dès que cette exigence est satisfaite, des échantillons sont remis sur demande aux chercheurs et au grand public.

3.2.3 De l'avis de la Chambre, ces indications montreraient notamment que le public ne pouvait pas accéder, comme l'exigent les dispositions de l'article 83 ensemble la règle 28 CBE, au matériel biologique mentionné dans le document (1), en raison des droits de brevet à respec-

gende Anmeldung belegt, auf Patentrechte Rücksicht genommen werden mußte. In dem Dokument "*NIH policy relating to reporting and distribution of unique biological materials produced with NIH funding*" (NIH-Politik bezüglich Meldung und Weitergabe von mit finanziellen Mitteln des NIH erstmals hergestellten biologischen Materialien) werden die Forscher unter Buchstabe B "*NIH policy on reporting of newly developed materials*" (NIH-Politik bezüglich der Meldung von neu entwickelten Materialien) nochmals darauf hingewiesen, daß erstmals hergestellte oder neue biologische Materialien und die Erzeugnisse daraus als Erfindungen angesehen werden und daher unter die verschiedenen Patentgesetze und patentrechtlichen Vorschriften fallen. Deshalb verlangt das NIH, daß sich die Empfänger von Zuschüssen oder die Auftragnehmer an die in den betreffenden Zuschußvereinbarungen oder Verträgen enthaltenen Bestimmungen über die Meldung von Erfindungen an das NIH halten.

3.2.4 Weiter untermauert wird diese Sichtweise der Kammer durch die gleichermaßen wichtige Überlegung, daß das NIH in keiner Weise verpflichtet ist, dafür zu sorgen, daß das im vorliegenden Fall für die Ausführung der Erfindung notwendige biologische Material tatsächlich kultiviert und am Leben erhalten wird.

3.2.5 Schließlich gilt es auch zu bedenken, daß die NIH-Politik bezüglich der Abgabe der im Rahmen der NIH-Forschungsprogramme entwickelten biologischen Materialien jederzeit geändert und dann die Abgabe von neu entwickeltem Material beliebig eingeschränkt werden könnte.

4. Zugänglichkeit durch Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle

4.1 Damit stellt sich die Lage wie in Regel 28 (1) EPÜ beschrieben dar: Die Erfindung bezieht sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder auf ein mit Hilfe dieses Verfahrens gewonnenes Erzeugnis, wobei ein Mikroorganismus verwendet wird, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und in der europäischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. In einem solchen Fall gilt die Erfindung nach Regel 28 (1) EPÜ nur dann als gemäß Artikel 83 EPÜ

rights had to be respected. As becomes apparent from the paper "*NIH policy relating to reporting and distribution of unique biological materials produced with NIH funding*", under paragraph B "*NIH policy on reporting of newly developed materials*", investigators are reminded that unique or novel biological materials and their products are considered to be inventions and therefore are subject to the various laws and regulations applicable to patents. Accordingly, the NIH requires that grantees and contractors adhere to grant regulations and contract clauses, respectively, pertaining to the reporting of inventions to the NIH.

3.2.4 In addition and of equal importance, nowhere is there any obligation on the NIH to ensure that the biological material necessary to carry out the invention in the present case is cultured and kept alive.

3.2.5 Finally, the Board notes that NIH policy of releasing biological material developed within NIH research programmes may be changed at any time in such a manner that the release of newly developed biological material could be restricted in any way whatsoever.

4. Availability through deposit with a recognised depositary institution

4.1 Consequently, the situation as stated in Rule 28(1) EPC exists - namely, the invention concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a microorganism which is not available to the public and which cannot be described in the European patent application in such a manner as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art. In this case, according to Rule 28(1) EPC, the invention will only be regarded as being disclosed as pre-

ter, ainsi que le démontre précisément la demande de brevet en cause. Comme il ressort du document "*NIH policy relating to reporting and distribution of unique biological materials produced with NIH funding*", (Politique du NIH relative à la déclaration et à la diffusion de matériels biologiques dont la production est financée par le NIH), au paragraphe B "*NIH policy on reporting of newly developed materials*" (Politique du NIH concernant la déclaration de matériels nouvellement mis au point), il est rappelé aux personnes effectuant des recherches que les matériels biologiques uniques ou nouveaux et leurs produits sont considérés comme des inventions et sont donc soumis aux différentes lois et réglementations sur les brevets. Par conséquent, le NIH demande que les personnes ou entreprises auxquelles sont octroyées des subventions ou avec lesquelles sont passés des contrats pour l'exécution de travaux de recherche observent les règlements ou clauses y afférents concernant l'obligation de déclarer les inventions au NIH.

3.2.4 En outre, et cela est tout aussi important, il n'est dit nulle part que le NIH a l'obligation de garantir que le matériel biologique nécessaire pour exécuter l'invention dans la présente espèce est cultivé et conservé vivant.

3.2.5 Enfin, la Chambre fait observer que la politique du NIH, consistant à remettre aux personnes qui le demandent des matériels biologiques développés dans le cadre de programmes de recherche du NIH, peut être modifiée à tout moment, de telle sorte que la remise de matériels biologiques nouvellement mis au point pourrait faire l'objet de restrictions, quelles qu'elles soient.

4. Accessibilité par un dépôt auprès d'une autorité de dépôt habilitée

4.1 Il découle de ce qui précède que l'on se trouve dans la situation visée à la règle 28(1) CBE, c'est-à-dire que l'invention concerne un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé et comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention. Dans ce cas, aux termes de la règle 28(1) CBE, l'invention n'est considérée comme exposée conformément aux dispositions

offenbart, wenn die in Regel 28 (1) a) bis c) EPÜ festgelegten Bedingungen erfüllt sind.

4.2 In der Anmeldung wird darauf hingewiesen (S. 1, Zeilen 33 - 36 bis S. 2, Zeilen 1 - 4), daß der HM-175-Stamm des Hepatitis-A-Virus im Rahmen von Patentverfahren vor der Einreichung der vorliegenden Anmeldung bei der American Type Culture Collection (ATCC) hinterlegt worden ist, so daß eine dauerhafte Hinterlegung und die öffentliche Zugänglichkeit bei Erteilung des Patents gesichert waren. Das Erfordernis der Regel 28 (1) a) EPÜ ist somit erfüllt. Die Kammer ist ferner auch überzeugt, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung die dem Anmelder zur Verfügung stehenden Angaben über die Merkmale des Mikroorganismus enthält, wie es Regel 28 (1) b) EPÜ vorschreibt. Das Aktenzeichen, das die Hinterlegungsstelle jeder einzelnen Hinterlegung zuteilt, ist in der Anmeldung aber nicht angegeben.

Vor diesem Hintergrund hat die Kammer geprüft, ob durch Verweis auf die "Hausbezeichnung" HM-175 des hinterlegten Stamms eine ausreichende Offenbarung gewährleistet gewesen wäre.

4.3 Der Beschwerdeführer reichte am 20. Februar 1987 Belege für die Hinterlegung des HM-175-Stamms des Hepatitis-A-Virus ein. Gemäß einer Empfangsbestätigung vom 5. Dezember 1985 wurden drei Unterstämme des HM-175-Stamms des Hepatitis-A-Virus, nämlich die Klone 5, 6 und 7, unter den ATCC-Aktenzeichen VR2097, VR2098 und VR2099 hinterlegt. Nach einer weiteren Empfangsbestätigung vom 16. August 1984, die am 23. August 1991 eingereicht wurde, waren vorher bereits fünf andere Hepatitis-A-Virusstämme mit der "Hausbezeichnung" HM-175, nämlich die Klone 1 bis 4 sowie ein nichtklonierter Stamm, hinterlegt worden, die die ATCC-Aktenzeichen VR2089 bis VR2093 erhalten hatten.

4.4 Hätte nun ein Fachmann bei der als Hinterlegungsstelle fungierenden American Type Culture Collection einen Hepatitis-A-Virusstamm "HM-175" angefordert, weil er der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung diese Möglichkeit entnommen hätte, so wäre die Hinterlegungsstelle nicht in der Lage gewesen, zwischen den insgesamt acht hinterlegten Hepatitis-A-Virusstämmen mit der Bezeichnung HM-175 zu unterscheiden, wenn nur diese "Hausbezeichnung" angegeben worden wäre.

of Rule 28(1)(a) to (c) EPC are fulfilled.

4.2 The application contains a statement (bridging page 1, lines 33-36, to page 2, lines 1-4) that the HM-175 strain of hepatitis A virus has been deposited with the American Type Culture Collection (ATCC) under the patent procedures prior to the filing of this application, thus affording permanency of the deposit and ready availability to the public upon issuance of the patent. Thus, the requirement of Rule 28(1)(a) EPC is fulfilled. Furthermore, the Board is satisfied that the application as filed gives such relevant information as was available to the applicant on the characteristics of the micro-organism, as required by Rule 28(1)(b) EPC. However, the deposit number as issued by the depositary for one defined deposit is not stated in the application.

The Board examined the question whether sufficiency of disclosure could have been given by reference to the "house designation" of the deposited strain, HM-175.

4.3 The appellants filed on 20 February 1987 documents relating to the deposit of hepatitis A virus strain HM-175. According to a deposit receipt dated 5 December 1985, three sub-strains of hepatitis A virus strain HM-175 were deposited, namely clones 5, 6 and 7 under the ATCC designations VR2097, VR2098 and VR2099. According to a deposit receipt dated 16 August 1984, filed on 23 August 1991, five other hepatitis A virus strains with the "house designation" HM-175 were deposited, namely clones 1 to 4 and one uncloned strain having the deposit numbers ATCCVR2089 to VR2093.

4.4 If a skilled person had recognised that it was possible, according to the description of the originally filed application, to ask the American Type Culture Collection depositary for a hepatitis A virus strain "HM-175", the depositary would not have been able to distinguish between the eight deposited hepatitis A virus strains HM-175 merely by mentioning this "house designation".

de l'article 83 que si les conditions énoncées à la règle 28(1) a) à c) CBE sont remplies.

4.2 La demande contient une déclaration (page 1, lignes 33 à 36, à page 2, lignes 1 à 4) indiquant que la souche HM-175 du virus de l'hépatite A a été déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) dans le cadre d'une procédure de brevet, et ce, antérieurement au dépôt de cette demande, réalisant ainsi la permanence du dépôt et l'accessibilité de la souche au public dès la délivrance du brevet. La condition de la règle 28(1)a) CBE est donc remplie. En outre, la Chambre est convaincue que la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont disposait le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme, comme l'exige la règle 28(1)b) CBE. Néanmoins, le numéro de dépôt attribué par l'autorité de dépôt pour un dépôt bien défini n'est pas mentionné dans la demande.

La Chambre a examiné la question de savoir si l'indication de la "désignation maison" de la souche déposée, HM-175, permet de conclure que l'exposé de l'invention est suffisant.

4.3 Le requérant a produit le 20 février 1987 des pièces se rapportant au dépôt de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A. Selon un récépissé de dépôt en date du 5 décembre 1985, trois sous-souches de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A ont été déposées, à savoir les clones 5, 6 et 7, sous les numéros ATCC VR2097, VR2098 et VR2099. Selon un récépissé de dépôt en date du 16 août 1984, versé au dossier le 23 août 1991, cinq autres souches du virus de l'hépatite A portant la "désignation maison" HM-175 ont été déposées, à savoir les clones 1 à 4 et une souche non clonée, portant les numéros de dépôt ATCCVR2089 à VR2093.

4.4 A supposer qu'un homme du métier ait reconnu qu'il était possible, d'après la description de la demande déposée initialement, d'obtenir de l'autorité de dépôt, l'American Type Culture Collection, la remise d'une souche "HM-175" du virus de l'hépatite A, l'autorité de dépôt n'aurait pas été en mesure, sur la seule base de cette "désignation maison", de distinguer entre les huit souches HM-175 du virus de l'hépatite A qui avaient été déposées.

4.5 Wie eine Beschwerdekammer bereits in einer früheren Entscheidung (T 418/89, ABI. EPA 1993, 20) zur ausreichenden Offenbarung von Erfindungen festgestellt hat, die sich auf hinterlegtes biologisches Material beziehen, setzt das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht nur voraus, daß eine Erfindung überhaupt ausgeführt werden kann, sondern auch, daß dies ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Nach Ansicht der Kammer stellt es einen unzumutbaren Aufwand dar, wenn ein Dritter bei der Hinterlegungsstelle sämtliche Hepatitis-A-Virusstämme mit der "Hausbezeichnung" HM-175 anfordern und dann selbst herausfinden muß, welcher wohl der für die Ausführung der Erfindung benötigte ist.

4.6 Für eine ausreichende Offenbarung ist somit ausschlaggebend, daß die Öffentlichkeit über die Hinterlegungsnummer des nichtklonierten HM-175-Stamms aus der Passagestufe 20, d. h. das ATCC-Aktenzeichen VR2093, informiert war.

4.6.1 Nach Regel 28(1) c) EPÜ sind in der Anmeldung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung anzugeben. Auf Seite 1, Zeile 35 ist auch wirklich die Hinterlegungsstelle - die American Type Culture Collection - genannt, so daß die erste Bedingung der Regel 28(1) c) EPÜ erfüllt ist. Das Aktenzeichen fehlte jedoch in der eingereichten Fassung der Anmeldung.

4.6.2 Nach Regel 28(2) EPÜ können die in Regel 28(1) c) genannten Angaben innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritätstag nachgereicht werden. Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, wurde die in Regel 28(1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens im vorliegenden Fall erst fast sieben Jahre nach dem Prioritätstag der Patentanmeldung, nämlich am 23. August 1991 im Beschwerdeverfahren, vorgenommen.

4.6.3 In der Sache J 8/87 (s. Nr. II) hat die Juristische Beschwerdekammer wie folgt entschieden: Da der Anmelder die Angaben über die Hinterlegung einer Kultur (R. 28(1) c) EPÜ) innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätstag jederzeit nachreichen könne, liege erst nach Ablauf dieser

4.5 As a Board of Appeal has already ruled in an earlier decision (T 418/89, OJ EPO 1993, 20) regarding sufficient disclosure in a case where the invention relates to deposited biological material, sufficiency of disclosure within the meaning of Article 83 EPC requires not only that an invention can be carried out at all, but rather that this can be done without undue burden. This is not the situation in this case. In the Board's view it amounts to undue burden to ask the depositary to supply all the hepatitis A virus strains having the "house designation" HM-175 and then to find out which might be the one necessary to carry out the invention.

4.6 It is thus decisive for sufficiency of disclosure that the public was informed of the deposit number relating to strain HM-175, Pass. 20 uncloned - namely, number ATCC VR2093.

4.6.1 According to Rule 28(1)(c) EPC the depositary institution and the file number of the culture deposit have to be stated in the application. On page 1, line 35, the depositary - American Type Culture Collection - is in fact stated and therefore the first condition of Rule 28(1)(c) EPC is fulfilled. The deposit number, however, was not stated in the application as filed.

4.6.2 Rule 28(2) EPC allows the information referred to in paragraph (1)(c) to be submitted within a period of 16 months of the date of filing of the application or, if priority is claimed, of the priority date. As is evident from the above, in the present case the information regarding the deposit number referred to in Rule 28(1)(c) EPC was not filed until almost seven years after the priority date of the present patent application, i.e. on 23 August 1991 during the appeal proceedings.

4.6.3 In decision J 8/87 (see paragraph II above) the Legal Board of Appeal decided that as an applicant may submit the information relating to a culture deposit (Rule 28(1)(c) EPC) at any time before the end of the 16th month after the date of priority, there is only a deficiency,

4.5 Comme une chambre de recours l'a déjà dit dans une décision antérieure (T 418/89, JO OEB 1993, 20) relative à l'exposé suffisant de l'invention dans un cas où celle-ci concerne du matériel biologique déposé, la condition à remplir pour qu'une invention soit exposée de manière suffisante au sens de l'article 83 CBE est non seulement que l'invention puisse être exécutée, mais aussi qu'elle puisse l'être au prix d'un effort raisonnable. Or, ce n'est pas le cas dans la présente affaire. De l'avis de la Chambre, le fait de demander à l'autorité de dépôt de remettre toutes les souches du virus de l'hépatite A ayant la "désignation maison" HM-175, puis de devoir rechercher quelle est celle qui pourrait être nécessaire pour exécuter l'invention dépasse la limite d'un effort raisonnable.

4.6 Pour que l'exposé de l'invention soit suffisant, il faudrait donc que le public ait été informé du numéro de dépôt de la souche HM-175, passage 20, non clonée, à savoir le numéro ATCCVR2093.

4.6.1 Conformément à la règle 28(1)c) CBE, l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt de la culture doivent être indiqués dans la demande. A la page 1, ligne 35 de la description, l'autorité de dépôt, l'American Type Culture Collection, est effectivement indiquée; la première condition de la règle 28(1)c) CBE est donc remplie. Mais le numéro de dépôt de la souche n'était pas mentionné dans la demande telle que déposée.

4.6.2 La règle 28(2) CBE prévoit que les indications mentionnées au paragraphe 1, lettre c) peuvent être communiquées dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité. En l'espèce, comme il ressort à l'évidence des faits évoqués plus haut, le numéro de dépôt visé à la règle 28(1)c) CBE a été communiqué le 23 août 1991, pendant la procédure de recours - presque sept ans après la date de priorité de la demande de brevet en cause.

4.6.3 Dans la décision J 8/87 (cf. point II supra), la chambre de recours juridique a dit que, étant donné qu'un demandeur peut communiquer les indications concernant un dépôt de culture (règle 28(1)c) CBE) à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date

Frist ein Mangel vor, zu dessen Berichtigung er aufgefordert werden müsse. Die Kammer sah Parallelen zu dem Fall, in dem die beglaubigte Abschrift der Prioritätsunterlagen nicht innerhalb der in Regel 38 (3) EPÜ vorgeschriebenen Frist von 16 Monaten eingereicht worden war und die Juristische Beschwerdekammer befunden hatte, daß dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden müsse, diesen Mangel innerhalb einer weiteren Frist zu beseitigen. Sie meinte, die beiden Fälle seien ähnlich gelagert, weil hier wie dort der Mangel erst bei Ablauf der Frist vorlag. Die Kammer war deshalb der Auffassung, daß in beiden Fällen ähnlich entschieden werden sollte.

Diese Kammer ist nicht geneigt, sich der rechtlichen Konstruktion dieser Entscheidung anzuschließen.

4.6.4 Regel 28 schreibt gemäß ihrer Stellung im Kontext des EPÜ bestimmte Bedingungen vor, die im Falle lebenden Materials zur Gewährleistung einer ausreichenden Offenbarung erfüllt sein müssen, und ist daher dem Prinzip des Europäischen Patentübereinkommens nachgeordnet, wonach eine Erfindung so beschrieben werden muß, daß sie von einem Fachmann ausgeführt werden kann. Ein Offenbarungsmangel der ursprünglich eingereichten Anmeldung kann nicht mehr behoben werden; die einzige Ausnahme hiervon bildet die in Regel 28 (2) a) EPÜ vorgesehene Frist von 16 Monaten. Die Kammer teilt deshalb die in der angefochtenen Entscheidung vertretene Rechtsauffassung und stimmt insbesondere den detaillierten Ausführungen über den Zweck der Regel 28 und vor allem auch der Regel 28 (2) c) EPÜ (s. Entscheidung der Prüfungsabteilung, Nrn. 7 - 9, wie unter Nr. II angesprochen) zu, in denen auf die Dokumentation zur Entstehungsgeschichte der Regel 28 (2) EPÜ Bezug genommen wird. Dieser ist zu entnehmen, daß die in Regel 28 (2) a) EPU enthaltene Frist von 16 Monaten eingeführt wurde, um sicherzustellen, daß die Angaben über die Hinterlegung stets vor der Veröffentlichung der Patentanmeldung, d. h. vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit, eingereicht werden. Wenn der Fachmann zur Ausführung einer Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ lebendes Material benötigt, das bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt und nur durch das Aktenzeichen der Hinterlegung zu

which he must be given an invitation to correct, when that period has expired. The Board observed an analogy with the situation in one case where certified copies of priority documents were not filed within the 16-month period provided for in Rule 38(3) EPC, where the Legal Board of Appeal had stated that the applicant must be given an opportunity to remedy that deficiency within a further period. There is an analogy because in both cases the deficiency existed only at the expiration of the time limit. The Board considered, therefore, that a similar solution should be applied in both cases.

This Board is not inclined to follow the rationale of this decision.

4.6.4 The contextual position of Rule 28 within the EPC is such that it prescribes certain conditions which must be fulfilled in order to ensure sufficient disclosure in the case of live material and thus is subordinate to the very principle of the European Patent Convention that an invention has to be described in such a manner that it can be carried out by a skilled person. There is no scope for remedying lack of disclosure of the originally filed application, with the sole exception of the 16-month time limit given in Rule 28(2)(a) EPC. This Board, therefore, shares the view expressed in the decision under appeal. In particular the Board subscribes to the detailed reasoning of the purpose of Rule 28 and in particular Rule 28(2)(c) EPC (see decision of the Examining Division, points 7-9, cited in paragraph II above), where reference is made to the *travaux préparatoires* to Rule 28(2) EPC. From these documents it is evident that the time limit of 16 months given in Rule 28(2)(a) EPC was introduced to ensure and guarantee that the information about the deposit is filed before the publication of the patent application, i.e. before the public is informed, in all cases. Therefore, if an invention can only be carried out by a skilled person within the meaning of Article 83 EPC by using live material deposited with a recognised depositary and only identifiable by the file number of the culture deposit, this is a precondition for sufficiency of disclosure of a patent application which must already have been fulfilled at the date of filing of

de priorité, il ne peut exister une irrégularité, à laquelle il convient d'inviter le demandeur à remédier, qu'après l'expiration de ce délai. La chambre de recours juridique a observé que cette situation présentait une analogie avec celle d'une autre affaire dans laquelle, des copies certifiées conformes de documents de priorité n'ayant pas été produites dans le délai de 16 mois prévu à la règle 38(3) CBE, elle avait jugé qu'il convenait de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai. Selon la chambre de recours juridique, l'analogie résidait en ce que, dans les deux cas, l'irrégularité n'existait qu'à l'expiration du délai. Elle a donc considéré qu'une solution similaire devait s'appliquer dans les deux cas.

La Chambre n'est pas portée à faire sien ce raisonnement.

4.6.4 A la place qu'elle occupe dans le contexte de la CBE, la règle 28 énonce des prescriptions qui doivent être obligatoirement observées afin de garantir un exposé suffisant de l'invention lorsque celle-ci comporte l'utilisation de matériel vivant, ce qui obéit au principe même de la Convention sur le brevet européen selon lequel une invention doit être décrite de telle façon qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Il n'existe aucun moyen de remédier à une insuffisance de l'exposé de l'invention dans la demande telle que déposée, à la seule exception du délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE. La Chambre partage donc le point de vue exprimé dans la décision attaquée. Elle souscrit notamment au raisonnement détaillé sur la finalité de la règle 28 et particulièrement de la règle 28(2)c) CBE (cf. décision de la division d'examen, points 7 à 9, citée au point II supra), dans lequel il est fait référence aux travaux préparatoires à la règle 28(2) CBE. Il ressort à l'évidence de ces travaux préparatoires que le délai de 16 mois fixé par la règle 28(2)a) CBE a été introduit pour garantir que les indications relatives au dépôt soient communiquées dans tous les cas avant la publication de la demande de brevet, c.-à-d. avant que le public ne soit informé. Si donc une invention ne peut être exécutée par un homme du métier au sens de l'article 83 CBE qu'à l'aide de matériel vivant déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée et auquel est attribué un numéro de dépôt de culture qui est le seul moyen de l'identifier,

identifizieren ist, dann ist dies eine Vorbedingung für die ausreichende Offenbarung einer Patentanmeldung, die bereits am Anmeldetag erfüllt sein muß, und nicht nur ein bloßes Formerfordernis.

the application and not a mere formal requirement of a patent application.

cette condition préalable pour que l'exposé de l'invention dans la demande de brevet soit suffisant doit obligatoirement être déjà remplie à la date du dépôt de la demande et ne saurait constituer une simple exigence de forme applicable à la demande de brevet.

4.6.5 Infolgedessen beabsichtigt die Kammer nicht, der Entscheidung J 8/87 der Juristischen Beschwerdekammer (s. Nr. II) zu folgen.

4.6.5 Consequently, the Board is not inclined to follow decision J 8/87 of the Legal Board of Appeal (see paragraph II above).

4.6.5 En conséquence, la Chambre incline à ne pas suivre la décision J 8/87 de la Chambre de recours juridique (cf. point II supra).

Entscheidungsformel

Order

Dispositif

Aus diesen Gründen wird entschieden:

For these reasons it is decided that:

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

The following question shall be referred to the Enlarged Board of Appeal for decision:

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours pour décision :

"Kann die in Regel 28 (1) c) EPÜ vorgeschriebene Angabe des Aktenzeichens einer hinterlegten Kultur noch nach Ablauf der Frist gemäß Regel 28 (2) a) EPÜ vorgenommen werden?"

"May the information concerning the file number of a culture deposit according to Rule 28(1)(c) EPC be submitted after expiry of the time limit set out in Rule 28(2)(a) EPC?"

"L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE peut-elle être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE ?"

**Zwischenentscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 18. Mai 1993
D 11/91
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J.-C. Saisset
M. Lewenton
Ch. Bertschinger
L. A. Duran

**Stichwort: Rückgabevon Schrift-
stücken**

**Schlagwort: "Disziplinarverfahren-
Beschwerde- Ausschluß von Schrift-
stücken aus der Verhandlung - Rück-
gabe von Schriftstücken" - "beim
EPA zugelassener Vertreter - Berufs-
geheimnis - Verschwiegenheits-
pflicht - Grenzen der Ermittlungsbe-
fugnis" - "Beschwerdeverfahren -
Vorlage einer Einspruchsakte -
Form"**

Leitsätze

I. Schriftstücke, deren rechtmäßige Herkunft ernsthaft in Zweifel steht, können- ohne daß untersucht werden müßte, ob die Zweifel begründet sind- aus der Verhandlung ausgeschlossen werden, wenn sie den Vorwürfen gegen den Beschwerdeführer nicht zugrunde gelegt wurden oder wenn Exemplare von unzufolge rechtmäßiger Herkunft in der Akte verbleiben. Anders als bei einer Rückgabe können Schriftstücke bei einem per Zwischenentscheidung bewilligten Ausschluß nicht der Ermittlungsbefugnis der Kammer entzogen werden.

II. Das Berufsgeheimnis nach Artikel 2 VDV setzt den Ermittlungsbefugnis der Disziplinarorgane Grenzen und schränkt die in Artikel 18 VDV verankerte Auskunftspflicht der beim EPA zugelassenen Vertreter ein. Ein Vertreter kann sich aber nicht auf die bloße Verschwiegenheitspflicht, die aus einem in Teil I VDV enthaltenen Grundsatz hergeleitet wird, berufen, um sich einem auf Artikel 18 VDV gestützten Antrag zu widersetzen.

III. Im Rahmen ihrer Befugnisse gemäß den Artikeln 25 VDV und 117 EPÜ kann die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die zuständige Stelle des EPA ersuchen, ihr Einsicht in die Akte eines Verfahrens- hier: eines bereits abgeschlos-

**Interlocutory decision of the
Disciplinary Board of Appeal
dated 18 May 1993
D 11/91
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: J.-C. Saisset
M. Lewenton
Ch. Bertschinger
L.A. Duran

Headword: Return of documents

**Keyword: "Disciplinary proceedings
- appeal- exclusion of documents-
return of documents" -"Professional
representative before the EPO- pro-
fessional secrecy- confidentiality
limit to powers of investigation"-
"Appeal proceedings- submission of
opposition dossier- form"**

Headnote

I. Documents whose legitimate origin is in serious doubt may without any investigation as to whether such doubts are justified be excluded from the proceedings if they did not serve as the basis for charges against the appellant or if copies of incontestably legitimate origin remain on file. Documents excluded by interlocutory decision- unlike returned items- are not however thereby removed from the Board's investigatory purview.

II. Professional secrecy under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR) sets limits to the disciplinary bodies' powers of investigation and to the obligation under Article 18 RDR that a professional representative supply all relevant information. However, confidentiality obligations deriving from a principle enshrined in Part I RDR cannot be invoked to resist a request under Article 18 RDR.

III. Under the powers conferred on it by Article 25 RDR and Article 117 EPC, the Disciplinary Board of Appeal can require EPO departments to produce files- in the present case, a terminated opposition dossier- likely to contain documents helpful

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire,
en date du 18 mai 1993
D 11/91
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : J.-C. Saisset
M. Lewenton
Ch. Bertschinger
L.A. Duran

Référence : Restitution des pièces

**Mot-clé: "Procédure disciplinaire -
recours- mise à l'écart des débats
de pièces - restitution de pièces" -
"Mandataire agréé près l'OEB -
secret professionnel - obligation de
confidentialité - limite aux pouvoirs
d'investigation" - "Procédure de
recours- production d'un dossier
d'opposition - forme"**

Sommaire

I. La mise à l'écart des débats de pièces dont la légitimité de l'origine est sérieusement contestée est possible sans qu'il soit nécessaire de rechercher si leur contestation est bien fondée, quand elles n'ont pas servi de fondement aux griefs retenus contre le requérant, ou lorsque d'autres exemplaires dont la légitimité de l'origine ne saurait être mise en doute demeurent au dossier. Contrairement à la restitution des pièces, leur mise à l'écart accordée par décision intermédiaire ne saurait avoir pour effet de les soustraire aux pouvoirs d'instruction de la Chambre.

II. Le secret professionnel cité dans l'article 2 du RMD constitue un obstacle aux pouvoirs d'investigation des instances disciplinaires et limite l'obligation faite au mandataire agréé près l'OEB par l'article 18 RMD de verser aux débats toutes informations qui en relèvent. Au contraire, la simple obligation de confidentialité qui résulte d'un principe tiré de la première partie du RMD ne saurait être invoquée pour refuser d'obtempérer à une réquisition fondée sur les dispositions de l'article 18 RMD.

III. Dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les articles 25 RMD et 117 CBE, la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire est habilitée à demander à l'autorité compétente de l'OEB de produire en communication le dossier d'une pro-

senen Einspruchsverfahrens - zu gewähren, in der sie Unterlagen vermutet, die bei der Bearbeitung der Beschwerde von Nutzen sein könnten.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit einem am 20. November 1991 eingegangenen Schreiben legte der Beschwerdeführer gegen die Entscheidung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts (im folgenden "Disziplinarausschuß" genannt) Beschwerde ein, der am 14. November 1991 in den zusammengelegten Verfahren DB 01/90 und DB 02/88 verfügt hatte, ihn in der Liste der zugelassenen Vertreter für unbefristete Dauer zu löschen. ...

II. Am 14. Januar 1992 beauftragte der Beschwerdeführer einen Rechtsanwalt aus ... mit der Wahrnehmung seiner Interessen.

III. Die Beschwerdebegründung ging am 16. Januar 1992 ein. Der Hauptantrag lautete auf Nichtigerklärung der gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Verfahren und Ermittlungen; hilfsweise wurde beantragt, die Akte an den Disziplinarausschuß zurückzusenden, dessen Mitglieder nicht der "Compagnie nationale des Conseils en brevets" angehören sollten. Als zweiten Hilfsantrag forderte der Beschwerdeführer, ihn von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freizusprechen, da sie unter eine Amnestie des französischen Rechts fielen, und die gegen ihn verhängte Disziplinarmaßnahme aufzuheben.

IV. Am 24. Januar 1992 wurden der Präsident des Europäischen Patentamts und der Präsident des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 12 Satz 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (im folgenden "VDV" genannt) zur Stellungnahme aufgefordert. Der Präsident des EPA teilte am 19. März 1992 mit, daß er nicht Stellung nehmen wolle. Der Präsident des Rates des Instituts äußerte sich nicht.

V. In einer am 20. Februar 1992 beim Europäischen Patentamt eingegangenen Telekopie legte der Beschwerdeführer dar, daß

- einer der Antragsteller, der dieses Disziplinarverfahren ... in Gang setzte, für schuldig befunden worden sei, Dokumente aus der Kanzlei des Beschwerdeführers in Form von Fotokopien gestohlen zu haben, und

to its own investigation.

Summary of Facts and Submissions

I. By letter received on 20 November 1991 the appellant appealed against a decision dated 14 November 1991 taken by the Disciplinary Board of the European Patent Office (hereinafter "Disciplinary Board") in consolidated cases DB 01/90 and DB 02/88 and ordering his deletion from the list of professional representatives for an indefinite period. ...

II. On 14 January 1992 he authorised a legal representative ... to act in his defence.

III. The statement setting out the grounds of appeal was received on 16 January 1992. Its main request was that the proceedings and investigation initiated against the appellant be declared null and void. The auxiliary requests were that the file be referred back to a Disciplinary Board composed of non-members of the "Compagnie nationale des Conseils en brevets" or - failing that - that the appellant be acquitted of the charges against him (having been amnestied under French law) and the penalty imposed on him set aside.

IV. On 24 January 1992, under Article 12, second sentence, RDR, the President of the EPO and the President of the Council of the Institute of Professional Representatives were each given the opportunity to comment. On 19 March 1992 the former indicated that he did not wish to do so. The latter made no comment.

V. By fax received at the EPO on 20 February 1992 the appellant stated that:

- one of the complainants who had brought the disciplinary proceedings against him had been found guilty ... of stealing documents (by photocopying them) belonging to his practice;

cédure, en l'espèce une procédure d'opposition antérieurement close, susceptible de contenir des documents utiles à l'instruction du recours.

Exposé des faits et conclusions

I. Par acte reçu le 20 novembre 1991, le requérant a interjeté appel de la décision du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets (ci-après dénommé Conseil de discipline) qui, dans les procédures jointes DB 01/90 et DB 02/88, a, le 14 novembre 1991, prononcé sa radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée. ...

II. Le 14 janvier 1992, le requérant a donné pouvoir à un avocat du barreau de ... d'assurer la défense de ses intérêts.

III. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 janvier 1992. Il y est sollicité, à titre principal, que soit constatée la nullité des poursuites et de l'instruction diligentées à l'encontre du requérant et, subsidiairement, que soit ordonné le renvoi du dossier au Conseil de discipline, composé de membres ne faisant pas partie de la Compagnie nationale des Conseils en brevets. Très subsidiairement, il est demandé que le requérant soit déclaré non coupable des faits qui lui sont reprochés, car ils ont été amnistiés par la loi française, et, en conséquence, que soit annulée la sanction prononcée à son encontre.

IV. Le 24 janvier 1992, en application des dispositions de l'Article 12, deuxième phrase du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (ci-après RMD), le Président de l'Office européen des brevets et le Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés ont été séparément invités à présenter leurs éventuelles observations. Le 19 mars 1992, le Président de l'OEBa exposé qu'il ne souhaitait pas prendre position. Le Président du Conseil de l'Institut ne s'est pas prononcé.

V. Par télécopie reçue à l'Office européen des brevets le 20 février 1992, le requérant a exposé que :

- l'un des plaignants auteurs de la présente procédure disciplinaire a été reconnu coupable ... de vol par photocopie de documents appartenant au cabinet du requérant;

- zahlreiche gestohlene Schriftstücke in seiner Disziplinarakte zu finden und teilweise der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegt worden seien.

Seines Erachtens sei die Entscheidung vom 14. November 1991 nichtig, weil sie sich auf gestohlene Unterlagen stütze; das Einbehalten dieser Unterlagen erfülle in Anbetracht des strafrechtlichen Urteils den Tatbestand der Unterschlagung. Er beantrage daher die Rückgabe der nachstehend aufgelisteten Unterlagen:

...

In einer am 3. März 1992 eingegangenen Telekopie führte der Beschwerdeführer aus, daß die Akte seiner Meinung nach an den Disziplinarausschuß zurückgeschickt werden müßte, damit dieser seine Entscheidung allein auf der Grundlage der ihm rechtmäßig zur Verfügung stehenden Schriftstücke treffen könne. Falls die Unterlagen, deren Entfernung aus der Akte er beantrage, nicht innerhalb von zwei Wochen an ihn zurückgingen, sehe er sich leider gezwungen, gegen eine etwaige implizite oder explizite Verweigerung gerichtliche Schritte zu unternehmen. Für den Fall, daß eine mündliche Verhandlung angesetzt werden sollte, bitte er um Benachrichtigung, damit er mündlich vorbringen könne, was zu seiner Verteidigung erforderlich sei.

VI. Damit die mit der vorliegenden Sache befaßte Beschwerdekammer über den Antrag bezüglich der Schriftstücke entscheiden konnte, die in dem am 20. Februar 1992 beim Europäischen Patentamt eingegangenen Schreiben aufgezählt sind, wurde der Beschwerdeführer am 6. März 1992 aufgefordert, nachzuweisen, daß es sich dabei tatsächlich um die Unterlagen handle, deren betrügerische Beschaffung als Diebstahl geahndet worden sei; ferner sollte er nachweisen, daß das Urteil des Tribunal correctionnel (Strafkammer des Landgerichts) ... rechtskräftig sei.

VII. Mit einer am 23. März 1992 im Europäischen Patentamt eingegangenen Telekopie reichte der Beschwerdeführer das am 17. März 1992 von der zuständigen Gerichtsgeschäftsstelle ausgestellte Rechtskraftzeugnis ein. Der Beweis der unrechtmäßigen Herkunft der Schriftstücke, deren Rückgabe er verlange, gehe aus dem Protokoll der örtlichen Kriminalpolizei ... vom ...

- the disciplinary dossier contained a number of stolen documents ... which had in some cases served as the basis for the decision now under appeal.

In his view, the decision of 14 November 1991 was therefore null and void, because it was based on stolen documents. Furthermore, in view of the court ruling, keeping these documents on file constituted possession of stolen goods. The appellant therefore requested the return of the following papers:

...

By fax received on 3 March 1992 he explained that he wanted the file sent back to the Disciplinary Board to enable it to take a decision based solely on documents it was entitled to have. If the documents he wanted removed from the file were not returned to him in two weeks he would be obliged to take legal action against such implicit or explicit refusal. If oral proceedings were going to be held, he asked to be notified so that he could present orally the information required for his defence.

VI. On 6 March 1992, to enable the present Board of Appeal (hereinafter "this Board") to rule on his request regarding the documents listed in the fax of 20 February 1992, the appellant was asked to furnish evidence that they were indeed those unlawfully acquired and that the relevant court judgment was final ...

VII. By fax received at the European Patent Office on 23 March 1992, the appellant produced a certificate issued on 17 March 1992 by the clerk of the court and indicating that the judgment was final. As regards the unlawful origin of the documents he wanted returned, he cited a police report drawn up at the request of the examining magistrate and which was on the file consid-

- de nombreuses pièces volées figurent dans le dossier des poursuites disciplinaires ... et ont, pour une part, servi de fondement à la décision frappée de recours.

Il tire de ces allégations que la décision du 14 novembre 1991 serait entachée de nullité en ce qu'elle s'est référée à des pièces volées et que, depuis l'intervention du jugement correctionnel, le maintien de ces pièces au dossier s'assimilerait à un recel. Il a, en conséquence, demandé que les documents qu'il énumère ainsi qu'il suit lui soient retournés:

...

Par télécopie reçue le 3 mars 1992, le requérant a précisé qu'il entendait que le dossier soit retourné au Conseil de discipline afin que celui-ci puisse statuer sur les seules pièces dont il est habilité à disposer. Il a annoncé que, si les documents dont il entend obtenir le retrait ne lui étaient pas retournés sous quinzaine, il serait au regret de donner à un refus éventuel implicite ou explicite la suite judiciaire qu'il comporte. Il a, à toutes fins utiles, demandé à être avisé si une audience devait être fixée afin de présenter les informations orales nécessaires à sa défense.

VI. Le 6 mars 1992, afin de permettre à la Chambre de recours saisie de la présente affaire de statuer sur la requête concernant les pièces énumérées dans la correspondance reçue à l'Office européen des brevets le 20 février 1992, le requérant a été invité à rapporter la preuve que ces documents étaient effectivement ceux dont l'appropriation frauduleuse a constitué le vol réprimé, ainsi que la preuve du caractère définitif du jugement du Tribunal correctionnel ...

VII. Par télécopie reçue à l'Office européen des brevets le 23 mars 1992, le requérant a produit le certificat de non-appel délivré le 17 mars 1992 par le greffe compétent. Concernant la preuve de l'origine frauduleuse des pièces dont il demande la restitution, il souligne qu'elle résulte du procès-verbal établi le ... par le service régional de la Police judiciaire ... en exécution de la

hervor, das diese auf das Rechtshilfersuchen des Untersuchungsrichters hin erstellt habe. Dieses Protokoll sei bereits während des Verfahrens vor dem Disziplinarausschuß in die Akte aufgenommen worden.

VIII. Mit Schreiben vom 3. Juni 1992 beantragte der Beschwerdeführer außerdem die Entfernung derjenigen Unterlagen aus der Akte, in denen von den gestohlenen Schriftstücken die Rede sei, sowie derjenigen, die unter Verletzung des für zugelassene Vertreter obligatorischen Grundsatzes der Verschwiegenheit beigebracht worden seien. Er listete sie wie folgt auf:

...

Abschließend machte er geltend, daß die 205 Schriftstücke, die der Anzeigenerstatter in seinem Schreiben an das Europäische Patentamt vom 13. Oktober 1989 aufgezählt habe, nur widerrechtlich in seine Disziplinarakte gelangt sein könnten.

IX. Am 16. Juni 1992 teilte der Berichterstatter dem Beschwerdeführer mit, daß er der Kammer vorschlagen wolle, sie solle zunächst über die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde und über den Antrag entscheiden, mit dem das Vorhandensein bestimmter Schriftstücke in der Akte beanstandet werde, und das Verfahren dann im Hinblick auf die Sachentscheidung fortsetzen. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, hierzu Stellung zu nehmen.

X. In seiner am 18. Juni 1992 per Telekopie übermittelten Antwort vertrat der Beschwerdeführer die Ansicht, daß die gestohlenen Schriftstücke noch vor einer Entscheidung von Amts wegen aus der Akte zu entfernen seien, weil die Kammer in dieser Angelegenheit keine Ermessensfreiheit besitze. Bei der ersten Entscheidung könne es also nur darum gehen, eine sowohl straf- als auch standesrechtlich vorschriftsmäßige Disziplinarakte zu erstellen. Erst wenn das Recht der Verteidigung gewahrt sei, dürfe die Kammer in der Hauptsache entscheiden.

XI. Am 30. Juni 1992 fügte der Beschwerdeführer der Akte informationshalber eine Kopie des Strafantrags gegen Unbekannt hinzu, den er am selben Tag persönlich beim ranghöchsten Untersuchungsrichter des Tribunal de Grande Instance (Landgericht) ... wegen Unterschlagung der Schriftstücke gestellt habe, die ihm vom Anzeigenerstatter gestohlen und widerrechtlich in die Disziplinarakte aufgenommen worden seien.

ered by the Disciplinary Board.

VIII. By letter dated 3 June 1992, the appellant submitted a further request, namely removal from the file of all documents which discussed the stolen papers and of those submitted in breach of the confidentiality by which professional representatives were bound. He listed these items as follows:

...

He added that if the 205 documents referred to in the complainant's letter to the EPO dated 13 October 1989 were on his disciplinary file they were there unlawfully.

IX. On 16 June 1992 the rapporteur informed the appellant that he proposed to suggest that this Board rule first on the admissibility of his appeal and on his request for exclusion of certain documents, before taking any decision as to the merits. The appellant was invited to comment.

X. By fax dated 18 June 1992 the appellant replied that in his opinion the stolen items should be removed automatically before any decision was taken; this Board had no discretion in the matter. The sole purpose of the initial decision should be to create a lawful disciplinary file complying with criminal law and the patent profession's code of conduct. Only then, once his rights as defendant had been respected, should the Board take a decision on the merits.

XI. On 30 June 1992 the appellant added to the file, for information, a copy of a charge he had that day filed in person against X with the chief investigating magistrate in ..., alleging possession of documents stolen and placed unlawfully on his disciplinary file.

Commission rogatoire délivrée par le Magistrat instructeur. Cette pièce a été versée au dossier à l'occasion de la procédure devant le Conseil de discipline.

VIII. Dans sa lettre datée du 3 juin 1992, le requérant a présenté une demande additionnelle afin que soient aussi retirés du dossier les documents commentant les pièces volées et ceux produits en violation du principe de la confidentialité auquel sont tenus les mandataires agréés. Leur liste s'établissant, selon lui, de la façon suivante:

...

Il a enfin souligné que, si les 205 pièces visées par le plaignant dans la lettre adressée à l'Office européen des brevets le 13 octobre 1989 figuraient dans le dossier disciplinaire du requérant, cela ne pouvait être que de façon illégale.

IX. Le 16 juin 1992, le rapporteur a fait savoir au requérant qu'il envisageait de proposer à la Chambre de statuer dans une première décision sur la recevabilité du présent recours et sur la requête contestant la présence au dossier de certaines pièces, la procédure se poursuivant par ailleurs pour la décision quant au fond. Le requérant a été invité à prendre position.

X. Dans sa réponse transmise par télécopie le 18 juin 1992, le requérant a exposé que, selon lui, le retrait du dossier des pièces volées doit se faire d'office, préalablement à la décision, la Chambre ne possédant en la matière aucun pouvoir d'appréciation. La première décision ne pourrait donc avoir d'autre objet que celui de la constitution d'un dossier disciplinaire légal, tant au regard du droit pénal que des règles de déontologie. C'en est qu'ensuite, les droits de la défense ayant été respectés, que la Chambre devrait prendre la décision quant au fond.

XI. Le 30 juin 1992, le requérant a versé au dossier, à titre d'information, copie de la plainte pénale contre X déposée par ses soins le même jour entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction du tribunal de grande instance de ..., en raison du recel des pièces qui lui ont été volées par le plaignant et qui se trouveraient indûment dans le dossier disciplinaire.

XII. Aufgrund des neuen Sachverhalts, der sich im Laufe des Verfahrens ergeben hatte, wurde dem Präsidenten des Europäischen Patentamts und dem Präsidenten des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter erneut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Am 20. Juli 1992 nahm der Präsident des EPA den Verfahrensstand zur Kenntnis; eine Stellungnahme hielt er für nicht erforderlich. Der Präsident des Rates des Instituts der zugelassenen Vertreter äußerte sich nicht.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 22 (1) VDV und ist somit zulässig.

2. Der Beschwerdeführer beantragt, daß die unter den Nrn. V und VIII aufgeführten bzw. erwähnten Unterlagen vor der Entscheidung in der Hauptsache aus der Verhandlung ausgeschlossen und zum Teil an ihn zurückgegeben werden. Er behauptet, daß sie widerrechtlich in die Akte gelangt seien und unter keinen Umständen der gegen ihn verhängten Disziplinarmaßnahme zugrunde gelegt werden könnten.

2.1 Da dem Beschwerdeführer mit der schriftlichen Aufforderung vom 16. Juni 1992 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde und er die Beweismittel zur Stützung dieser Anträge ausführlich darlegen konnte, hält es die Kammer vor Erledigung der Hauptsache für geboten, mit der vorliegenden sogenannten "Zwischenentscheidung" rechtskräftig über diese Anträge zu entscheiden, ohne eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

2.2 Bei dieser Entscheidung geht es um die Frage, ob Unterlagen, deren Herkunft beanstandet wird, aus der Akte zu entfernen und zum Teil an den Beschwerdeführer zurückzugeben sind, ohne daß die Kammer auf ihre Beweiskraft eingehen muß, die allein für die Sachdiskussion von Belang ist.

2.2.1 Die Kammer behält sich vor, von ihrer Ermittlungsbefugnis, die für die Dauer des gesamten Beschwerdeverfahrens bestehen bleibt, Gebrauch zu machen, und ordnet im vorliegenden Fall an, die streitigen Schriftstücke (s. Nrn. V und VIII), die der Disziplinarausschuß den Vorwürfen gegen den Beschwerdeführer nicht zugrunde gelegt hat, und die, von denen es weitere Exemplare unzweifelhaft rechtmäßiger Herkunft in der Akte gibt, aus der Sachdiskussion auszuschließen, ohne daß

XII. In the light of new points which had emerged during the proceedings, the Presidents of the EPO and Council of the Institute were given a further opportunity to comment. On 20 July 1992 the former noted the new developments but saw no need to comment. The latter again made no comment.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 22(1) RDR and is therefore admissible.

2. Before this Board takes a decision on the merits, the appellant wants all the documents listed or mentioned in points V and VIII above to be excluded, and some of them returned to him. In his view, they should not be on file and cannot legitimately serve as a basis for the disciplinary penalty imposed on him.

2.1 Since the invitation dated 16 June 1992 gave the appellant an opportunity to comment and expand on the grounds in support of his requests, the Board takes the view that before deciding on the merits it should issue the present final and binding "interlocutory decision" without oral proceedings.

2.2 Its purpose is thus to rule on removal and return of the documents of disputed origin, without considering their probative value which is entirely a matter for the decision as to the merits.

2.2.1 Without prejudice to possible use of the investigatory powers available to it throughout the present appeal proceedings, and without having to consider whether the objections raised are justified, this Board rules that the documents of disputed origin (see points V and VIII above) are excluded if they did not serve as a basis for the Disciplinary Board's allegations against the appellant or where copies of incontestably legitimate origin remain on file. In such circumstances, and at

XII. Compte tenu des éléments nouveaux apparus en cours de procédure, l'opportunité d'une éventuelle prise de position a été à nouveau donnée au Président de l'Office européen des brevets et à celui du Conseil de l'Institut des mandataires agréés. Le 20 juillet 1992, le Président de l'Office européen des brevets a pris acte de l'évolution de la procédure et n'a pas estimé nécessaire de prendre position. Le Président du Conseil de l'Institut des mandataires agréés ne s'est pas prononcé.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux dispositions de l'Article 22(1) RMD, il est donc recevable.

2. Le requérant sollicite, avant qu'il ne soit statué au fond, que les documents énumérés ou mentionnés *supra* aux points V et VIII lui soient pour certains restitués, tous devant selon lui être écartés des débats. Il affirme en effet que c'est à tort qu'ils figurent au dossier et qu'ils ne peuvent en aucune façon servir de base légitime à la sanction disciplinaire prononcée contre lui.

2.1 Considérant que, suite à l'invitation qui lui en a été faite par courrier daté du 16 juin 1992, le requérant a été mis en mesure de prendre position et qu'il a pu amplement développer les moyens invoqués au soutien de ces demandes, la Chambre estime nécessaire, avant de se prononcer quant au fond du litige, de statuer à leur sujet par la présente décision prise à titre définitif et dite "décision intermédiaire", sans recourir à une procédure orale.

2.2 L'objet de cette décision est donc de déterminer si les documents dont l'origine est contestée doivent ou non être écartés du dossier et, pour certains d'entre eux, restitués ou non au requérant, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur valeur probante qui relève exclusivement du débat quant au fond.

2.2.1 Sous réserve de l'usage éventuel des pouvoirs d'instruction qui lui sont conférés et dont elle continuera de disposer pendant toute la procédure de recours, la Chambre dit qu'en l'espèce, seront écartées des débats, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si leur contestation est bien fondée, les pièces contestées (cf. points V et VIII *supra*) qui n'auraient pas servi de fondement aux griefs retenus par le Conseil de discipline contre le requérant et celles dont il existerait au dossier

geprüft werden muß, ob der Antrag begründet ist. Unter den gegebenen Umständen und angesichts des Verfahrensstands erscheint deren Verbleib in der Akte nämlich nutzlos bzw. überflüssig.

2.2.2 Bei Unterlagen, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, muß die Kammer jedoch feststellen, ob der Antrag begründet ist und, falls dies bejaht wird, ob sie aus der Akte zu entfernen und dem Beschwerdeführer gegebenenfalls zurückzugeben sind.

3. Die Kammer weist darauf hin, daß sich in der Akte zwei Briefe vom 25. Mai 1987 befinden und sie bezüglich der Anträge auf Rückgabe der Schriftstücke (Nr. V) nicht feststellen kann, ob diese Briefe oder das Schreiben vom 3. September 1987 aus Akten stammt, die dem Beschwerdeführer gestohlen wurden. Es handelt sich dabei jeweils um Schreiben des Herrn ... an die Disziplinarorgane, von denen der Beschwerdeführer erst in den Verfahren erfuhr, an denen er beteiligt war. Eine Rückgabe erscheint daher unbegründet. Somit gilt es nur noch zu entscheiden, ob sie aus der Verhandlung auszuschließen sind (vgl. Nr. 5) und was mit den Anlagen dazu zu geschehen hat.

3.1 Bei dem ersten der beiden Briefe vom 25. Mai 1987 handelt es sich um die ursprüngliche Anzeige des Herrn ... (Anzeigenerstatte) gegen Herrn ... (Beschwerdeführer). Beigefügt waren 6 Anlagen, die der Disziplinausschuß zweien der sieben Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer zugrunde gelegt hat.

3.1.1 Die ersten 5 Anlagen (A, B nebst beigefügten Unterlagen, C, D und E) betreffen den Einspruch der Firma M... gegen das auf die Anmeldung ... im Namen von J... erteilte Patent Nr. Die Kammer hat sich davon überzeugt, daß die Originale all dieser Unterlagen in der Einspruchsakte enthalten sind, die Eigentum des Europäischen Patentamts ist und im Disziplinarverfahren schon von Anfang an verfügbar war. Die Kammer hat beantragt, sie nunmehr den Beschwerdeunterlagen beizufügen. Somit ist es für die Fortsetzung des Verfahrens ohne Belang, ob sich die Fotokopien, die die Anlagen A und E des besagten Briefes bilden, in der Beschwerdeakte befinden. Die Kammer ordnet jedoch ihre Rückgabe an den Beschwerdeführer nicht an. Da die Firma M.... in ihrem irrtümlich auf den 11. Mai 1986

the present stage of the proceedings, it would seem to be unnecessary or at least superfluous for them to be on file.

2.2.2 For those documents not meeting the above criteria, however, this Board must determine whether there are good grounds for challenging them, and if so whether they should be removed from the file and possibly also returned to the appellant.

3. As regards the items whose return is requested (point V above), this Board notes that the file contains two different letters dated 25 May 1987 and has not been able to establish that either of them, or the letter dated 3 September 1987, is from files stolen from the appellant. They are all items of correspondence drawn up by Mr ... (complainant) for the attention of the disciplinary bodies, and made known to the appellant during proceedings to which he was party. There would thus seem to be no reason to order their return. It has still to be decided however whether to exclude them from the proceedings (see point 5 below) and how to deal with their annexes.

3.1 The first of the two letters dated 25 May 1987 is in fact the initial complaint made by the complainant against the appellant. It was accompanied by six annexes which served as the basis for two of the seven charges heard by the Disciplinary Board.

3.1.1 The first five annexes (A, B plus attachments, C, D and E) relate to the dossier of an opposition filed by company ... against European patent No. ... granted to J ... for application No. This Board has established that the originals of all these documents are in the opposition dossier, which is the property of the European Patent Office and was submitted early on during the disciplinary proceedings. This Board has requested that it now be attached to the appeal papers. It is therefore immaterial that the photocopies forming Annexes A and E to the letter in question are on that file. This Board is not however ordering their return to the appellant. As company M ... has clearly stated in its letter misdated 11 May 1986 (item No. 53 in the opposition dossier) that the complainant was its sole representative

d'autres exemplaires dont la légitimité de l'origine ne saurait être mise en doute. En effet, dans de telles circonstances et compte tenu de l'état d'avancement actuel de la présente procédure, leur présence au dossier apparaîtrait inutile ou, pour le moins, superfétatoire.

2.2.2 Au contraire, pour celles qui ne répondraient pas aux critères qui viennent d'être exposés, la Chambre devra déterminer si leur contestation est fondée et, en cas de réponse positive, si elles doivent être écartées du dossier et, éventuellement, restituées au requérant.

3. Concernant les requêtes en restitution de pièces (point V supra), après avoir relevé qu'il existe dans le dossier deux lettres différentes datées du 25 mai 1987, la Chambre ne saurait retenir que l'une ou l'autre d'entre elles, ni le courrier du 3 septembre 1987, soient issus de dossiers volés au requérant. En effet, il s'agit dans tous les cas de correspondances rédigées par Monsieur... destinées aux instances disciplinaires et dont le requérant a eu connaissance à l'occasion des procédures où il était partie. Leur restitution apparaîtrait donc sans fondement. Il reste toutefois à statuer sur leur éventuelle mise à l'écart des débats (cf. *infra* point 5) et sur les documents qui en constituaient les annexes.

3.1 La première des deux lettres datées du 25 mai 1987 est en fait la plainte initiale de Monsieur ... (plaignant) contre Monsieur ... (requérant). Elle était accompagnée de 6 annexes qui ont servi de fondement à deux des 7 griefs retenus par le Conseil de discipline contre le requérant.

3.1.1 Les 5 premières annexes (A, B et les documents qui y sont joints, C, D et E) concernent le dossier de l'opposition formée par la Société M. ... contre le brevet européen n° ... délivré sur la demande ... au nom de J... Ainsi que la Chambre l'a vérifié, l'original de tous ces documents se trouve dans le dossier d'opposition qui est la propriété de l'Office européen des brevets et qui a été versé à la procédure disciplinaire dans sa phase initiale. La Chambre a demandé qu'il soit maintenant joint aux pièces du recours. Dès lors, la présence dans ce dossier de l'ensemble des photocopies constituant les annexes A et E de la lettre dont il s'agit s'avère sans intérêt pour la poursuite de l'instance. La Chambre, toutefois, n'ordonne pas qu'elles soient remises au requérant. En effet, la Société M... ayant clairement

datierten Schreiben (Schriftstück Nr. 53 der Einspruchsakte) unmißverständlich darlegt, daß Herr ... (Anzeigenerstatter) ihr einziger Vertreter in dieser Einspruchssache war, läßt sich nicht widerlegen, daß dieser rechtmäßig im Besitz aller diesbezüglichen Dokumente war, auch wenn die Akte auf Anordnung des Untersuchungsrichters im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn beschlagnahmt wurde.

3.1.2 Bei der sechsten Anlage (F) handelt es sich um die Fotokopie eines Schreibens, mit dem Herr ... (Anzeigenerstatter) die Anzeige gegen den Beschwerdeführer stützt, um seinen vom Disziplinausschuß unter Nr. 6 festgehaltenen Vorwurf der Anschwörung zu untermauern. Dieses Schreiben vom 15. Januar 1987 hatte Herr ... (Anzeigenerstatter) an Herrn ... (Beschwerdeführer) gerichtet, um ihm darzulegen, warum er ihr Vertragsverhältnis habe auflösen wollen. Nach Auffassung der Kammer kann daher nicht glaubhaft gemacht werden, daß die von Herrn ... (Anzeigenerstatter) in die Verhandlung eingebrachte Kopie des Schreibens aus einer Mandantenakte stammt, die dem Beschwerdeführer gestohlen worden sein soll. Der Antrag auf Rückgabe entbehrt somit jeder Grundlage.

3.2 Der zweite Brief vom 25. Mai 1987 ist an den Disziplinarrat gerichtet. Darin legt Herr ... (Anzeigenerstatter) vor allem dar, welche Tätigkeiten er als Angestellter der Kanzlei ... (Kanzlei des Beschwerdeführers) ausgeübt hat. Beigefügt waren zwei Anlagen A und B, die ausschließlich aus Fotokopien der Unterlagen bestanden, über die unter den Nrn. 3.1 bis 3.1.2 entschieden wurde. Dieser Brief wird - mit derselben Begründung wie oben - ebenfalls nicht zurückgegeben.

3.3 Was nun die unter Nr. V c von 2 bis 26 nummerierten Anlagen zu dem Schreiben vom 3. September 1987 betrifft, so stellt die Kammer fest, daß die dargelegten Fakten einem konkreten Vorwurf gegen Herrn ... (Beschwerdeführer) in der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde gelegt wurden, auch wenn der Disziplinausschuß dies im Protokoll seiner mündlichen Verhandlung vom 17. und 18. Juni 1991 ausdrücklich als möglich bezeichnet hat. Infolgedessen sind diese Schriftstücke für die weitere Verhandlung nicht von Belang und werden daher ausgeschlossen. Im übrigen ist die Kam-

for this opposition, there is nothing to suggest that he was not in lawful possession of all the documents pertaining to the case, even if the file was confiscated by magistrate's order during investigations against him.

3.1.2 The sixth annex (F) is a photocopy of a letter dated 15 January 1987 and submitted by the complainant in support of his charge of defamation by the appellant (recorded as allegation No. 6 by the Disciplinary Board). It was sent by the complainant to the appellant to explain why he was ending their contractual relationship. This Board therefore does not think it can be validly argued that the copy submitted in evidence by the complainant is from a client's file stolen from the appellant. The request for its return is therefore unfounded.

3.2 The second letter dated 25 May 1987 is addressed to the Disciplinary Committee and mainly describes the complainant's duties as a salaried employee working in the appellant's practice. Attached were two annexes A and B consisting solely of photocopies of the documents ruled on in points 3.1 to 3.1.2 above. For the same reasons, this letter will not be returned either.

3.3 Finally, as regards the annexes to the letter of 3 September 1987 (numbered 2 to 26 under point V(c)), this Board would point out that in the contested decision the facts described were not used as the basis for a specific charge against the appellant, although the Disciplinary Board saw fit to state in the minutes of the oral proceedings held on 17 and 18 June 1991 that they could be. As such, these documents are immaterial and should be excluded. This Board also considers that serious doubts as to their origin still remain: the possibility cannot be excluded that they come from files

exposé dans sa lettre datée par erreur du 11 mai 1986 (pièce du dossier d'opposition n° 53) que Monsieur ... (plaignant) était, pour cette opposition, son seul mandataire, aucune preuve ne permet d'établir que ce dernier ne possédât légitimement tous les documents y afférents, et ce, nonobstant la saisie du dossier effectuée sur ordre du magistrat instructeur dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à l'occasion des poursuites judiciaires dont Monsieur ... (plaignant) fit l'objet.

3.1.2 La sixième annexe (F) est la photocopie d'une lettre produite par Monsieur ... (plaignant) à l'appui de sa plainte contre le requérant afin d'étayer le grief de dénigrement qu'il lui reproche et que le Conseil de discipline a retenu sous le n°6. Cette lettre datée du 15 janvier 1987 fut adressée par Monsieur ... (plaignant) à Monsieur ... (requérant) afin de lui exposer les circonstances dans lesquelles il avait entendu rompre leurs liens contractuels. La Chambre considère en conséquence qu'il ne peut être valablement soutenu que la copie de ce courrier versée aux débats par Monsieur ... (plaignant) est issue d'un dossier client qui aurait été volé au requérant. La demande relative à sa restitution est donc sans fondement.

3.2 La deuxième lettre datée du 25 mai 1987 est une correspondance adressée à la Commission de discipline. Monsieur ... (plaignant) y expose notamment les fonctions qu'il exerçait en temps que collaborateur salarié au sein du Cabinet ... (Cabinet du requérant). Y étaient jointes deux annexes A et B constituées exclusivement par des photocopies des documents sur lesquels il vient d'être statué supra du point 3.1 au point 3.1.2. Pour le même motif que pour la précédente, cette lettre ne sera pas restituée.

3.3 Enfin, pour les pièces jointes à la lettre du 3 septembre 1987 et numérotées 2 à 26 au point V(c), bien que le Conseil de discipline ait estimé nécessaire de préciser, dans le procès-verbal de la procédure orale des 17 et 18 juin 1991, que les faits décrits pouvaient servir de fondement à un grief spécifique contre Monsieur ... (requérant), la Chambre relève que, dans la décision frappée de recours, il n'en a pas été ainsi. En conséquence, la présence de ces pièces s'avère inutile à la poursuite des débats et il convient de les en écarter. La Chambre considère par ailleurs que de sérieuses incertitudes

mer der Ansicht, daß deren Herkunft nach wie vor äußerst zweifelhaft ist. Zwar ist nicht auszuschließen, daß sie aus den von der Kriminalpolizei bei der Firma Z... beschlagnahmten Akten stammen, beweisen läßt sich dies jedoch nicht. Auch geht aus dem Urteil des Tribunal correctionnel (Strafkammer des Landgerichts) ... nicht hervor, welche der beschlagnahmten Akten Herrn ... (Beschwerdeführer) tatsächlich gestohlen wurden (s. den Fall der Akte M... am Ende der Nr. 3.1.1). Diese Schriftstücke werden dem Beschwerdeführer folglich nicht ausgehändigt, denn er kann nicht beweisen, daß er der Eigentümer ist. Sollte aber im Rahmen des wegen Unterschlagung gestohlener Schriftstücke gegen Unbekannt gestellten Strafantrags gerichtlich verfügt werden, daß die Unterlagen entweder dem Gericht auszuhändigen oder dem rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben sind, so käme das EPA dem selbstverständlich nach.

4. Der Beschwerdeführer beantragt darüber hinaus, daß auch diejenigen Unterlagen aus den Akten entfernt werden, "in denen von den gestohlenen Schriftstücken die Rede ist". Aus denselben Gründen, aus denen die Kammer bestimmte Anlagen der beiden Schreiben des Anzeigenerstatters an die Disziplinarorgane aus der Verhandlung ausgeschlossen hat, hält sie es hier für angezeigt, zwischen den Anlagen A bis E des Briefes vom 25. Mai 1987 (Nr. 3.1.1) einerseits und den von 2 bis 26 nummerierten Anlagen des Schreibens vom 3. September 1987 andererseits zu unterscheiden.

4.1 Wo immer von ersteren die Rede ist, die alle den Einspruch der Firma M... gegen das Patent J... betreffen, bezieht sich dies stets auf die Originalunterlagen der Einspruchsakte. Da diese Originale in einer Akte enthalten sind, die rechtmäßig dem Europäischen Patentamt gehört, hält die Kammer die Vorlage von Fotokopien durch den Anzeigenerstatter für überflüssig. Der Anzeigenerstatter, der ordnungsgemäß bevollmächtigt war, die Einsprechende zu vertreten, und der Herrn ... (Beschwerdeführer) vorwarf, sich in derselben Angelegenheit einer gefälschten Vollmacht bedient zu haben, konnte sich bereits bei Erstattung der Anzeige auf Unterlagen beziehen, die Bestandteil der Einspruchsakte waren, ohne auf Fotokopien zurückgreifen zu müssen. Erst das EPA machte ja Herrn ... (Anzeigenerstatter) und Herrn ... (Beschwerdeführer) mit Bescheid vom 30. April 1987 darauf aufmerksam, daß in ein und derselben Ein-

seized by the police from the offices of Z... S.A., although this is not absolutely certain. Nor did the court judgment specify which of the files seized had in fact been taken from the appellant (see point 3.1.1 above *in fine*, case of dossier M...). These documents will therefore not be handed over to the appellant, since as things stand it is not proven that he is the owner. If however, as a result of his complaint against X for possession of stolen papers, the court should requisition them or order their return to their rightful owner, the European Patent Office would have no reason not to comply.

4. The appellant also wants the items "discussing the stolen documents" removed from the file. In view of the reasons just given for excluding certain annexes to two letters sent by the complainant to the disciplinary bodies, this Board takes the view that a distinction must be drawn between Annexes A to E to the letter of 25 May 1987 (point 3.1.1 above) and Annexes 2 to 26 to the letter of 3 September 1987.

4.1 All the former items relate to the opposition filed by company M... against patent J..., so any document discussing them is in fact about original papers in the opposition dossier. As these originals are in a file rightfully belonging to the European Patent Office, this Board sees no need to require the complainant to produce these photocopies. The latter, who was duly authorised to represent the opponent and who accused the appellant of using a false authorisation, was able when filing his complaint to refer to documents on the opposition dossier without submitting photocopies. It was in fact the European Patent Office which by communication dated 30 April 1987 informed the complainant and appellant that two authorisations had been issued to two different professional representatives for the same opposition (items 49 to 52 in the opposition dossier for patent J...). So there is no

demeurent quant à leur origine. En effet, s'il ne peut être exclu qu'elles émanent de dossiers saisis par la Police judiciaire au siège de la S.A. Z..., ceci n'est pas absolument établi. De plus, le jugement du Tribunal correctionnel de ... n'a pas précisé, parmi les dossiers saisis, ceux qui avaient effectivement été dérobés à Monsieur... (requérant) (cf. *supra* au point 3.1.1 *in fine*, le cas du dossier M...). Dès lors, ces pièces ne seront pas remises au requérant car, en l'état, il n'est pas prouvé qu'il en soit propriétaire. Au contraire, dans le cadre de la plainte qu'il a portée contre X pour recel de pièces volées, si l'autorité judiciaire les réclamait ou ordonnait qu'elles fussent restituées à leur légitime propriétaire, l'Office européen des brevets n'aurait aucune raison de ne pas obtempérer.

4. En complément de sa demande précédente, le requérant entend que soient retirés du dossier les documents "qui commentent les pièces volées". Compte tenu des motifs qu'elle vient de retenir pour écarter des débats certaines annexes de deux correspondances adressées par le plaignant aux instances disciplinaires, la Chambre considère qu'il convient de statuer différemment selon qu'il s'agit des annexes A à E de la lettre du 25 mai 1987 (*supra* 3.1.1) ou de celles numérotées 2 à 26 de la lettre du 3 septembre 1987.

4.1 Pour les premières, qui toutes concernent l'opposition faite par la Société M... au brevet J..., toute pièce qui les commente, commente en fait des documents originaux du dossier d'opposition. C'est en référence à la présence de ces originaux dans un dossier dont l'Office européen des brevets est le légitime propriétaire que la présente Chambre a estimé superfétatoire la production de ces photocopies par le plaignant. Ceder-nier, possédant un pouvoir régulier pour représenter l'Opposant et reprochant à Monsieur... (requérant) d'avoir pour la même affaire utilisé un pouvoir falsifié, se trouvait en mesure, dès le dépôt de sa plainte, de se référer aux documents composant le dossier d'opposition, sans qu'il lui soit nécessaire de présenter des photocopies. En effet, c'est l'Office européen des brevets qui, dans une notification datée du 30 avril 1987, a prévenu Monsieur... (plaignant) d'une part et Monsieur...

spruchssache zwei Vollmachten für verschiedene Vertreter (Schriftstücke 49 bis 52 der Einspruchsakte zum Patent J ...) vorlagen. Es besteht daher kein Anlaß, Unterlagen aus der Verhandlung auszuschließen, in denen der Anzeigenerstatter auf die in der Einspruchsakte enthaltenen Schriftstücke eingeht.

4.2 Die Unterlagen der zweiten Kategorie hat die Kammer dagegen für belanglos erachtet, weil sie letztlich keinem der Vorwürfe zugrunde gelegt worden waren, weshalb sie nunmehr feststellt, daß die Schriftstücke, in denen von diesen Unterlagen die Rede ist, für die Fortsetzung der Verhandlung irrelevant und somit auszuschließen sind.

5. Der Beschwerdeführer hält den Antrag auf Entfernung der unter Nr. VIII genannten Schriftstücke (P1 bis P17) aus der Akte für begründet, weil deren Vorlage den Grundsatz der Verschwiegenheit verletze, dem ein Patentvertreter verpflichtet sei.

5.1 Bevor sich die Kammer hierzu äußert, weist sie darauf hin, daß in dieser Liste auch die Schreiben des Herrn ... (Anzeigenerstatter) vom 25. Mai 1987 (P3) und 3. September 1987 (P6) an die Disziplinarorgane und die Anlagen dazu aufgeführt sind. Vorstehend wurde bereits darauf erkannt, daß die Schreiben nicht zurückzugeben (Nr. 3) und die Anlagen aus der Verhandlung auszuschließen sind (Nr. 3.1.1 und 3.3). Im folgenden geht es um die Frage, ob sie gegebenenfalls aufgrund ihrer Vertraulichkeit aus der Akte entfernt werden müssen.

Dem Schriftstück P1 lagen auch jene 205 Schriftstücke bei, deren Entfernung aus der Akte unter Nr. VIII, letzter Absatz beantragt wird. Das Schreiben betraf jedoch mehrere vor dem Disziplinarausschuß anhängige Fälle, und die der Beschwerdekammer vorgelegte Akte enthält lediglich eine Kopie ohne die besagten 205 Anlagen. Nach Auffassung der Kammer erübrigt es sich beim jetzigen Verfahrensstand, diese Unterlagen anzufordern, da sie keinem der Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer zugrunde gelegt wurden. Des weiteren ist festzuhalten, daß es sich bei den Schriftstücken P1 bis P10 um den Schriftwechsel zwischen dem Anzeigenerstatter und den Disziplinarorganen handelt, wogegen die Schriftstücke P11 bis P17 mit dem Einspruch M... zusammenhängen und vom Anzeigenerstatter beigebracht wurden, um zu widerlegen, daß er die Einspruchsakte gestohlen

reason to exclude papers in which the complainant discusses the documents in that dossier.

4.2 The second set of annexes however the Board regards as immaterial, because ultimately they did not serve to support any charges. The documents discussing them are therefore excluded from the proceedings as irrelevant.

5. The appellant argues that his request for removal of the documents listed under point VIII above (P1 to P17) is justified because they are in breach of the confidentiality rules to which professional representatives are subject.

5.1 Before giving a ruling, this Board would note that this list includes the letters (plus annexes) of 25 May 1987 (P3) and 3 September 1987 (P6) addressed by the complainant to the disciplinary bodies. It has already held that these letters are not to be returned (see point 3 above) and that the annexes are excluded from the proceedings (see points 3.1.1 and 3.3). It will now consider the request for their removal from the file for reasons of confidentiality.

Document P1 is the item accompanied by the 205 documents the appellant wants removed from the file (see last paragraph of point VIII above). However, this letter concerns several cases pending before the Disciplinary Board, and the copy on the appeal proceedings file is only a photocopy unaccompanied by the 205 attachments. At this stage in the proceedings, and given that they do not serve to substantiate any of the charges made against the appellant, this Board sees no need to require that they be produced. It would also appear that documents P1 to P10 are all items of correspondence exchanged between the complainant and the disciplinary bodies, whilst documents P11 to P17 relate to the M... opposition dossier and were submitted by the complainant to refute accusations that he had stolen it. Lastly, documents P1 and P9 are identical to P2 and P10. The request

(requérant) de l'autre qu'il y avait deux pouvoirs habilitant deux mandataires différents dans la même opposition (pièces 49 à 52 du dossier d'opposition au brevet J...). Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les documents dans lesquels le plaignant commente les pièces contenues dans le dossier d'opposition en cause.

4.2 Pour les secondes au contraire, ayant estimé que leur présence était inutile parce que, *in fine*, elles n'avaient servi de support à aucun grief, la Chambre, pour les mêmes motifs, décide que les documents qui les commentent sont étrangers à la poursuite des débats et doivent en être écartés.

5. La demande en retrait des pièces énumérées *supra* au point VIII (P1 à P17) est fondée, selon le requérant, sur le fait que leur production contreviendrait à la règle de confidentialité à laquelle sont tenus les mandataires.

5.1 Avant de se prononcer, la Chambre relève que cette liste inclut les lettres adressées par Monsieur... (plaignant) aux instances disciplinaires le 25 mai 1987 (P3) et le 3 septembre 1987 (P6), ainsi que leurs annexes. Dans la présente décision, il a déjà été statué sur leur non-restitution (point 3) et sur la mise à l'écart des annexes (3.1.1 et 3.3). Dans ce chapitre, il sera statué sur leur éventuel retrait, selon le moyen tiré de la confidentialité.

Par ailleurs, la pièce P1 est celle à laquelle étaient jointes les 205 pièces dont le retrait est sollicité au dernier paragraphe du point VIII *supra*. Toutefois, cette lettre concernait plusieurs affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil de discipline et l'exemplaire qui figure au dossier soumis à la Chambre de recours n'est qu'une copie à laquelle ne sont pas joints les 205 documents annoncés. En l'état de la présente procédure, compte tenu du fait qu'ils n'ont servi de fondement à aucun des griefs retenus contre le requérant, la Chambre n'estime pas nécessaire d'en exiger la production. Il apparaît encore que les pièces P1 à P10 sont toutes des correspondances échangées entre le plaignant et les instances disciplinaires alors que les pièces P11 à P17 sont liées à l'opposition M... et ont été versées par le plaignant pour réfuter les accusations de vol de ce dossier d'opposition. Enfin,

habe. Die Schriftstücke P1 und P9 sowie P2 und P10 sind jeweils identisch. Der Antrag auf Entfernung all dieser Unterlagen aus der Akte wird, wie gesagt, mit der Verletzung des Grundsatzes der Verschwiegenheitspflicht begründet.

5.2 Bei genauerer Betrachtung der Pflichten der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter zeigt sich, daß die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verschwiegenheitspflicht vor allem aus einem in Teil I der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) verankerten Grundsatz hergeleitet wird. Zweck dieser Vorschriften ebenso wie der Vorschriften über die Errichtung eines Instituts der beim EPA zugelassenen Vertreter und der Richtlinien für die Berufsausübung ist es, alle Pflichten zu regeln, die den Vertretern aus Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Europäischen Patentübereinkommen im Umgang mit der Öffentlichkeit, ihren Mandanten, ihren Kollegen, dem Europäischen Patentamt und dem Institut der zugelassenen Vertreter erwachsen. In diesem Rahmen wurden auch die Disziplinarorgane eingesetzt und ihre Kompetenzen und Ermittlungsbefugnisse festgelegt.

So heißt es in Artikel 18 VDV, daß ein zugelassener Vertreter, gegen den ein Verfahren vor einem Disziplinarorgan anhängig ist, dem Organ Auskunft zu geben und auf Verlangen seine Akte vorzulegen hat, sofern er nicht dadurch seine Pflicht zur Verschwiegenheit verletzen würde. In Artikel 2 VDV wird dies dahingehend präzisiert, daß der zugelassene Vertreter zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet ist, die ihm bei Ausübung des Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird. Wie aus diesen beiden Artikeln hervorgeht, setzt allein das Berufsgeheimnis den Ermittlungsbefugnissen der Disziplinarorgane Grenzen. Ein Vertreter, gegen den ein Verfahren vor einem Disziplinarorgan anhängig ist, kann sich also einem auf Artikel 18 VDV gestützten Antrag nicht mit dem Hinweis auf die bloße Vertraulichkeit einer in seinem Besitz befindlichen Akte oder darin enthaltener Informationen widersetzen.

Aufgrund der Befugnis sowohl des Disziplinarausschusses als auch dieser Beschwerdekammer, die Offenlegung vertraulicher Informationen zu verlangen, geht das Argument des Beschwerdeführers fehl, daß diese Organe Unterlagen mit solchen ver-

that all these papers be removed from the file is in any case - as already stated - based on a claim of breach of confidentiality.

5.2 In this connection, a closer look at the obligations of EPO professional representatives shows that the confidentiality requirements invoked by the appellant are derived from a principle enshrined essentially in Part I RDR. The purpose of the RDR, along with the Code of Conduct and the Regulation establishing the Institute, is to lay down all the obligations to which representatives are subject in their dealings under the EPC with the public, their clients, other patent agents, the EPO and the Institute. It is in this context too that the disciplinary bodies were set up, and their responsibilities and powers defined.

Thus, Article 18 RDR states that "Where proceedings against a professional representative are pending before a Disciplinary Body, the representative shall supply all necessary information and, on request, submit his files to the Body, except in so far as this would be in conflict with his obligation to professional secrecy". Article 2 RDR reads as follows: "A professional representative shall be bound not to disclose information accepted by him in confidence in the exercise of his duties, unless he is released from this obligation". It is clear from these two articles that the disciplinary bodies' investigatory powers are limited only by considerations of professional secrecy. In consequence, a representative called before a disciplinary body cannot simply cite the confidentiality of a file or of information it contains as a reason for refusing to comply with a request under Article 18 RDR.

Since both the Disciplinary Board and this Board are thus empowered to require that representatives produce confidential information in their possession, the appellant cannot validly argue that these bodies are obliged to exclude such information

il y a identité entre les pièces P1 et P9 d'une part et P2 et P10 de l'autre. En tout état de cause, la demande de retrait de l'ensemble de ces pièces est, comme annoncé, fondée sur le manquement au principe de confidentialité.

5.2 A cet égard, s'agissant d'analyser les obligations auxquelles sont soumis les mandataires agréés près l'Office européen des brevets, il apparaît que l'obligation de confidentialité invoquée par le requérant relève d'un principe tiré notamment de la première partie du Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RMD). Ce règlement, ainsi que le règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés et le code de conduite professionnelle, ont pour but de définir l'ensemble des obligations qui s'imposent à eux dans leurs relations avec le public, leur clientèle, leurs confrères, l'Office européen des brevets et l'Institut des mandataires agréés, dès lors que les activités en cause ont un rapport avec la Convention sur la délivrance de brevets européens. C'est dans ce cadre que furent instituées les instances disciplinaires et définis leur compétences et leurs pouvoirs d'investigation.

Ainsi, l'article 18 du RMD dispose que le mandataire traduit devant une instance disciplinaire est tenu de fournir à cette instance toute information nécessaire et, s'il en est requis, de produire tous ses dossiers pour autant qu'ils n'enfreignent pas ses obligations relatives au secret professionnel. L'article 2 du même règlement précise en effet que tout mandataire agréé est tenu de ne pas divulguer les secrets dont il a été constitué dépositaire dans l'exercice de ses fonctions, à moins qu'il n'ait été relevé de cette obligation. Ces deux articles mettent en évidence qu'en la matière, seul le secret professionnel est un obstacle aux pouvoirs d'investigation des instances disciplinaires. Ceci a pour conséquence que le mandataire traduit devant elles ne saurait, pour refuser d'obtempérer à une réquisition fondée sur les dispositions de l'article 18 RMD, opposer la simple confidentialité du dossier qu'il détient ou celle d'informations qui y seraient contenues.

Dès lors, le Conseil de discipline ou la présente Chambre de recours disposant du pouvoir d'exiger de lui qu'il produise les informations confidentielles en sa possession, le requérant ne peut valablement soutenir que ces instances seraient tenues

traulichen Informationen schon allein deshalb aus der Verhandlung ausschließen müßten, weil sie vom Anzeigenerstatter vorgelegt worden seien.

Da die betreffenden Unterlagen nicht unter das Berufsgeheimnis fallen - was der Beschwerdeführer übrigens auch nie behauptet hat -, weist die Kammer die Anträge, sie aufgrund ihrer Vertraulichkeit aus der Akte zu entfernen, als unbegründet zurück.

6. Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, daß die hiermit aus der Verhandlung ausgeschlossenen Unterlagen in der Akte nutzlos bzw. überflüssig waren. Dem Antrag, die Sache an den Disziplinarausschuß zurückzuverweisen, wird daher nicht stattgegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Anlagen A, B, C, D, E des Schreibens vom 25. Mai 1987, die dem Schreiben vom 3. September 1987 beigefügten Schriftstücke 2 bis 26 und die Unterlagen bzw. Teilunterlagen, in denen von den besagten Schriftstücken 2 bis 26 die Rede ist, werden aus der Verhandlung ausgeschlossen.

Die Anträge auf Ausschuß anderer als der vorgenannten Unterlagen und der Antrag auf deren Rückgabe werden abgewiesen.

Der Antrag, die Sache an den Disziplinarausschuß zurückzuverweisen, wird ebenfalls abgewiesen.

solely because it was produced by the complainant.

And as the documents are not covered by professional secrecy - which moreover the appellant has never claimed - this Board rejects as unfounded his requests that they be removed from the file as confidential.

6. This Board's arguments above have established that the documents herewith removed from the file were either unnecessary or superfluous to it. The request that the case be referred back to the Disciplinary Board is therefore refused.

Order

For these reasons it is decided that:

Annexes A, B, C, D and E to the letter of 25 May 1987, attachments 2 to 26 to the letter of 3 September 1987, and the documents or parts thereof discussing said attachments 2 to 26, are excluded from the proceedings.

The request for exclusion and return of documents other than those just mentioned is rejected.

The request that the case be referred back to the Disciplinary Board is likewise rejected.

d'écarter des débats des documents contenant des informations de la même nature, c'est-à-dire confidentielle, à l'unique motif qu'elles ont été produites par le plaignant.

Considérant enfin que les documents contestés ne ressortent pas du secret professionnel et que le requérant n'a d'ailleurs jamais prétendu qu'ils en relevassent, la Chambre décide de rejeter comme mal fondées les demandes en retrait des documents dont la confidentialité est alléguée.

6. Les développements qui précèdent montrent que la présence au dossier des documents qui viennent d'en être écartés était soit inutile, soit superfétatoire. En l'état, il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil de discipline.

Par ces motifs,

La Chambre,

décide que les annexes A, B, C, D, E de la lettre datée du 25 mai 1987, les pièces 2 à 26 jointes à la lettre du 3 septembre 1987 et les documents ou parties de documents qui commentent lesdites pièces 2 à 26 sont écartés des débats;

rejette les requêtes concernant la mise à l'écart d'autres pièces que celles précitées ainsi que la requête en restitution des documents;

rejette en l'état la requête tendant au renvoi de l'affaire devant le Conseil de discipline.

MITTEILUNGEN DESEURO- PÄISCHENPATENTAMTS

Zweibuchstaben-Ländercodes

Das umfassende Verzeichnis der Zweibuchstaben-Ländercodes gemäß WIPO-Standard ST.3 und ISO-Norm 3166 für Staaten, andere Rechtsträger und internationale Organisationen*, die das EPA in seinen Veröffentlichungen und Registern verwendet, ist in letzter Zeit erheblich erweitert und geändert worden. Das aktualisierte Verzeichnis (Stand: 1. April 1994) wird nachstehend abgedruckt.

AD	Andorra
AE	Vereinigte Arabische Emirate
AF	Afghanistan
AG	Antigua und Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanien
AM	Armenien
AN	Niederländische Antillen
AO	Angola
AP	Afrikanische Organisation für gewerblichen Rechtsschutz (ARIPO)
AQ	Antarktis
AR	Argentinien
AS	Amerikanisch-Samoa
AT	Österreich
AU	Australien
AW	Aruba
AZ	Aserbaidshan
BB	Barbados
BD	Bangladesch
BE	Belgien
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarien
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivien
BR	Brasilien
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvetinsel
BW	Botswana
BX	Benelux-Büro für Marken und Benelux-Büro für gewerbliche Muster oder Modelle
BY	Weißrußland/Belarus
BZ	Belize
CA	Kanada
CC	Kokosinseln/Keelinginseln
CF	Zentralafrikanische Republik

* Das Verzeichnis umfaßt auch solche Staaten und Gebiete, die derzeit gewerbliche Schutzrechte (noch) nicht erteilen oder registrieren.

INFORMATION FROM THE EUROPEANPATENTOFFICE

Two-letter country codes

The comprehensive list of two-letter country codes according to WIPO Standard ST.3 and International Standard ISO 3166 for states, other entities and international organizations*, used by the EPO in its publications and registers, has lately been considerably extended and changed. The up-to-date list (as of 1 April 1994) is reproduced below.

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AP	African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaijan
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BX	Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic

* This list also includes such states and territories which have not (yet) started issuing or registering industrial property titles.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Codes à deux lettres pour les noms de pays

La liste exhaustive des codes à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI et la norme internationale ISO 3166 pour les noms de pays, d'autres entités et d'organisations internationales* utilisés par l'OEB dans ses publications et registres a été élargie et changée considérablement. Un listing mis à jour (état au 1^{er} avril 1994) est reproduit ci-après.

AD	Andorre
AE	Emirats arabes unis
AF	Afghanistan
AG	Antigua-et-Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanie
AM	Arménie
AN	Antilles néerlandaises
AO	Angola
AP	Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)
AQ	Antarctique
AR	Argentine
AS	Samoa américaines
AT	Autriche
AU	Australie
AW	Aruba
AZ	Azerbaïdjan
BB	Barbade
BD	Bangladesh
BE	Belgique
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarie
BH	Bahreïn
BI	Burundi
BJ	Bénin
BM	Bermudes
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivie
BR	Brésil
BS	Bahamas
BT	Bhoutan
BV	Bouvet, île
BW	Botswana
BX	Bureau Bénélux des marques et Bureau Bénélux des dessins ou modèles
BY	Bélarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling), îles des
CF	République centrafricaine

* Cette liste contient également des pays et territoires qui n'ont pas (encore) commencé à délivrer ou à enregistrer des titres de propriété industrielle.

CG	Kongo	CG	Congo	CG	Congo
CH	Schweiz	CH	Switzerland	CH	Suisse
CI	Côte d'Ivoire	CI	Côte d'Ivoire	CI	Côte d'Ivoire
CK	Cookinseln	CK	Cook Islands	CK	Cook, îles
CL	Chile	CL	Chile	CL	Chili
CM	Kamerun	CM	Cameroon	CM	Cameroun
CN	China	CN	China	CN	Chine
CO	Kolumbien	CO	Colombia	CO	Colombie
CR	Costa Rica	CR	Costa Rica	CR	Costa Rica
CU	Kuba	CU	Cuba	CU	Cuba
CV	Kap Verde	CV	Cape Verde	CV	Cap-Vert
CX	Weihnachtsinsel	CX	Christmas Island	CX	Christmas, île
CY	Zypern	CY	Cyprus	CY	Chypre
CZ	Tschechische Republik	CZ	Czech Republic	CZ	République tchèque
DE	Deutschland	DE	Germany	DE	Allemagne
DJ	Dschibuti	DJ	Djibouti	DJ	Djibouti
DK	Dänemark	DK	Denmark	DK	Danemark
DM	Dominica	DM	Dominica	DM	Dominique
DO	Dominikanische Republik	DO	Dominican Republic	DO	République dominicaine
DZ	Algerien	DZ	Algeria	DZ	Algérie
EC	Ecuador	EC	Ecuador	EC	Equateur
EE	Estland	EE	Estonia	EE	Estonie
EG	Ägypten	EG	Egypt	EG	Egypte
EH	Westsahara	EH	Western Sahara	EH	Sahara occidental
EP	Europäisches Patentamt (EPA)	EP	European Patent Office (EPO)	EP	Office européen des brevets (OEB)
ES	Spanien	ES	Spain	ES	Espagne
ET	Äthiopien	ET	Ethiopia	ET	Ethiopie
FI	Finnland	FI	Finland	FI	Finlande
FJ	Fidschi	FJ	Fiji	FJ	Fidji
FK	Falklandinseln (Malwinen)	FK	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Iles Falkland (Malvinas)
FM	Mikronesien	FM	Micronesia	FM	Micronésie
FO	Färöer	FO	Faroe Islands	FO	Féroé, îles
FR	Frankreich	FR	France	FR	France
GA	Gabun	GA	Gabon	GA	Gabon
GB	Vereinigtes Königreich	GB	United Kingdom	GB	Royaume-Uni
GD	Grenada	GD	Grenada	GD	Grenade
GE	Georgien	GE	Georgia	GE	Géorgie
GF	Französisch-Guayana	GF	French Guiana	GF	Guyane française
GH	Ghana	GH	Ghana	GH	Ghana
GI	Gibraltar	GI	Gibraltar	GI	Gibraltar
GL	Grönland	GL	Greenland	GL	Groenland
GM	Gambia	GM	Gambia	GM	Gambie
GN	Guinea	GN	Guinea	GN	Guinée
GP	Guadeloupe	GP	Guadeloupe	GP	Guadeloupe
GQ	Äquatorialguinea	GO	Equatorial Guinea	GQ	Guinée équatoriale
GR	Griechenland	GR	Greece	GR	Grèce
GT	Guatemala	GT	Guatemala	GT	Guatemala
GU	Guam	GU	Guam	GU	Guam
GW	Guinea-Bissau	GW	Guinea-Bissau	GW	Guinée-Bissau
GY	Guyana	GY	Guyana	GY	Guyana
HK	Hongkong	HK	Hong Kong	HK	Hong-Kong
HM	Heard und die McDonaldinseln	HM	Heard and McDonald Islands	HM	Heard et McDonald, îles
HN	Honduras	HN	Honduras	HN	Honduras
HR	Kroatien	HR	Croatia	HR	Croatie
HT	Haiti	HT	Haiti	HT	Haïti
HU	Ungarn	HU	Hungary	HU	Hongrie

IB**/WO*** Internationales Büro
der Weltorganisation für gei-
stiges Eigentum (WIPO/OMPI)

IB**/WO*** International Bureau
of the World Intellectual Prop-
erty Organization (WIPO)

IB**/WO*** Bureau international
de l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI)

** "IB" wird verwendet für beim Internationalen Büro
eingereichte internationale Anmeldungen (PCT).

** "IB" used in relation to international applications
under the PCT filed with the International Bureau.

** "IB" utilisé pour demandes internationales PCT
déposées auprès du Bureau international.

*** "WO" wird verwendet für die internationale Veröf-
fentlichung von internationalen Anmeldungen
(PCT).

*** "WO" used in relation to the international publica-
tion under the PCT of international applications.

*** "WO" utilisé pour la publication internationale PCT
de demandes internationales.

ID	Indonesien	ID	Indonesia	ID	Indonésie
IE	Irland	IE	Ireland	IE	Irlande
IL	Israel	IL	Israel	IL	Israël
IN	Indien	IN	India	IN	Inde
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	IO	British Indian Ocean Territory	IO	Océan Indien, Territoire britannique de l'
IQ	Irak	IQ	Iraq	IQ	Iraq
IR	Iran (Islamische Republik)	IR	Iran (Islamic Republic of)	IR	Iran (République islamique d')
IS	Island	IS	Iceland	IS	Islande
IT	Italien	IT	Italy	IT	Italie
JM	Jamaika	JM	Jamaica	JM	Jamaïque
JO	Jordanien	JO	Jordan	JO	Jordanie
JP	Japan	JP	Japan	JP	Japon
KE	Kenia	KE	Kenya	KE	Kenya
KG	Kirgisistan	KG	Kyrgyzstan	KG	Kirghizistan
KH	Kambodscha	KH	Cambodia	KH	Cambodge
KI	Kiribati	KI	Kiribati	KI	Kiribati
KM	Komoren	KM	Comoros	KM	Comores
KN	St. Kitts und Nevis	KN	Saint Kitts and Nevis	KN	Saint-Kitts-et-Nevis
KP	Demokratische Volksrepublik Korea	KP	Democratic People's Republic of Korea	KP	République populaire démocratique de Corée
KR	Republik Korea	KR	Republic of Korea	KR	République de Corée
KW	Kuwait	KW	Kuwait	KW	Koweït
KY	Kaimaninseln	KY	Cayman Islands	KY	Caïmanes, îles
KZ	Kasachstan	KZ	Kazakhstan	KZ	Kazakhstan
LA	Laos	LA	Laos	LA	Laos
LB	Libanon	LB	Lebanon	LB	Liban
LC	St. Lucia	LC	Saint Lucia	LC	Sainte-Lucie
LI	Liechtenstein	LI	Liechtenstein	LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka	LK	Sri Lanka	LK	Sri Lanka
LR	Liberia	LR	Liberia	LR	Libéria
LS	Lesotho	LS	Lesotho	LS	Lesotho
LT	Litauen	LT	Lithuania	LT	Lituanie
LU	Luxemburg	LU	Luxembourg	LU	Luxembourg
LV	Lettland	LV	Latvia	LV	Lettonie
LY	Libyen	LY	Libya	LY	Lybie
MA	Marokko	MA	Morocco	MA	Maroc
MC	Monaco	MC	Monaco	MC	Monaco
MD	Republik Moldau	MD	Republic of Moldova	MD	République de Moldova
MG	Madagaskar	MG	Madagascar	MG	Madagascar
MH	Marschallinseln	MH	Marshall Islands	MH	Marshall, îles
ML	Mali	ML	Mali	ML	Mali
MM	Myanmar ¹	MM	Myanmar ¹	MM	Myanmar ¹
MN	Mongolei	MN	Mongolia	MN	Mongolie
MO	Macau	MO	Macau	MO	Macao
MP	Nördliche Marianen	MP	Northern Mariana Islands	MP	Mariannes du Nord, îles
MQ	Martinique	MQ	Martinique	MQ	Martinique
MR	Mauretanien	MR	Mauritania	MR	Mauritanie
MS	Montserrat	MS	Montserrat	MS	Montserrat
MT	Malta	MT	Malta	MT	Malte
MU	Mauritius	MU	Mauritius	MU	Maurice
MV	Malediven	MV	Maldives	MV	Maldives
MW	Malawi	MW	Malawi	MW	Malawi
MX	Mexiko	MX	Mexico	MX	Mexique
MY	Malaysia	MY	Malaysia	MY	Malaisie
MZ	Mosambik	MZ	Mozambique	MZ	Mozambique
NA	Namibia	NA	Namibia	NA	Namibie
NC	Neukaledonien	NC	New Caledonia	NC	Nouvelle-Calédonie
NE	Niger	NE	Niger	NE	Niger
NF	Norfolkinsel	NF	Norfolk Island	NF	Norfolk, île
NG	Nigeria	NG	Nigeria	NG	Nigéria
NI	Nicaragua	NI	Nicaragua	NI	Nicaragua
NL	Niederlande	NL	Netherlands	NL	Pays-Bas
NO	Norwegen	NO	Norway	NO	Norvège
NP	Nepal	NP	Nepal	NP	Népal
NR	Nauru	NR	Nauru	NR	Nauru

¹früher BU Birma.¹previously BU Burma.¹auparavant BU Birmanie.

NT	Neutrale Zone	NT	Neutral Zone	NT	Zone neutre
NU	Niue	NU	Niue	NU	Nioué
NZ	Neuseeland	NZ	New Zealand	NZ	Nouvelle-Zélande
OA	Afrikanische Organisation für Geistiges Eigentum (OAPI)	OA	African Intellectual Property Organization (OAPI)	OA	Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
OM	Oman	OM	Oman	OM	Oman
PA	Panama	PA	Panama	PA	Panama
PE	Peru	PE	Peru	PE	Pérou
PF	Französisch-Polynesien	PF	French Polynesia	PF	Polynésie française
PG	Papua-Neuguinea	PG	Papua New Guinea	PG	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PH	Philippinen	PH	Philippines	PH	Philippines
PK	Pakistan	PK	Pakistan	PK	Pakistan
PL	Polen	PL	Poland	PL	Pologne
PM	St. Pierre und Miquelon	PM	St. Pierre and Miquelon	PM	Saint-Pierre-et-Miquelon
PN	Pitcairn	PN	Pitcairn	PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico	PR	Puerto Rico	PR	Porto Rico
PT	Portugal	PT	Portugal	PT	Portugal
PW	Palau	PW	Palau	PW	Palau
PY	Paraguay	PY	Paraguay	PY	Paraguay
QA	Katar	QA	Qatar	QA	Qatar
RE	Réunion	RE	Reunion	RE	Réunion
RO	Rumänien	RO	Romania	RO	Roumanie
RU	Russische Föderation	RU	Russian Federation	RU	Fédération de Russie
RW	Ruanda	RW	Rwanda	RW	Rwanda
SA	Saudi-Arabien	SA	Saudi Arabia	SA	Arabie saoudite
SB	Salomonen	SB	Solomon Islands	SB	Iles Salomon
SC	Seychellen	SC	Seychelles	SC	Seychelles
SD	Sudan	SD	Sudan	SD	Soudan
SE	Schweden	SE	Sweden	SE	Suède
SG	Singapur	SG	Singapore	SG	Singapour
SH	St. Helena	SH	St. Helena	SH	Sainte-Hélène
SI	Slowenien	SI	Slovenia	SI	Slovénie
SJ	Svalbard und Jan Mayen	SJ	Svalbard and Jan Mayen Islands	SJ	Svalbard et île Jan Mayen
SK	Slowakei	SK	Slovakia	SK	Slovaquie
SL	Sierra Leone	SL	Sierra Leone	SL	Sierra Leone
SM	San Marino	SM	San Marino	SM	Saint-Marin
SN	Senegal	SN	Senegal	SN	Sénégal
SO	Somalia	SO	Somalia	SO	Somalie
SR	Suriname	SR	Suriname	SR	Suriname
ST	São Tomé und Príncipe	ST	Sao Tome and Principe	ST	Sao Tomé-et-Principe
SV	El Salvador	SV	El Salvador	SV	El Salvador
SY	Syrien	SY	Syria	SY	Syrie
SZ	Swasiland	SZ	Swaziland	SZ	Swaziland
TC	Turks- und Caicosinseln	TC	Turks and Caicos Islands	TC	Turques et Caïques, îles
TD	Tschad	TD	Chad	TD	Tchad
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	TF	French Southern Territories	TF	Terres australes françaises
TG	Togo	TG	Togo	TG	Togo
TH	Thailand	TH	Thailand	TH	Thaïlande
TJ	Tadschikistan	TJ	Tajikistan	TJ	Tadjikistan
TK	Tokelau	TK	Tokelau	TK	Tokélaou
TM	Turkmenistan	TM	Turkmenistan	TM	Turkménistan
TN	Tunesien	TN	Tunisia	TN	Tunisie
TO	Tonga	TO	Tonga	TO	Tonga
TP	Osttimor	TP	East Timor	TP	Timor oriental
TR	Türkei	TR	Turkey	TR	Turquie
TT	Trinidad und Tobago	TT	Trinidad and Tobago	TT	Trinité-et-Tobago
TV	Tuvalu	TV	Tuvalu	TV	Tuvalu
TW	Taiwan (chinesische Provinz)	TW	Taiwan, Province of China	TW	Taiwan, province de Chine
TZ	Vereinigte Republik Tansania	TZ	United Republic of Tanzania	TZ	République-Unie de Tanzanie
UA	Ukraine	UA	Ukraine	UA	Ukraine
UG	Uganda	UG	Uganda	UG	Ouganda
UM	Amerikanische Außengebiete	UM	United States Minor Outlying Islands	UM	îles mineures éloignées des Etats-Unis

US	Vereinigte Staaten	US	United States of America	US	Etats-Unis d'Amérique
UY	Uruguay	UY	Uruguay	UY	Uruguay
UZ	Usbekistan	UZ	Uzbekistan	UZ	Ouzbékistan
VA	Vatikanstadt (Heiliger Stuhl)	VA	Vatican City (Holy See)	VA	Vatican (Saint-Siège)
VC	St. Vincent und die Grenadinen	VC	Saint Vincent and the Grenadines	VC	Saint-Vincent-et-Grenadines
VE	Venezuela	VE	Venezuela	VE	Vénézuela
VG	Britische Jungferninseln	VG	Virgin Islands (British)	VG	îles Vierges (britanniques)
VI	Amerikanische Jungferninseln	VI	Virgin Islands (U.S.)	VI	îles Vierges (Etats-Unis)
VN	Vietnam	VN	Viet Nam	VN	Viet Nam
VU	Vanuatu	VU	Vanuatu	VU	Vanuatu
WF	Wallis und Futuna	WF	Wallis and Futuna Islands	WF	Wallis et Futuna, îles
WO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) (siehe auch IB)	WO	World Intellectual Property Organization (WIPO) (see also IB)	WO	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (voir également IB)
WS	Samoa	WS	Samoa	WS	Samoa
YE	Jemen	YE	Yemen	YE	Yémen
YU	Jugoslawien	YU	Yugoslavia	YU	Yougoslavie
ZA	Südafrika	ZA	South Africa	ZA	Afrique du Sud
ZM	Sambia	ZM	Zambia	ZM	Zambie
ZR	Zaire	ZR	Zaire	ZR	Zaïre
ZW	Simbabwe	ZW	Zimbabwe	ZW	Zimbabwe
Nachstehende Länder bestehen nicht mehr:		The following countries no longer exist:		Les pays suivants n'existent plus:	
SY/YD	Demokratischer Yemen	SY/YD	Democratic Yemen	SY/YD	Yémen démocratique
DL/DD	Deutsche Demokratische Republik	DL/DD	German Democratic Republic	DL/DD	République démocratique allemande
SU	Sowjetunion	SU	Soviet Union	SU	Union soviétique
CS	Tschechoslowakei	CS	Czechoslovakia	CS	Tchécoslovaquie

Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO)

Für die Amtsperiode 1993 - 1995 gehören dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim EPA (SACEPO) folgende Mitglieder an:

I. Industrie / Industry / Industrie

K. Becker
Leiter der Patentabteilung
CIBA-GEIGY AG
Postfach
CH-4002 Basel

J.L. Beton
Lisheen
Altwood Close
GB-Maidenhead SL6 4PP

A. Brady
Director
Commercial Development
Elan Corporation plc
Monksland
IRL-Athlone, Co Westmeath

I. Chrysospathis
Dimokritou Street 5
GR-10671 Athènes

S. Frateschi
Responsable du Service Juridique
MORAVIA YACHTING
8 Quai Antoine 1er
MC-98000 Monaco

J.E.M. Galama
PHILIPS INTERNATIONAL BV
Corporate Patents and Trademarks
Gebouw WAH
Prof. Holstlaan 6
P.O. Box 218
NL-5600 MD Eindhoven

V. Giugni
Direttore Generale
"Società Propria" S.R.L.
Via Giuseppe Mazzini 18
I-33170 Pordenone

Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO)

For the 1993-1995 term of office the members of the Standing Advisory Committee before the EPO are as follows:

A. Körber
Leiter der Patentabteilung
ZFE GR PA
Siemens AG
Postfach 22 16 34
D-80506 München

P. Leitz
Goodyear S.A.
Documentation
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg

G. Nissen
Danfoss A/S
DK-6430 Nordborg

A. Peham
Head of Patent Department
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 92
A-1210 Wien

Ch. Ramon
Dienst Intellectuele Eigendom
AGFA-GEVAERT N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel-Antwerpen

Z. Schöld
Patent Department
Nobel Corporate Services
Nobel Industries Sweden
Box 11 554
S-100 61 Stockholm

E. Thouret-Lemaitre
Chef du Service Brevets
SYNTHELABO
22 Avenue Galilée
B.P. 72
F-92350 Le Plessis-Robinson Cedex

Comité consultatif permanent auprès de l'OEB(SACEPO)

Liste des membres du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB pour la période d'activité 1993-1995:

II. Zugelassene Vertreter / Professional Representatives/ Mandataires agréés

V. Balass
Schaad, Balass & Partner
Patentanwälte
Dufourstraße 101
Postfach
CH-8034 Zürich

J. D. Brown
Forrester & Boehmert
Forrester House
52 Bounds Green Road
GB-London N11 2EY

M. Curell Suñol
c/o Curell Suñol I.I.S.L.
Paseo de Gracia, 65 bis
E-08008 Barcelona

Bo Erixon
Corporate Director
AB ELECTROLUX
Corporate Patents & Trademarks
S-105 45 Stockholm

V. Faraggiana
Consulenza in proprietà industriale
Ingg. Guzzi & Ravizza
Via Boccaccio, 24
I-20123 Milano

I. Fitzpatrick
14 Avenue de Grande Bretagne
MC-98000 Monte-Carlo

F. Gevers
Bureau Gevers
7 Rue de Livourne, bte. 1
B-1050 Bruxelles

W. Holzer
Patentanwälte Dr. Schütz et al
Fleischmannsgasse 9
A-1040 Wien

F.A. Jenny
Casinostr. 4
CH-4052 Basel

E. Jung
Patentanstaltin
Clemensstr. 30
D-80803 München

T. Margellos
37 Em. Benaki Street
GR-106 81 Athens

E. Meyers
Office de Brevets Meyers &
Van Malderen
261, route d'Arlon
B.P. 111
L-8002 Strassen

Andrew Parkes
Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
IRL-Dublin 6

J.M. Pereira da Cruz
Rua Vitor Cordon, 10-A, 3º
P-1200 Lisboa
B. Phélip
Cabinet Harlé & Phélip
21 Rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris

T.A.H.J. Smulders
Vereenigde Octrooibureaux
Nieuwe Parklaan 97
P.O. Box 87 930
NL-2508 DH Den Haag

K.E. Vingtoft
Plougmann & Vingtoft
Sankt Annae Plads 11
P.O.Box 3007
DK-1021 Copenhagen K

R. Wildi
Leiter Konzernbereich Patente
HILTI Aktiengesellschaft
FL-9494 Schaan

III. Wissenschaftliche Institutionen / Academic institutions / Instituts scientifiques

F.-K. Beier
Direktor
Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Patent-,
Urheber- und Wettbewerbsrecht
Siebertstr. 3
D-81675 München

Y. Reboul
Directeur
Université Robert Schumann
Centre d'Etudes Internationales de
la Propriété Industrielle (CEIPI)
Place d'Athènes
F-67084 Strasbourg Cedex

IV. Ad personam ernannte Mitglieder / Members appointed "ad personam" / Membres nommés à titre personnel

H. Bardehle
Patentanwalt
Galileiplatz 1
Postfach 86 06 20
D-81679 München

S.D. Votier
President of the EPI
Carpmaels & Ransford
43 Bloomsbury Square
GB-London WC1A 2RA

H. Goldrian
Diefenbachstr. 23
D-81479 München

B.-G. Wallin
Sector Director-Legal Matters
Member of the Executive Committee
International Federation of
Inventors' Associations (IFIA)
AWAPATENT AB
P.O. Box 5117
S-200 71 Malmö

G. Lück
ABB Management Ltd
TEI-Intellectual Property
Postfach
CH-5401 Baden

H. Sonn
Präsident der F I C P I
Riemergasse 14
A-1010 Wien

VERTRETUNG

Europäische Eignungsprüfung 1995

1. Allgemeines

1.1 Zeit und Prüfungsorte

Die europäische Eignungsprüfung wird vom 29. bis 31. März 1995 im Europäischen Patentamt in **München**, in dessen Zweigstelle in **Den Haag (Rijswijk)** und in dessen Dienststelle in **Berlin** stattfinden.

Außerdem wird die Prüfung an weiteren Orten abgehalten werden, die Sitz der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats des Europäischen Patentübereinkommens sind, oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, sofern die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Für den jeweiligen Ort müssen mindestens 10 Bewerber zugelassen sein, und der Leiter der betreffenden nationalen Zentralbehörde muß bereit sein, die Prüfung zu dem genannten Termin an diesem Ort durchzuführen. Für den Fall, daß sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Prüfung an dem vom Bewerber gewünschten Ort nicht erfüllen, soll der Bewerber in der Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung angeben, ob er die Prüfung in München, Den Haag oder Berlin ablegen möchte oder von der Prüfung zurücktritt. Die hilfsweise Angabe eines anderen Prüfungsorts als München, Den Haag oder Berlin ist nicht zulässig.

An allen Nicht-EPA-Prüfungsorten steht nur ein begrenztes Sitzplatzangebot zur Verfügung, das in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen zur Prüfung vergeben wird. Die restlichen Bewerber werden auf München, Den Haag oder Berlin verwiesen werden.

1.2 Anmeldefrist

Anmeldungen zur Prüfung, die die Erfordernisse des Artikels 21 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung zu erfüllen haben (ABI. EPA 1994, 7), können ab sofort beim Sekretariat der Prüfungskommission (Europäisches Patentamt München) eingereicht werden; sie müssen spätestens am **2. Dezember 1994** beim Europäischen Patentamt

REPRESENTATION

European qualifying examination 1995

1. General

1.1 Date and centres

The European qualifying examination will be held from 29 to 31 March 1995 at the European Patent Office in **Munich**, at its branch at **The Hague (Rijswijk)** and at its sub-office in **Berlin**.

In addition, the examination will be held in centres where the national central industrial property offices of Contracting States to the European Patent Convention are located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office if the following two conditions are fulfilled: at least ten candidates must be enrolled for a given centre and the Head of the national central office in question must be agreeable to holding the examination on the above-mentioned date at this centre. In case conditions for holding the examination at the centre chosen by the candidate cannot be met, the candidate should indicate in his application form for the European qualifying examination whether in that event he would wish to sit the examination in Munich, The Hague or Berlin, or withdraw from the examination. He is not permitted to indicate an alternative other than Munich, The Hague or Berlin.

In all non-EPO centres there is only a limited number of places; they will be allotted in the order in which applications to sit the examination are received. The remaining candidates will be asked to go to Munich, The Hague or Berlin.

1.2 Period for submission of applications

Applications for enrolment, which must meet the requirements of Article 21 of the Regulation on the European qualifying examination (OJ EPO 1994, 7), may be submitted as of now to the Secretariat of the Examination Board (European Patent Office, Munich); they must be received at the European Patent Office not later than **2 December**

REPRESENTATION

Examen européen de qualification 1995

1. Généralités

1.1 Date et lieux

L'examen européen de qualification aura lieu du 29 au 31 mars 1995 à l'Office européen des brevets à **Munich**, à son département de **La Haye (Rijswijk)**, ainsi qu'à son agence de **Berlin**.

En outre, les épreuves se dérouleront dans des lieux où se trouve le siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat partie à la Convention sur le brevet européen ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: au moins dix candidats doivent être admis à se présenter à l'examen pour un même lieu et le directeur du service central national concerné doit être disposé à organiser l'examen à la date prévue, à ce lieu. Il appartiendra aux candidats d'indiquer en s'inscrivant à l'examen si, dans le cas où ces conditions ne pourraient être réunies pour le lieu qu'ils désirent, ils sont disposés à passer les épreuves à Munich, à La Haye ou à Berlin, ou bien optent pour le retrait de leur candidature. En l'occurrence, l'indication, à toutes fins utiles, d'un lieu d'examen autre que Munich, La Haye ou Berlin n'est pas admise.

Les centres d'examen non OEB disposent d'un nombre limité de places pour accueillir les candidats; ces places seront attribuées dans l'ordre chronologique de réception des inscriptions à l'examen. Tous les autres candidats devront se présenter à Munich, à La Haye ou à Berlin.

1.2 Délai d'inscription

Les demandes d'inscription à l'examen, qui doivent satisfaire aux dispositions de l'article 21 du règlement relatif à l'examen européen de qualification (JO OEB 1994, 7), peuvent être adressées dès maintenant au secrétariat du jury d'examen (Office européen des brevets à Munich); elles doivent parvenir à l'Office européen des brevets au plus tard le

eingehen. Der Eingangsstempel des Europäischen Patentamts ist ausschlaggebend. Später eingegangene Anmeldungen zur Prüfung werden zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPÜ finden keine Anwendung.

Es wird empfohlen, für die Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung das auf S. 424 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

Wird eine Anmeldung zur Prüfung durch Telekopie eingereicht, so sind innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von einem Monat schriftliche Anmeldeunterlagen nachzureichen, die den Inhalt der telekopierten Unterlagen wiedergeben.

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um dem Sekretariat der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

1.3 Prüfungsgebühr

Die Grundgebühr beträgt 800 DEM (ABI. EPA 1991, 125).

Für die Entrichtung der Prüfungsgebühr sind Artikel 5 bis 9 der Gebührenordnung und die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts dazu erlassenen Ausführungsvorschriften anzuwenden.

Die Anmeldung zur Prüfung gilt erst in dem Zeitpunkt als eingegangen, zu dem die Gebühr nach Artikel 8 der Gebührenordnung als eingegangen gilt. Liegt dieser Zeitpunkt nach dem 2. Dezember 1994, so wird die Anmeldung zurückgewiesen. Artikel 121 und 122 EPU finden keine Anwendung.

Da bei der Anmeldung zu früheren Prüfungen mehrere Bewerber die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet haben, wird eindringlich auf die Frist von 10 Tagen gemäß Artikel 8 (3) der Gebührenordnung hingewiesen.

Die Bewerber können von der Prüfung zurücktreten. Wird der Rücktritt dem Sekretariat der Prüfungskommission spätestens vier Wochen vor Beginn der Prüfung mitgeteilt, so werden auf Antrag 75 % der Prüfungsgebühr entweder zurückgezahlt oder bei einer späteren Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung auf die Prüfungsgebühr angerechnet. Wird der Rücktritt später mitgeteilt, so gilt diese Regelung nur in Ausnahmefällen.

1994. The European Patent Office stamp showing the date of receipt will constitute proof. Applications for enrolment received after that date will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

It is recommended that the form reproduced on p. 427 be used to apply for enrolment for the European qualifying examination. It may be copied from the Official Journal.

Where an application for enrolment is filed by facsimile, written confirmation reproducing the contents of the facsimile documents must be supplied within a non-extendable period of one month.

Applications should be submitted as early as possible to give the Secretariat of the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.

1.3 Examination fee

The basic fee is DEM 800 (OJ EPO 1991, 125).

Articles 5 to 9 of the Rules relating to Fees and the Implementing Rules thereto enacted by the President of the European Patent Office apply as regards payment of the fee.

The application for enrolment will not be deemed to have been received until the date on which the payment of the fee is considered to have been made pursuant to Article 8 of the Rules relating to Fees. If that date is later than 2 December 1994, the application will be refused. Articles 121 and 122 EPC are not applicable.

Several candidates for the previous examinations failed to pay the examination fee in time. Attention is therefore urgently drawn to the ten-day period laid down in Article 8(3) of the Rules relating to Fees.

Candidates can withdraw from the examination. If the withdrawal is notified to the Secretariat of the Examination Board at least four weeks before the start of the examination then, on request, 75% of the examination fee will either be refunded or counted towards the fee payable in respect of a subsequent application for enrolment for the European qualifying examination. For withdrawals which are received later this will apply only in exceptional circumstances.

2 décembre 1994. Lecachet à date apposé par l'Office européen des brevets fait foi. Les inscriptions reçues après cette date ne seront pas acceptées. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Pour l'inscription, il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 430, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

Si une demande d'inscription est déposée par télécopie, il y a lieu de produire, dans un délai d'un mois non reconductible, les pièces écrites de la demande qui reproduisent le contenu des documents télécopiés.

Les demandes d'inscription gagneront à être présentées le plus tôt possible en vue de laisser au secrétariat du jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier les conditions d'inscription.

1.3 Droit d'examen

Le droit de base s'élève à 800 DEM (JO OEB 1991, 125).

Ce droit doit être acquitté conformément aux articles 5 à 9 du règlement relatif aux taxes et aux mesures d'application arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets.

La demande d'inscription ne sera réputée reçue qu'à la date à laquelle le paiement du droit d'examen sera réputé effectué conformément à l'article 8 du règlement relatif aux taxes. Si cette date est postérieure au 2 décembre 1994, la demande sera rejetée. Les articles 121 et 122 CBE ne sont pas applicables.

Plusieurs candidats ayant négligé de payer dans les délais le droit d'examen exigé pour l'inscription à des examens antérieurs, le jury d'examen attire particulièrement l'attention sur le délai de dix jours prévu à l'article 8, paragraphe 3 du règlement relatif aux taxes.

Les candidats peuvent retirer leur candidature. Si le secrétariat du jury d'examen est informé de ce retrait au moins quatre semaines avant le début de l'examen, 75 % du montant du droit d'examen sera, sur demande, soit remboursé, soit porté en compte au titre du droit à payer lors d'une nouvelle inscription à l'examen européen de qualification. Passé ce délai, cette disposition ne s'appliquera qu'à titre exceptionnel.

2. Zulassung zur Prüfung**2.1 Ausbildung**

An der bisherigen Praxis bezüglich der Anerkennung von Diplomen wird weiterhin festgehalten (vgl. ABI. EPA 1980, 220, Rdn. 5.4.1 und D 3/89, ABI. EPA 1991, 257).

2.2 Beschäftigungszeit

(Artikel 10 (2) a) und 21 (2) b) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP))

a) Tätigkeiten auf dem Gebiet europäischer und nationaler Patentanmeldungen und Patente - Artikel 10 (2) a) und (4) VEP

Vom Bewerber wird keine Beteiligung an Tätigkeiten gefordert, die im Zusammenhang mit "europäischen" Patentanmeldungen oder Patenten angefallen sind. Eine Beteiligung an Tätigkeiten im Zusammenhang mit "nationalen" Patentanmeldungen oder Patenten ist ausreichend.

In den Fällen der Ziffern (ii) und (iii) wird kein Handeln "vor dem Europäischen Patentamt gemäß Artikel 133 Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens" gefordert. Ein Handeln vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß einer Artikel 133 (3) EPÜ entsprechenden nationalen Rechtsvorschrift oder -praxis ist ausreichend.

b) Zugelassener Vertreter - Artikel 10 (2) a) i) VEP

Der Ausbilder muß spätestens zum Zeitpunkt der Anmeldung des Bewerbers zur Prüfung (Artikel 21 VEP) in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sein.

c) Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers - Artikel 21 (2) b) VEP

Es wird empfohlen, das auf S. 426 abgedruckte Formblatt zu verwenden, das aus dem Amtsblatt kopiert werden kann.

d) Art und Umfang der vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten - Artikel 21 (2) b) VEP

In der Bescheinigung sind Angaben zu Art und Umfang der während der Ausbildungszeit vom Bewerber ausgeübten Tätigkeit zu machen. Ausbilder und Bewerber sollten ein Interes-

2. Enrolment**2.1 Education**

The current practice regarding recognition of degrees will be maintained (cf. OJ EPO 1980, 220, point 5.4.1, and D 3/89, OJ EPO 1991, 257).

2.2 Professional activity

(Articles 10(2)(a) and 21(2)(b) of the Regulation on the European qualifying examination (REE))

(a) Activities pertaining to European and national patent applications or patents - Article 10(2)(a) and (4) REE

Candidates will not be required to have taken part in activities pertaining to "European" patent applications or patents. It will suffice to have taken part in activities pertaining to "national" patent applications or patents.

With reference to sub-paragraphs (ii) and (iii), it will not be necessary to have acted "before the European Patent Office in accordance with Article 133, paragraph 3, of the European Patent Convention". It will suffice to have acted before the national central industrial property office in accordance with a national provision or practice corresponding to Article 133(3) EPC.

(b) Professional Representative - Article 10(2)(a)(i) REE

The person responsible for supervision must be entered on the list of professional representatives by the date of the application for the examination by the candidate in accordance with Article 21 REE.

(c) Training or Employment Certificate - Article 21(2)(b) REE

It is recommended that the form reproduced on p. 429 be used. It may be copied from the Official Journal.

(d) Nature and scope of duties performed by the candidate - Article 21(2)(b) REE -

The certificate(s) must indicate the nature and scope of the duties performed by the candidate during the training period. It is in the interest of both the training supervisor and the

2. Conditions d'inscription**2.1 Formation**

La pratique actuelle relative à la prise en compte des diplômes sera poursuivie (cf. JO OEB 1980, 220, point 5.4.1 et D 3/89, JO OEB 1991, 257).

2.2 Période d'activité

(Article 10, paragraphe 2, lettre a), et article 21, paragraphe 2, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE))

a) Activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets européens ou nationaux - Article 10(2)a) et (4) REE

Il n'est pas requis que les candidats aient participé à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "européens". Il suffit d'une participation à des activités ayant trait à des demandes de brevet ou à des brevets "nationaux".

Il n'est pas requis dans les cas visés aux alinéas (ii) et (iii) qu'ils aient agi "devant l'Office européen des brevets conformément à l'article 133, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet européen". Il suffit qu'ils aient agi devant le service central national de la propriété industrielle selon une disposition ou une pratique nationale qui corresponde à l'article 133(3) de la CBE.

b) Mandataire agréé - Article 10(2)a)i) REE

La personne responsable de la formation doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés au plus tard lorsque le candidat procède à son inscription à l'examen (article 21 REE).

c) Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur - Article 21(2)b) REE

Il est recommandé d'utiliser le formulaire reproduit à la page 432, qu'il est possible de photocopier à cette fin.

d) Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat - Article 21(2)b) REE

On indiquera dans le certificat la nature et l'étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa période de formation. Le formateur et le candidat ont intérêt normale-

se daran haben, daß der Bewerber ab Beginn seiner dreijährigen Ausbildung an einer Vielzahl einschlägiger Tätigkeiten beteiligt wird, also Gelegenheit bekommt, Erstanmeldungen, Antworten auf Prüferbescheide, Einspruchsschriften und Beschwerdeschriften auszuarbeiten. Hierüber sollte eine Statistik geführt werden, damit am Ende der Ausbildungszeit die Mengenangaben für die Bescheinigung zur Verfügung stehen.

2.3 Verringerung der Beschäftigungszeit (Artikel 11 VEP)

An der Praxis bezüglich der Anerkennung von erfolgreich abgeschlossenen Spezialstudien oder -praktika wird weiterhin festgehalten (vgl. ABl. EPA 1980, 221, Rdn. 5.4.3).

Bewerber, die vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim Europäischen Patentamt tätig waren, wird eine Verkürzung der Beschäftigungszeit von einem Jahr gewährt.

3. Erstmalige Ablegung der Prüfung

Bewerber, die zum ersten Mal an der Prüfung teilnehmen, können die Prüfung in zwei Modulen ablegen (Artikel 14 (1) VEP). Das erste Modul besteht aus den Aufgaben A und B und das zweite Modul aus den Aufgaben C und D (Regel 2 der noch zu veröffentlichenden Ausführungsbestimmungen).

4. Wiederholung der Prüfung

Bewerber, die die Prüfung wiederholen, dürfen nur die Aufgaben wiederholen, für die sie eine ungenügende Note bekommen haben (Artikel 18 VEP). Diese Bewerber müssen nicht alle Aufgaben auf einmal wiederholen, selbst dann nicht, wenn sie für alle vier Arbeiten eine ungenügende Note bekommen haben.

Falls die letzte Teilnahme an der Prüfung jedoch vor dem Jahre 1993 lag, muß der Bewerber die vollständige Prüfung wiederholen, es sei denn, er hatte bereits 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung. Falls die letzte Teilnahme 1993 war oder der Bewerber 1993 zu einer Teilprüfung berechtigt war, hat der Bewerber die Wahl, entweder die vollständige Prüfung zu wiederholen oder nur die Aufgaben, für die er eine ungenügende Note bekommen hat. Die erstmalige Ablegung einer vollständigen Prüfung nach Inkrafttreten der Vor-

candidate that from the outset of the three-year training period the candidate should take part in a wide range of relevant activities, i.e. have the opportunity to prepare first applications, replies to examiners' communications, and notices of opposition and appeal. A record should be kept of such activities so that on completion of the training period figures can be entered in the certificate.

2.3 Remission of periods of professional activity (Article 11 REE)

The current practice regarding recognition of successfully completed advanced specialised studies or training courses will be maintained (cf. OJ EPO 1980, 221, point 5.4.3).

Candidates who have performed the duties of examiner with the European Patent Office for a period of four years full-time will be granted a reduction of the duration of the period of professional activity of one year.

3. First-time candidates

Such candidates can sit the examination in two modules (Article 14(1) REE). The first module consists of papers A and B, the second of papers C and D (Rule 2 of the implementing provisions, to be published).

4. Resitting the examination

Candidates may only resit those papers which they did not pass (Article 18 REE). They do not have to resit them all at once, even if they did not pass any of the four papers.

If however a candidate last took the examination before 1993, he has to resit the whole examination, unless in 1993 he was already eligible to resit it in part. If he last took the examination in 1993 or had the right to a partial resit in 1993, he may choose between resitting the whole examination or only those papers he did not pass. A candidate taking the whole examination for the first time after the entry into force of the Regulation on the European qualifying examination as amended on 9 December 1993 is sitting it for the

ment à ce que ce dernier participe dès le début de sa période de formation de trois années à un grand nombre d'activités dans le domaine des brevets, autrement dit à ce qu'il ait la possibilité d'établir des premières demandes, des réponses aux notifications des divisions d'examen, des actes de recours et d'opposition. Il convient de tenir des statistiques à ce sujet, de manière à disposer à la fin de la période de formation de données quantitatives permettant de délivrer le certificat.

2.3 Réduction de la durée de la période d'activité professionnelle (article 11 REE)

La pratique actuelle relative à la prise en compte d'études couronnées de succès et de stages de formation sera poursuivie (cf. JO OEB 1980, 221, point 5.4.3).

Une réduction de la durée de la période d'activité professionnelle d'une année sera accordée aux candidats ayant exercé pendant quatre années à temps complet les fonctions d'examineur à l'Office européen des brevets.

3. Première présentation à l'examen

Les candidats se présentant pour la première fois peuvent passer l'examen en deux modules (article 14(1) REE). Le premier module est composé des épreuves A et B et le second module des épreuves C et D (règle 2 des dispositions d'exécution non encore publiées).

4. Possibilité de repasser l'examen

Les candidats repassant l'examen ne peuvent repasser que les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu une note suffisante (article 18 REE). Ils ne doivent pas nécessairement repasser toutes les épreuves en une seule fois, même s'ils ont obtenu des notes insuffisantes aux quatre épreuves.

Toutefois, si la dernière participation à l'examen a eu lieu avant 1993, le candidat devra repasser l'intégralité de l'examen à moins d'avoir acquis pour 1993 le droit de repasser une partie des épreuves. Si le candidat a participé pour la dernière fois à l'examen en 1993 ou s'il avait été autorisé à passer un examen partiel en 1993, il peut choisir de repasser la totalité de l'examen ou seulement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante. La première présentation à l'examen dans son intégralité après l'entrée en vigueur du règle-

schriften über die europäische Eignungsprüfung in der Fassung vom 9.12.1993 gilt als erstmalige Ablegung im Sinne von Artikel 17 (1) VEP. Im Falle einer Wiederholung aller vier Aufgaben durch Bewerber, die nur die ungenügenden Arbeiten wiederholen dürfen, ist Artikel 17 (1) VEP nicht anwendbar.

5. Teilnahme durch EPA-Prüfer

Bewerber, die zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig waren, können sich für die Prüfung anmelden, auch wenn sie noch kein Praktikum im Sinne von Artikel 10 (2) a) VEP abgeleistet haben (Artikel 10 (2) b) VEP). Eine von der Personalabteilung des EPA auszustellende Bescheinigung ist vorzulegen. Sie bestehen die Prüfung erst, nachdem sie die Voraussetzungen von Artikel 17 (1) und (2) VEP erfüllt haben.

first time within the meaning of Article 17(1) REE. For candidates who may retake only those papers which they did not pass and who are resitting all four, Article 17(1) REE does not apply.

5. Enrolment of EPO examiners

Candidates who at the date of the examination have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full-time may enrol for the examination even if they have not yet completed a training period within the meaning of Article 10(2)(a) REE (Article 10(2)(b) REE). They must submit a certificate issued by Personnel Department. They do not pass the examination until they have fulfilled the requirements of Article 17(1) and (2) REE.

ment relatif à l'examen européen dans sa version du 9 décembre 1993 est considérée comme la première fois que le candidat se présente à l'examen au sens de l'article 17(1) REE. Dans l'hypothèse où le candidat repasse les quatre épreuves, alors qu'il peut repasser uniquement les épreuves auxquelles il a obtenu une note insuffisante, l'article 17(1) REE n'est pas applicable.

5. Participation d'examineurs de l'OEB

Conformément à l'article 10(2) b) REE, les candidats ayant exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet à la date de l'examen peuvent s'inscrire à l'examen même s'ils n'ont pas accompli de stage au sens de l'article 10(2) a) REE. Il leur faudra produire une attestation établie par le service du personnel de l'OEB. Les examinateurs de l'OEB ne seront déclarés reçus qu'après avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 17(1) et (2) REE.

Name	Vornamen	
Anschrift (für Schriftwechsel)		
Telefon (dienstlich)	Telefax	Staatsangehörigkeit

An das
Sekretariat der Prüfungskommission
für die europäische Eignungsprüfung
Europäisches Patentamt
Direktion 5.1.1
D-80298 München

Eine möglichst frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, um dem Sekretariat der Prüfungskommission hinreichend Zeit zur Prüfung der Zulassung zu geben.

Der Antrag muß spätestens am **2. Dezember 1994** beim Europäischen Patentamt eingehen. Ohne rechtzeitige wirksame Zahlung der Prüfungsgebühr gilt der Antrag als nicht eingegangen.

Betreff: Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung 1995

Zahl der Anlagen: _____

Die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (VEP), auf die nachstehend Bezug genommen wird, sind mir bekannt (ABI. EPA 1994, 7). In den Fällen, die für mich zutreffen, habe ich die Kästchen angekreuzt.

Hiermit melde ich mich zur europäischen Eignungsprüfung vom 29. bis 31. März 1995 an.

Erstanmeldung

☐ Ich nehme zum ersten Mal an der Prüfung teil und melde mich an:

- ☐ für alle Prüfungsaufgaben
☐ für Prüfungsaufgaben A und B

Modulares Ablegen

☐ Ich habe 1994 zum ersten Mal an der Prüfung teilgenommen und nur die Aufgaben A und B geschrieben.
Jetzt melde ich mich an:

- ☐ für die Aufgaben C und D
☐ für alle Prüfungsaufgaben

Wiederholung

☐ Ich habe 1994 zuletzt an der Prüfung teilgenommen und wiederhole die Prüfung.
Ich melde mich an für die Aufgaben _____.

☐ Ich habe 1993 zuletzt an der Prüfung teilgenommen oder hatte 1993 einen Anspruch auf teilweise Wiederholung.
Ich wiederhole die Prüfung und melde mich an:

- ☐ für alle Prüfungsaufgaben
☐ für Prüfungsaufgaben _____

☐ Ich wiederhole die Prüfung, aber gehöre nicht zu den obengenannten Kategorien.
Ich melde mich für alle Prüfungsaufgaben an.

1. Natur- oder ingenieurwissenschaftliche Ausbildung – Artikel 10(1)

- ☐ **1. Alternative** – Ich besitze ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom **oder**
☐ **2. Alternative** – Ich besitze gleichwertige natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse.

2. Beschäftigungszeiten

2.1 Insgesamt mindestens 3 Jahre bis zum 28. März 1995 – Artikel 10(2)a), (3), (4)

☐ **Artikel 10(2)a) i)**

Ich habe in einem Vertragsstaat ein Praktikum auf Vollzeitbasis von _____ Jahren unter der Leitung eines oder mehrerer zugelassener Vertreter abgelegt und war während dieser Zeit als Assistent dieses(dieser) zugelassenen Vertreters (Vertreter) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt, **und/oder**

☐ **Artikel 10(2)a) ii)**

Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats beschäftigt und habe für meinen Arbeitgeber vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz – und/oder dem Europäischen Patentamt – gehandelt, wobei ich an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war, **und/oder**

☐ **Artikel 10(2)a) iii)**

Ich war _____ Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikels 10(2)a) ii) an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt.

2.2 Antrag auf Verkürzung um max. 1 Jahr – Artikel 11

- ☐ Meine Beschäftigungszeit im Sinne der Nr. 2.1 beträgt weniger als 3, jedoch mindestens 2 Jahre. Ich beantrage eine Verkürzung der geforderten Beschäftigungszeit gemäß Artikel 11.

2.3 EPA-Prüfer – Artikel 10(2)b)

- ☐ Ich werde zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens 4 Jahre lang auf Vollzeitbasis als Prüfer beim EPA tätig gewesen sein.

3. Nachweise für Nrn. 1 und 2 – Artikel 21(2)

- ☐ Nachweise für Nr. 1 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- ☐ Nachweise für Nr. 2.1 gemäß Bescheinigung auf S. 426 im Original oder in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- ☐ Nachweise für Nr. 2.2 in amtlich beglaubigter Kopie: Anlage(n) Nr. _____
- ☐ Nachweis für Nr. 2.3: Anlage Nr. _____
- ☐ Nachweise bereits vorgelegt für die europäische Eignungsprüfung _____

Unter amtlicher Beglaubigung ist die Beglaubigung durch das EPA München (Sekretariat der Prüfungskommission), durch eine Behörde eines Vertragsstaats oder durch einen Notar (soweit er nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist) zu verstehen.

4. Prüfungsgebühr – Artikel 19(1): Beilage zum ABI. EPA 4/1994, 10, Rdn. 13

Die Grundgebühr beträgt DEM 800. Entsprechend meiner Anmeldung zahle ich:

- ☐ 50 % für eine oder zwei Prüfungsaufgaben
- ☐ 75 % für drei Prüfungsaufgaben
- ☐ 100 % für alle Prüfungsaufgaben bei der ersten Teilnahme
- ☐ 150 % für alle Prüfungsaufgaben bei der zweiten Teilnahme
- ☐ 200 % für alle Prüfungsaufgaben ab der dritten Teilnahme

Die Prüfungsgebühr ist in

- ☐ Höhe von DEM _____ von dem beim EPA geführten lfd. Konto _____ abzubuchen.
- ☐ DEM oder _____-Währung (Gegenwert der Grundgebühr vorbehaltlich einer Neufestsetzung nach Artikel 6(4) Gebührenordnung: GBP 320, FRF 2 830, CHF 690, NLG 910, SEK 3 860, BEF/LUF 17 000, ITL 816 000, ATS 5 710, ESP 67 800, GRD 121 200, DKK 3 200, PTE 85 100, IEP 339)

am _____ in folgender Weise entrichtet worden: _____

5. Fachrichtung – Artikel 13(4)

Soweit alternative Prüfungsaufgaben für die Fachrichtungen gestellt werden, bitte ich, mir bei der Eignungsprüfung die Prüfungsaufgabe(n) für die nachfolgende(n) Fachrichtung(en) vorzulegen:

- ☐ Chemie
- ☐ Elektrotechnik / Mechanik

Diese Erklärung ist für mich unverbindlich.

6. Antrag auf Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch – Artikel 15(3)

- ☐ Ich beantrage, die Prüfungsarbeiten in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch anfertigen zu dürfen, und zwar in _____

7. Prüfungsorte – Artikel 23

Ich beantrage, die Eignungsprüfung abzulegen

- ☐ im Europäischen Patentamt in München
- ☐ in der Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag (Rijswijk)
- ☐ in der Dienststelle des Europäischen Patentamts in Berlin
- ☐ am Ort des Sitzes der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats oder an einem vom Leiter der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz bestimmten Ort, und zwar in _____

Falls sich die Voraussetzungen für die Durchführung der Eignungsprüfung an dem von mir gewünschten Ort nicht erfüllen, beantrage ich Ihre Mitteilung. In diesem Fall

- ☐ beantrage ich, die Prüfung in München abzulegen.
- ☐ beantrage ich, die Prüfung in Den Haag (Rijswijk) abzulegen.
- ☐ beantrage ich, die Prüfung in Berlin abzulegen.
- ☐ trete ich von der Prüfung zurück und beantrage beim Sekretariat der Prüfungskommission
- ☐ die Erstattung der Prüfungsgebühr durch _____
- ☐ die Anrechnung der Prüfungsgebühr bei meiner nächsten Anmeldung zur Eignungsprüfung.

Ich erwarte Ihre schriftliche Bestätigung des Eingangs meiner Anmeldung zur Prüfung und später Ihre Unterrichtung gemäß Artikel 22 VEP.

Ort und Datum

Unterschrift des Bewerbers

Bescheinigung des Ausbilders oder Arbeitgebers

nach Artikel 10(2)a), 21(2)b) VEP (ABl. EPA 1994, 7)

Für jedes Ausbildungsverhältnis bitte eine gesonderte Bescheinigung verwenden.

1. Bewerber

1.1 Name _____

1.2 Geburtstag und -ort _____

2. Ausbildung

2.1 Zugelassener Vertreter oder Arbeitgeber (Name, Anschrift, Telefon)

Wenn Arbeitgeber eine Firma: In welcher(n) Abteilung(en) wurde der Bewerber ausgebildet? _____

2.2 Ausbildungszeiten (Tag, Monat Jahr) _____

2.3 Wird der Bewerber bis zum 28. März 1995 weiter bei Ihnen in Patentsachen ausgebildet? _____

2.4 Befand sich der Bewerber während aller in Rdn. 2.2 und 2.3 angegebenen Zeiten ganztägig in Ausbildung? _____

Wenn nicht, mit welcher Arbeitszeit und warum nicht ganztägig?

3. Art und Umfang der während der Ausbildung vom Bewerber ausgeübten Tätigkeiten

Bitte beachten Sie die Mitteilung auf Seite 421, Rdn. 2.2 d).

*nicht weniger als:
(in Zahlen, nicht in Prozentsätzen)*

3.1 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Patentanmeldungen

- a) als Erstanmeldung _____
- b) als Nachanmeldung mit substantieller Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____
- c) als Nachanmeldung ohne substantielle Überarbeitung der zugrundeliegenden Erstanmeldung _____

3.2 Ausarbeitung von Antworten auf europäische und nationale Prüferbescheide _____

3.3 Ausarbeitung von europäischen und nationalen Einspruchsschriften oder Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit _____

3.4 Ausarbeitung von europäischen oder nationalen Beschwerdeschriften _____

3.5 Falls die Zahlenangaben gemäß Rdn. 3.1 - 3.4 den Umfang der Tätigkeiten nicht hinreichend beschreiben, sind darüber hinaus ausführliche konkrete Angaben zu machen (ggf. in Anlage näher ausführen):

3.6 Hat der Bewerber während seiner Ausbildung Vorlesungen, Seminare, Kurse etc. über den gewerblichen Rechtsschutz besucht? Wenn ja, wann und welche?

Ich bescheinige die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort und Datum _____

Unterschrift (bitte den Namen mit Schreibmaschine wiederholen)
a) des ausbildenden zugelassenen Vertreters (Artikel 10(2)a) i) VEP) oder
b) des Arbeitgebers des Bewerbers (Artikel 10(2)a) ii), iii) VEP)*

* Ist der Arbeitgeber eine juristische Person, so darf nur unterzeichnen:
• ein angestellter zugelassener Vertreter oder
• eine oder mehrere Personen, die nach dem Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt sind.
Die Stellung dieser Person(en) innerhalb der juristischen Person ist anzugeben (z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter)

Name		Forenames
Address (for correspondence)		
Telephone (Office)	Telefax	Nationality

To the
Secretariat of the Examination Board for
the European qualifying examination
European Patent Office
Directorate 5.1.1
D-80298 Munich

Applications should be submitted as early as possible to give the Secretariat of the Examination Board sufficient time to check whether the conditions for enrolment have been fulfilled.
The application must be received by the European Patent Office not later than **2 December 1994**.
If the examination fee is not validly paid in due time, the application will be deemed not to have been received.

Re: Application for enrolment for the European qualifying examination 1995

Number of enclosures: _____

I am familiar with the Regulation on the European qualifying examination (REE) as referred to below (OJ EPO 1994, 7).
I have ticked the boxes which apply to me.

I hereby apply to be enrolled for the European qualifying examination from 29 to 31 March 1995.

First-time enrolment

☐ I am sitting the examination for the first time, and apply to be enrolled for: ☐ all the papers
☐ papers A and B

Modular sitting

☐ I sat the examination for the first time in 1994 for papers A and B.
I now apply to be enrolled for: ☐ papers C and D
☐ all the papers

Resits

☐ I last sat the examination in 1994, and am now resitting it.
I apply to be enrolled for papers _____

☐ I last sat the examination in 1993 or in 1993 was eligible to resit it in part.
I am now resitting the examination, and apply to be enrolled for: ☐ all the papers
☐ papers _____

☐ I am resitting the examination but do not come under either of the above categories. I apply to be enrolled for all the papers.

1. Scientific or technical education – Article 10(1)

☐ **1st alternative** – I possess a university-level scientific or technical qualification or
☐ **2nd alternative** – I possess an equivalent level of scientific or technical knowledge.

2. Periods of professional activity

2.1 A total of at least 3 years up to 28 March 1995 – Article 10(2)(a), (3), (4)

☐ **Article 10(2)(a)(i)**
I have completed a full-time training period of _____ years in a Contracting State under the supervision of one or more professional representatives and during this period have taken part as an assistant to that/those representative(s) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

☐ **Article 10(2)(a)(ii)**
I have worked full-time for a period of _____ years in the employment of a natural or legal person whose residence or place of business is within the territory of one of the Contracting States and have represented my employer before the national central industrial property office – and/or the European Patent Office – while taking part in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents, **and/or**

☐ **Article 10(2)(a)(iii)**
I have worked full-time during a period of _____ years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 10(2)(a)(ii) in a wide range of activities pertaining to patent applications or patents.

2.2 Application for reduction of the prescribed period of professional activity not exceeding 1 year – Article 11

- ☐ My period of professional activity as indicated under 2.1 was less than 3 years but not less than 2 years.
I hereby request a reduction of the required period of professional activity in accordance with Article 11.

2.3 EPO Examiners – Article 10(2)(b)

- ☐ At the date of the examination I will have performed the duties of examiner at the EPO for at least four years full time.

3. Supporting evidence for 1 and 2 – Article 21(2)

- ☐ Officially certified true copy of supporting evidence for 1: Enclosure(s) No(s) _____
☐ Original supporting evidence or officially certified true copy thereof for 2.1 (cf. certificate on p. 429):
 Enclosure(s) No(s) _____
☐ Officially certified true copy of supporting evidence for 2.2: Enclosure(s) No(s) _____
☐ Supporting evidence for 2.3: Enclosure No _____
☐ Supporting evidence already supplied for the European qualifying examination _____

Official certification means certification by the EPO Munich (Secretariat of the Examination Board), by an authority of a Contracting State or by a notary public or Commissioner for Oaths (insofar as he is competent under the law applicable).

4. Fees – Article 19(1): Supplement to OJ EPO 4/1994, 10, point 13

The basic fee is DEM 800. In accordance with my application I am paying:

- ☐ 50 % for one or two examination papers
☐ 75 % for three examination papers
☐ 100 % for all examination papers on the first sitting
☐ 150 % for all examination papers on the second sitting
☐ 200 % for all examination papers as from the third sitting

Payment of the fee

- ☐ Please debit DEM _____ from deposit account with the EPO No _____
☐ was effected in DEM or in _____ (equivalent of the basic fee subject to any revision under Article 6(4) of the Rules relating to Fees: GBP 320, FRF 2 830, CHF 690, NLG 910, SEK 3 860, BEF/LUF 17 000, ITL 816 000, ATS 5 710, ESP 67 800, GRD 121 200, DKK 3 200, PTE 85 100, IEP 339)

on (date) _____ by the following method: _____

5. Technical specialisation – Article 13(4)

Where alternative questions are set in technical specialisations, I wish to be given the question(s) relating to the following technical specialisations in the qualifying examination:

- ☐ Chemistry
☐ Electricity /Mechanics

I shall not be bound by the foregoing declaration.

6. Request to use a language other than English, French or German – Article 15(3)

- ☐ I wish to have the option of giving my answers in a language other than English, French or German, namely _____

7. Examination centres – Article 23

I apply to take the examination at

- ☐ the European Patent Office in Munich
☐ the branch of the European Patent Office at The Hague (Rijswijk)
☐ the European Patent Office's sub-office in Berlin
☐ the centre where the national central industrial property authority of a Contracting State is located or at a location appointed by the Head of the national central industrial property office, namely in _____

If the conditions for holding the qualifying examination at the centre chosen by me are not fulfilled, I apply to be informed. In that eventuality

- ☐ I apply to take the examination in Munich.
☐ I apply to take the examination in The Hague (Rijswijk).
☐ I apply to take the examination in Berlin.
☐ I withdraw from the examination and request the Secretariat of the Examination Board to
☐ refund the examination fee by _____
☐ retain the examination fee to cover my next application to enrol for the qualifying examination

I await your confirmation of receipt of my enrolment and later your communication pursuant to Article 22 REE.

Place and date

Candidate's signature

Training or Employment Certificate

in accordance with Articles 10(2)(a), 21(2)(b) REE (OJ EPO 1994, 7)

Please use a separate certificate for each job.

1. Candidate

- 1.1 Name _____
- 1.2 Date and place of birth _____

2. Training

- 2.1 Professional representative or employer (name, address, telephone number)

If a firm: in which departments was the candidate employed? _____

- 2.2 Periods of training (day, month, year) _____

- 2.3 Will the candidate continue to be trained by you in patent matters up until 28 March 1995? _____

- 2.4 Was the candidate trained full-time throughout all the periods indicated under 2.2 and 2.3? _____

If not, what were his/her working hours and why was he/she not trained full-time?

3. Nature and scope of duties performed by the candidate

Please read the notice on page 421, point 2.2 (d).

*not less than:
(number, not proportion)*

- 3.1 Preparation of European and national patent applications

- (a) first applications _____
- (b) subsequent applications with substantial revision of the relevant first applications _____
- (c) subsequent applications without substantial revision of the relevant first applications _____

- 3.2 Preparation of replies to communications from European and national examiners _____

- 3.3 Preparation of European and national notices of opposition or applications for revocation _____

- 3.4 Preparation of European and national notices of appeal _____

- 3.5 Where the figures given under 3.1 - 3.4 do not adequately reflect the scope of the duties performed further details should be supplied (if necessary on a separate sheet)

- 3.6 Did the candidate attend lectures, seminars, courses, etc., on industrial property during his period of training? If so, which ones and when?

I certify that the information given above is correct.

Place and date

Signature (Please also type the name of the signer)

(a) of the supervising professional representative (Article 10(2)(a)(i) REE) or
(b) of the candidate's employer (Article 10(2)(a)(iii), (iii) REE)*

* If the employer is a legal person, those entitled to sign are:
• an employed professional representative
• one or more persons entitled to sign by law and/or in accordance with the statutes of the legal person.
The signer's position must be indicated (e.g. president, director, company secretary)

Nom	Prénoms	
Adresse (pour la correspondance)		
Téléphone (professionnel)	Télécopieur	Nationalité

Le secrétariat du jury d'examen
pour l'examen européen de qualification
Office européen des brevets
Direction 5.1.1
D-80298 Munich

Il est recommandé de présenter la demande le plus tôt possible en vue de laisser au secrétariat du jury d'examen suffisamment de temps pour vérifier si les conditions d'inscription sont remplies.
La demande doit parvenir à l'Office européen des brevets le **2 décembre 1994** au plus tard.
Si le paiement du droit d'examen n'est pas valablement effectué dans les délais, la demande est réputée n'avoir pas été reçue.

Objet : Inscription à l'examen européen de qualification 1995

Nombre d'annexes : _____

J'ai connaissance du règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), auquel il est fait référence ci-après (JO OEB 1994, 7). J'ai coché les cases correspondant à mon cas.

Je pose, par la présente, ma candidature à l'examen européen de qualification qui se déroulera du 29 au 31 mars 1995.

Première inscription

☐ Je participe pour la première fois à l'examen et m'inscris

☐ à toutes les épreuves
☐ aux épreuves A et B

Examen par modules

☐ J'ai participé à l'examen pour la première fois en 1994 et n'ai passé que les épreuves A et B.
Je m'inscris à présent :

☐ aux épreuves C et D
☐ à toutes les épreuves

Nouvelle inscription à l'examen

☐ J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1994 et me représente.
Je m'inscris aux épreuves _____

☐ J'ai participé à l'examen pour la dernière fois en 1993 ou avais été autorisé(e) à ne repasser que certaines épreuves en 1993. Je me représente à l'examen et m'inscris

☐ à toutes les épreuves
☐ aux épreuves _____

☐ Je repasse l'examen mais n'appartiens pas aux catégories susmentionnées. Je m'inscris à toutes les épreuves.

1. Formation scientifique ou technique – Article 10(1)

☐ **1^{er} cas** – Je possède un diplôme scientifique ou technique de niveau universitaire **ou**
☐ **2^e cas** – Je possède des connaissances scientifiques ou techniques de niveau équivalent.

2. Périodes d'activité professionnelle

2.1 Durée minimale de trois années s'achevant au 28 mars 1995 – Articles 10(2)a), (3), (4)

☐ **Article 10(2)a)ii)** – J'ai accompli dans l'un des Etats contractants un stage de _____ années à temps complet sous la direction d'un ou de plusieurs mandataires agréés et j'ai participé au cours de ce stage en tant qu'assistant de ce ou de ces mandataires agréés à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

☐ **Article 10(2)a)iii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de _____ années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et j'ai agi devant l'Office national de la propriété industrielle (ou devant l'Office européen des brevets ou les deux) pour le compte de mon employeur, en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets, **et/ou**

☐ **Article 10(2)a)iii)** – J'ai travaillé à temps complet pendant une période de _____ années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 10(2)a)iii), en participant à un grand nombre d'activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets.

2.2 Demande de réduction d'une année au maximum – Article 11

- ☐ La durée de ma période d'activité professionnelle au sens du point 2.1 est inférieure à trois années, mais supérieure à deux années. Je demande que me soit accordée une réduction de la période d'activité professionnelle exigée conformément à l'article 11.

2.3 Examinateurs OEB – Article 10(2)b)

- ☐ A la date de l'examen j'aurai exercé les fonctions d'examineur à l'OEB pendant quatre ans au moins à temps complet.

3. Pièces justificatives se rapportant aux points 1 et 2 – Article 21(2)

- ☐ Justificatif se rapportant au point 1 : copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- ☐ Justificatif se rapportant au point 2.1 conformément au certificat figurant à la page 432 : original ou copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- ☐ Justificatif se rapportant au point 2.2 : copie certifiée conforme (voir annexe(s) _____)
- ☐ Justificatif se rapportant au point 2.3 (voir annexe _____)
- ☐ Justificatifs déjà fournis pour l'examen européen de qualification _____

Une copie est réputée «certifiée conforme» lorsqu'elle l'a été par l'OEB à Munich (Secrétariat du jury d'examen), par un service officiel d'un Etat contractant ou par un notaire (dans la mesure où le droit applicable lui donne compétence pour ce faire).

4. Droit d'examen – Article 19(1) ; Supplément au JO OEB 4/1994, 10 point 13

Le droit de base s'élève à 800 DEM. Conformément à ma demande d'inscription, j'acquiesce :

- ☐ 50 % pour une ou deux épreuves
- ☐ 75 % pour trois épreuves
- ☐ 100 % pour toutes les épreuves à la première participation
- ☐ 150 % pour toutes les épreuves à la deuxième participation
- ☐ 200 % pour toutes les épreuves à partir de la troisième participation

Acquittement du droit d'examen

- ☐ veuillez débiter le compte courant OEB n° _____ d'un montant de _____ DEM.
- ☐ en DEM ou en _____ (contre-valeur du droit de base sous réserve d'une révision conformément à l'article 6(4) du règlement relatif aux taxes : GBP 320, FRF 2 830, CHF 690, NLG 910, SEK 3 860, BEF/LUF 17 000, ITL 816 000, ATS 5 710, ESP 67 800, GRD 121 200, DKK 3 200, PTE 85 100, IEP 339)

le _____, de la façon suivante : _____

5. Spécialité technique – Article 13(4)

Dans les cas où des questions sont posées sur des spécialités techniques, je demande à recevoir les épreuves portant sur la (les) spécialité(s) technique(s) suivante(s) :

- ☐ Chimie
- ☐ Electricité/Mécanique

Je ne suis pas lié(e) par la déclaration qui précède.

6. Demande tendant à l'utilisation d'une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français – Article 15(3)

- ☐ Je demande qu'il me soit permis de rédiger mes épreuves dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français, à savoir en langue _____

7. Centres d'examen – Article 23

Je demande à passer l'examen européen de qualification

- ☐ à l'Office européen des brevets à Munich
- ☐ au département de La Haye (Rijswijk) de l'Office européen des brevets
- ☐ à l'agence de Berlin de l'Office européen des brevets
- ☐ au lieu du siège du service central national de la propriété industrielle d'un Etat contractant ou à un lieu désigné par le directeur du service central national de la propriété industrielle, à savoir _____

Dans le cas où les conditions requises pour l'organisation de l'examen européen de qualification au lieu désiré ne seraient pas réunies, je demande à en être informé(e). Dans ce cas,

- ☐ je demande à passer l'examen à Munich.
- ☐ je demande à passer l'examen à La Haye (Rijswijk).
- ☐ je demande à passer l'examen à Berlin.
- ☐ je retire ma candidature à l'examen et demande au secrétariat du jury d'examen que le droit d'examen
- ☐ me soit remboursé par _____
- ☐ soit pris en compte lors de ma prochaine inscription à l'examen.

Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me confirmer par écrit la réception de ma candidature et de me convoquer à l'examen européen de qualification conformément à l'article 22 REE.

Lieu et date

Signature du candidat

Certificat émanant de la personne sous la direction de laquelle le stage a été effectué ou de l'employeur

au sens où l'entendent les articles 10, paragraphe 2, lettre a) et 21, paragraphe 2, lettre b) REE (JO OEB 1994, 7)

Prière de fournir un certificat distinct pour chaque formation

1. Candidat

1.1 Nom _____

1.2 Date et lieu de naissance _____

2. Formation

2.1 Mandataire agréé ou employeur (nom, adresse, n° de téléphone)

Si l'employeur est une société : dans quel(s) service(s) le candidat a-t-il été formé ? _____

2.2 Périodes de formation (jour, mois, année) _____

2.3 Le candidat continuera-t-il jusqu'au 28 mars 1995 à exercer chez vous des activités dans le domaine des brevets ? _____

2.4 Le candidat a-t-il été formé à temps complet pendant les périodes indiquées aux points 2.2 et 2.3 ? _____

Dans la négative, préciser la durée effective du travail et pourquoi l'activité n'a pas été exercée à temps complet

3. Nature et étendue des tâches effectuées par le candidat pendant sa formation

Cf. communication p. 421, point 2.2 d).

*Le nombre de demandes établies n'a pas été inférieur à :
(en chiffres et non en pourcentage)*

3.1 Etablissement de demandes de brevet européen et de demandes de brevet national

- a) premières demandes _____
- b) demandes subséquentes comportant un remaniement important de la première demande servant de base _____
- c) demandes subséquentes ne comportant pas de remaniement important de la première demande servant de base _____

3.2 Etablissement de réponses à des notifications de l'examineur concernant des demandes européennes et des demandes nationales _____

3.3 Etablissement d'actes d'opposition à des brevets européens et nationaux ou de demandes en nullité _____

3.4 Etablissement d'actes de recours contre des décisions rendues par les instances européennes et nationales _____

3.5 Dans le cas où les indications chiffrées fournies en regard des points 3.1 à 3.4 ne suffisent pas à décrire l'étendue des tâches, les compléter par d'autres précisions détaillées en conséquence (faisant le cas échéant l'objet d'une annexe au certificat)

3.6 Au cours de sa période de formation, le candidat a-t-il assisté à des conférences, des séminaires ou des cours, etc. sur la propriété industrielle ? Si oui, en indiquer les dates et les sujets.

Je certifie l'exactitude des indications fournies ci-dessus.

Lieu et date

Signature (Prière d'ajouter le nom du signataire à la machine)

a) du mandataire agréé sous la direction duquel le candidat a effectué un stage (article 10(2)a)ii) REE) ou

b) de l'employeur du candidat (article 10(2)a)iii), iii) REE)*

* Si l'employeur est une personne morale, seuls sont habilités à signer :

- un employé, mandataire agréé
- une ou plusieurs personnes auxquelles cette qualité est reconnue en vertu de la loi et/ou du statut de la personne morale concernée. Il convient d'indiquer la qualité du signataire (p. ex. président, directeur, fondé de pouvoir)

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets***

BE Belgien / Belgium / Belgique

Änderungen / Amendments / Modifications

Pirson, Jean (BE)
Avenue Van Crombrughe, 188
B-1050 Bruxelles

Löschungen / Deletions / Radiations

Bossard, Franz (CH) - R. 102(1)
288, rue de Jamioulx
B-6110 Montigny-le-Tilleul

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Weiss, Wolfgang (DE)
Bühler AG
Patentabteilung
CH-9240 Uzwil

Änderungen / Amendments / Modifications

Utiger, Heinrich (CH)
Postfach 77
David-Hess-Weg 16
CH-8060 Zürich

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Janotte, Michael (DE)
Säbenerstraße 38
D-81547 München

Schwarz, Ralf (DE)
Boehringer Mannheim GmbH
Patentabteilung
Sandhofer Straße 116
D-68298 Mannheim

Änderungen / Amendments / Modifications

Endlich, Fritz (DE)
Lieck, Endlich & Partner
Postfach 13 26
D-82101 Germering

Esser, Wolfgang (DE)
Deutsche ITT Industries GmbH
ITT Regional Patent Office - Europe
Hans-Bunte-Straße 19
D-79108 Freiburg

Lieck, Hans-Peter (DE)
Lieck, Endlich & Partner
Widenmayerstraße 36
D-80538 München

Lisowski, Horst (DE)
Carl-Justi-Straße 34
D-53121 Bonn

Parske, Matthias (DE)
Erich-Weinert-Straße 75
D-10439 Berlin

Raß, Johann (DE)
Siemens AG
GR PA 7
Postfach 22 16 34
D-80506 München

Riedel, Peter (DE)
c/o Patentanwalt
Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner
Menzelstraße 40
D-70192449 Stuttgart

Rupprecht, Kay (DE)
Lieck, Endlich & Partner
Widenmayerstraße 36
D-80538 München

Tesch, Rudolf (DE)
Postfach 428
D-79230 March

Wappler, Christine (DE)
Heidestraße 20
D-01474 Weißig

Weißfloh, Ingo (DE)
Prellerstraße 26
D-01309 Dresden

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts EPI-Generalsekretariat Erhardtstraße 27, D-80331 München Tel. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute EPI General Secretariat Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich Tel. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut EPI-Secrétariat général Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich Tél. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

Löschungen / Deletions / Radiations

Heinecke, Horst (DE) - R. 102(1)
Kastanienweg 60
D-08060 Zwickau

Hesse, Volker (DE) - R. 102(1)
Saturnstraße 65
D-04205 Leipzig

Köthe, Günter (DE) - R. 102(1)
Güntherstraße 12
D-10318 Berlin

Ochmann, Eckhard (DE) - R. 102(1)
Deutsche Reichsbahn
Hauptprüfungsamt
Ruscherstraße 59
D-10322 Berlin

Rothenburger, Michael (DE) - R. 102(1)
Novalisstraße 15
D-07747 Jena

Weiss, Wolfgang (DE) - cf. CH
Karl-Marx-Straße 68
D-68199 Mannheim

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Chaillot, Geneviève (FR)
Cabinet Chaillot
Le Ravel - Hall A
16-20, Avenue de l'Agent Sarre
F-92700 Colombes

Colombet, Alain André (FR)
Cabinet Bernasconi et Vigier
2, rue de la Claire
F-69257 Lyon Cédex 09

Loraux, Jean-Claude Georges (FR)
47, Boulevard de l'Hôpital
Ecole des Infirmières
F-75013 Paris

Rataboul, Michel Charles (FR)
CMR International
10, rue de Florence
F-75008 Paris

Tilliet, René Raymond Claude (FR)
4, Avenue Pasteur
F-78340 Les Clayes Sous Bois

Löschungen / Deletions / Radiations

Gori, Guy (FR) - R. 102(1)
ONERA
BP 72
F-92320 Châtillon

Kohn, Armand (FR) - R. 102(1)
5, avenue Foch
F-92380 Garches

GB Vereinigtes Königreich/ United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Andrews, Arthur Stanley (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Blum, Robert Alan (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
GB-London EC2M 7LH

Boxall, Robin John (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Clark, Jane Anne (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Colmer, Stephen Gary (GB)
Mobil Services Company Limited
Patent Department
Mobil House
50-60 Victoria Street
GB-London SW1E6QB

Curtis, Philip Anthony (GB)
Mobil Services Company Limited
Patent Department
Mobil House
50-60 Victoria Street
GB-London SW1E 6QB

Eyles, Christopher Thomas (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Frain, Timothy John (GB)
Nokia Mobile Phones
St. Georges Court
St. Georges Road
GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ

Freeman, Jacqueline Carol (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Greaves, Carol Pauline (GB)
Mewburn Ellis
St. Lawrence House
Broad Street
GB-Bristol BS1 2HU

Hector, Annabel Mary (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Jones, Ian (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Kidd, Piers Burgess (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Moody, Colin James (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Oliver, Roy Edward (GB)
W.P. Thompson & Co.
Celcon House
289-293 High Holborn
GB-London WC1V 7HU

Roberts, Peter William (GB)
Mobil Services Company Limited
Patent Department
Mobil House
50-60 Victoria House
GB-London SW1E6QB

Stevens, Brian Thomas (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

White, Andrew Gordon (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Williamson, Paul Lewis (GB)
Philips Electronics UK Limited
Patents and Trade Marks Department
Cross Oak Lane
GB-Redhill, Surrey RH1 5HA

Löschungen / Deletions / Radiations

Robertson, Michael Mundie (GB) - R. 102(1)
ICI Group Patents Services Dept.
PO Box 6
Shire Park
Bessemer Road
GB-Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

Smith, Geoffrey Leonard (GB) - R. 102(1)
Sheppies
6 The Green
GB-Chipping Campden, Glos. GL55 6DL

IT Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Faraggiana, Vittorio (IT)
Ingg. Guzzi & Ravizza S.r.l.
Via Vincenzo Monti 8
I-20123 Milano

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Löschungen / Deletions / Radiations

Grotepas, Frans (NL) - R. 102(1)
Lijsterlaan 11
NL-5561 TJ Riethoven

PT Portugal**Änderungen / Amendments / Modifications**

Carvalho Franco, Isabel (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Dinis de Carvalho, José Eduardo (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Moreira Rato, Gonalo (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Olavo, Carlos Fernando (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Ramos Pimenta, Joao Manuel (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Sampaio, Antonio Luis de (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

Sampaio, Jos  Eduardo de (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195 r/c-D
P-1200 Lisboa

van Zeller Garin, Jorge (PT)
J.E. Dias Costa Lda.
Rua do Salitre, 195-r/c-D
P-1200 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Su de**Änderungen / Amendments / Modifications**

Dahlstrand, Bj rn (SE)
Asea Brown Boveri AB
Patent
Stockholm Office
S-120 86 Stockholm

Holmborn, Erland Karl (SE)
Scania CV AB
Patents, BLY
S-151 87 S dert lje

Jenkler, Malte (SE)
Asea Brown Boveri AB
Patent
Stockholm Office
S-120 86 Stockholm

GEBÜHREN**Automatisches Abbuchungsverfahren**

Dieser Ausgabe des Amtsblatts ist eine Beilage über das automatische Abbuchungsverfahren beigelegt, das zum 1. Juli 1994 eingeführt wird. Sie enthält den Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 25. April 1994 über die Änderung der Vorschriften über das laufende Konto, Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren vom 25. April 1994 und Hinweise des EPA über das automatische Abbuchungsverfahren.

Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1994, 335-345 veröffentlicht.

FEES**Automatic debiting procedure**

This issue of the Official Journal is accompanied by a Supplement concerning the automatic debiting procedure which will be introduced as from 1 July 1994. It contains the Decision of the President of the European Patent Office dated 25 April 1994 amending the Arrangements for deposit accounts, Arrangements for the automatic debiting procedure dated 25 April 1994 and Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure.

Guidance for the payment of fees, costs and prices

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1994, 335-345.

TAXES**Procédure de prélèvement automatique**

Est ajouté à ce numéro du Journal officiel un supplément concernant la procédure de prélèvement automatique qui sera introduite le 1^{er} juillet 1994. Il contient la décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 25 avril 1994, relative à la modification de la réglementation applicable aux comptes courants, la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique, en date du 25 avril 1994 et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique.

Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 335-345.