



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

31. Oktober 1980
Jahrgang 3 / Heft 10

31 October 1980
Year 3 / Number 10

31 octobre 1980
3^e année / Numéro 10

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
17 September 1980 J 04/80***

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 17 September
1980 J 04/80**

**Décision de la chambre de
recours juridique du
17 septembre 1980 J 04/80***

EPÜ Artikel 79 (1), 111 (1), 114 (1).
Regel 88. "Prüfung von Rechtsfragen
durch die Kammer von sich aus" —
"Handeln im Rahmen der Zuständigkeit
des Organs, das die Entscheidung er-
lassen hat" — "Berichtigung von Un-
richtigkeiten"

EPC Articles 79 (1), 111 (1), 114 (1).
Rule 88. "Examination by a Board of
Appeal of its own motion" — "Exercise
of power within the competence of the
department responsible for the decision
appealed" — "Correction of mistakes"

Articles 79 alinéa 1, 111 alinéa 1, 114
alinéa 1; règle 88 de la CBE.

"Examen d'office par la chambre des
questions de droit" — "Exercice de la
compétence de l'instance qui a rendu la
décision" — "Correction d'erreurs"

Leitsatz

Headnote

Sommaire

I. Ist das Übereinkommen nach An-
sicht der Beschwerdekammer in der
angefochtenen Entscheidung unrichtig
ausgelegt worden, so kann die Kammer,
auch wenn der Beschwerdeführer die
Entscheidung in dieser Beziehung nicht
angegriffen hat, von sich aus feststellen,
daß die Entscheidung falsch ist und im
Rahmen der Zuständigkeit des Organs
tätig werden, das die angefochtene Ent-
scheidung erlassen hat.

I. Where the decision appealed inter-
prets the Convention in a manner which
a Board of Appeal considers to be
incorrect, the Board, acting of its own
motion, can hold the decision to be
wrong and exercise a power within the
competence of the department con-
cerned, even though the appellant did
not challenge the department's decision
in that respect.

I. Lorsque la Convention, selon l'avis de
la chambre de recours, a, dans la décision
attaquée, été mal interprétée la chambre
peut, même si le requérant n'a pas à cet
égard soulevé de griefs contre la
décision, constater d'office que celle-ci
était erronée et exercer les compétences
de l'instance qui a statué.

II. Die Berichtigung eines Erteilungs-
antrags durch Hinzufügen der Be-
nennung eines Staats, die irrtümlich im
Erteilungsantrag unterlassen worden ist,
kann zugelassen werden, wenn der
Sachverhalt für das Amt aufgrund der
vorgelegten Beweise feststeht (vgl. Ent-
scheidung vom 15. Juli 1980, Az.
J 08/80).

II. Correction of a request for grant by
adding a designation of a State which
was omitted from the request for grant
by mistake may be allowed if satis-
factory evidence is put before the Office
(cf. Decision of 18 July 1980 in Case No.
J 08/80).

II. La correction d'une requête en
délivrance en y ajoutant la désignation
d'un Etat omise par erreur peut être
autorisée lorsque les faits résultant des
preuves présentées à l'Office sont établis
(voir décision du 18 juillet 1980, n°.
du recours J 08/80).

Sachverhalt und Anträge

**Facts and Submissions of the
Appellant**

Exposé des faits et conclusions

I. Am 18. September 1979 hat die
Beschwerdeführerin eine europäische
Patentanmeldung eingereicht, wobei sie
neun Mitgliedstaaten, nicht jedoch das
Vereinigte Königreich benannte.

I. On 18 September 1979, the appellant
filed a European patent application,
designating nine member States, but not
the United Kingdom.

I. Le 18 septembre 1979, la requérante
a déposé une demande de brevet
européen en désignant neuf Etats
contractants, mais pas le Royaume-Uni.

II. Am 28. September 1979 wurden die

II. On 28 September 1979, the filing fee,
the search fee and designation fees for

II. Le 28 septembre 1979, la taxe de
dépôt, la taxe de recherche et les taxes

* Übersetzung

* Traduction

Anmeldegebühr, die Recherchegebühr und Benennungsgebühren für zehn Mitgliedstaaten entrichtet; auf dem Formblatt über die Gebührenzahlung waren ausdrücklich das Vereinigte Königreich sowie die neun anderen im Erteilungsantrag benannten Staaten erwähnt.

III. Am 18. Oktober 1979 teilte die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts der Beschwerdeführerin schriftlich mit, daß die Benennung des Vereinigten Königreichs nicht gültig sei und daß die Benennungsgebühr für diesen Staat zurückgezahlt würde.

IV. Am 2. November 1979 beantragte die Beschwerdeführerin eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, daß die Benennung gültig sei.

V. Am 4. Januar 1980 erließ die Eingangsstelle die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung; sie begründete die Entscheidung damit, daß die gewünschte Benennung nach der Einreichung des Erteilungsantrags vorgenommen worden sei, was gegen Artikel 79 (1) EPÜ verstoße, und daß der Erteilungsantrag nicht nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könne, weil zum Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen beim Europäischen Patentamt diese nichts enthielten, was auf eine Unrichtigkeit schließen ließ.

VI. Am 25. Februar 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerde mit Begründung gegen die Entscheidung vom 4. Januar 1980 ein; sie machte geltend, daß nach Artikel 79 (2) EPÜ die Benennung in dem Formblatt über die Gebührenzahlung eine gültige Benennung sei und daß nach Artikel 91 EPÜ der Beschwerdeführerin die Möglichkeit gegeben werden müsse, einen Mangel im Erteilungsantrag zu berichtigen. Die Beschwerdeführerin wandte sich nicht gegen die von der Eingangsstelle vorgenommene Auslegung der Regel 88 EPÜ. Die Beschwerdegebühr war vorschriftsmäßig entrichtet.

VII. Am 6. Mai 1980 teilte die Juristische Beschwerdekammer der Beschwerdeführerin schriftlich mit, daß sie von sich aus die Regel 88 EPÜ möglicherweise anders auslegen könnte als die Eingangsstelle. Die Kammer lud die Beschwerdeführerin ein, zu dieser Frage Stellung zu nehmen und ggf. Beweise vorzulegen, die sich auf die geltend gemachte Unrichtigkeit beziehen.

VIII. Am 19. Juni 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine schriftliche Stellungnahme ein sowie drei "statutory declarations" entsprechend dem "English Statutory Declarations Act, 1835". Kopien der einschlägigen internen Unterlagen aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin wurden zu zwei der Erklärungen vorgelegt; die Originalunterlagen wurden zum Vergleich mit den beigelegten Kopien mit der Bitte vorgelegt, die Originale der Beschwerdeführerin zur gegebenen Zeit zurückzuschicken. In ihrer Stellungnahme bemerkte die Beschwerdeführerin, daß Regel 88 EPÜ die Berichtigung in den Unterlagen, außer in der Beschreibung, den Ansprüchen oder den Zeich-

ten member States were paid, the payment voucher specifically mentioning the United Kingdom as well as the nine other member States designated in the request for grant.

III. On 18 October 1979, the Receiving Section of the European Patent Office wrote notifying the appellant that the designation of the United Kingdom was not valid and that the designation fee for that State would be refunded.

IV. On 2 November 1979, the appellant applied for a decision under Rule 69, paragraph 2, EPC, that the designation was valid.

V. On 4 January 1980, the Receiving Section delivered the decision under appeal, giving as grounds therefor that the designation sought was being sought later than the making of the request for grant, which was contrary to Article 79, paragraph 1, EPC, and that the request for grant could not be amended in accordance with the provisions of Rule 88, EPC, because at the date of filing the documents filed with the Office contained nothing about a mistake.

VI. On 25 February 1980, the appellant filed a reasoned appeal against the decision of 4 January 1980, contending that by virtue of Article 79, paragraph 2, EPC, the designation in the payment voucher was an effective designation and that Article 91, EPC, required the appellant to be given an opportunity to correct a deficiency in the request for grant. The appellant did not challenge the Receiving Section's interpretation of Rule 88, EPC. The appeal fee was duly paid.

VII. On 6 May 1980, the Legal Board of Appeal advised the appellant in writing that it might take, of its own motion, a different view of the interpretation of Rule 88, EPC, to that taken by the Receiving Section. The Board accordingly invited the appellant to comment on this matter and to file any evidence that the appellant might wish to adduce relating to the making of the alleged mistake.

VIII. On 19 June 1980, the appellant submitted comments in writing, together with three statutory declarations duly made under the English Statutory Declarations Act, 1835. Copies of relevant internal documents of the appellant organisation were exhibited to two of the declarations and the original documents were submitted for comparison with the exhibited copies, with the request that the originals might be returned to the appellant in due course. In its comments, the appellant observed that Rule 88, EPC, permitted corrections to any document other than a description, claims or drawings, to be non-obvious.

IX. The evidence filed establishes that the responsible Executive of the appellant organisation recommended in writing the inclusion of the United Kingdom in ten States to be designated in a European patent application and that this recommendation was duly approved by the Group Manager before being

de désignation pour dix Etats contractants ont été payées et le bordereau de règlement des taxes mentionnait expressément le Royaume-Uni tout comme les neuf autres Etats contractants désignés dans la requête en délivrance.

III. Le 18 octobre 1979, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a écrit à la requérante pour l'informer que la désignation du Royaume-Uni n'était pas valable et que la taxe de désignation pour cet Etat serait restituée.

IV. Le 2 novembre 1979, la requérante a demandé une décision en vertu de la règle 69, paragraphe 2 de la CBE pour obtenir que la désignation soit reconnue valable.

V. Le 4 janvier 1980, la section de dépôt a rendu la décision attaquée indiquant dans les motifs que la demande de désignation avait été présentée après le dépôt de la requête en délivrance, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 79, paragraphe 1 de la CBE et que la requête en délivrance ne pouvait pas être corrigée conformément à la règle 88 de la CBE du fait qu'à la date de dépôt de la requête les documents adressés à l'Office ne contenaient aucune indication au sujet d'une erreur.

VI. Le 25 février 1980, la requérante a formé un recours motivé contre la décision du 4 janvier 1980, faisant valoir qu'en vertu de l'article 79, paragraphe 2 de la CBE, la désignation faite dans le bordereau de règlement des taxes était une désignation valable et que d'après l'article 91 de la CBE il devait être donné à la requérante la faculté de remédier à une irrégularité dans la demande de brevet. La requérante n'a pas cru devoir contester l'interprétation faite par la section de dépôt de la règle 88 de la CBE. La taxe de recours a régulièrement été payée.

VII. Le 6 mai 1980, la chambre de recours juridique a avisé la requérante qu'elle pouvait de sa propre initiative proposer une autre interprétation de la règle 88 que celle adoptée par la section de dépôt. La chambre, en conséquence, invitait la requérante à faire des observations à ce sujet et le cas échéant à déposer tous moyens de preuve utiles, établissant la réalité de l'erreur alléguée.

VIII. Le 19 juin 1980, la requérante a présenté par écrit des observations accompagnées de trois "Statutory Declarations" faites en bonne et due forme selon le "English Statutory Declarations Act, 1835" (texte anglais sur les actes de notoriété). Des copies de documents internes à l'entreprise de la requérante et se rapportant à l'affaire ont été présentées concernant deux des déclarations et les documents originaux ont été soumis pour comparaison avec les copies présentées en demandant toutefois que ces originaux soient renvoyés à la requérante le moment venu. Dans ses observations la requérante fait observer que la règle 88 de la CBE permet des rectifications de tous les documents autres que la description, les revendications ou les

nungen, erlaube, auch wenn diese nicht offensichtlich sei.

IX. Aus dem vorgelegten Beweismittel ergibt sich, daß der verantwortliche Leiter der beschwerdeführenden Gesellschaft schriftlich empfohlen hatte, das Vereinigte Königreich in die in der europäischen Patentanmeldung zu benennenden 10 Staaten einzubeziehen und daß der "Group Manager" diese Empfehlung genehmigt hatte, bevor sie der Patentabteilung zugeleitet wurde. Der zuständige Sachbearbeiter der Patentabteilung, der den Entwurf des Erteilungsantrags vorzubereiten hatte, unterließ es, die vorgesehene Benennung des Vereinigten Königreichs aufzunehmen, was eindeutig als eine Unrichtigkeit bei der Durchführung seiner schriftlichen Anweisungen angesehen werden kann, die zu dieser Zeit nicht bemerkt wurde; zu gegebener Zeit bereitete er den Scheck für die Gebühren und das in Absatz II. erwähnte Formblatt über die Gebührenzahlung vor und sandte diese ab.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Die Juristische Beschwerdekammer hat kürzlich entschieden (Entscheidung vom 18. Juli 1980, Az. J 08/80), daß Regel 88 EPU nicht die Berichtigung von Unrichtigkeiten ausschließt, die die Benennung von Staaten betrifft, auch wenn die Berichtigung nicht "offensichtlich" in dem in Regel 88 Satz 2 EPÜ festgelegten Sinn ist. Die Kammer entschied in diesem Zusammenhang auch, daß eine solche Unrichtigkeit sich auch aus einer Unterlassung ergeben kann.
3. Die Kammer entschied ferner, daß für das Amt, 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. Es obliegt dem Antragsteller, die Beweise für die entscheidungserheblichen Tatsachen dem Amt umfassend und offen vorzulegen.
4. Aus den in der Entscheidung Az. J 08/80 angegebenen Gründen kann die Juristische Beschwerdekammer, wenn für sie der Sachverhalt aufgrund der vorgelegten Beweise feststeht, die Berichtigung eines Erteilungsantrags in der Weise zulassen, daß die Benennung eines Staats, die aufgrund eines Irrtums unterlassen worden war, hinzugefügt wird.
5. Im übrigen ist die Juristische Beschwerdekammer weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge eines Beschwerdeführers beschränkt (Art. 114 (1) und 110(1)). Nachdem der Beschwerdeführer Gelegenheit gegeben worden war, zur Entscheidung der Eingangsstelle, daß Regel 88 EPÜ in diesem Fall nicht anwendbar sei, Stellung zu nehmen, kann die Kammer von sich aus entscheiden, daß die angegriffene Entscheidung in bezug auf diese Regel unrichtig war, und kann die

passed to the Patent Department. The person in the Patent Department who had to prepare the draft request for grant omitted from it the required designation of the United Kingdom by what can fairly be regarded as a mistake in following his written instructions, which mistake clearly went unnoticed at the time, and in due course he prepared and duly sent a cheque for the fees and the fee voucher referred to in paragraph II above.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1, paragraph 1, and 64 EPC, and is, therefore, admissible.
2. The Legal Board of Appeal has recently held (in Case No. J 08/80, 18 July 1980) that Rule 88, EPC, does not exclude the correction of mistakes concerning designations of States even if the corrections are not "obvious" in the sense defined in Rule 88, second sentence, EPC. The Board also there held that such a mistake may result from an omission.
3. The Board further held that before the 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. It is the responsibility of the person requesting correction to put evidence as to the relevant facts fully and frankly before the Office.
4. For the reasons given in Case No. J 08/80, the Legal Board of Appeal can, if satisfied on the evidence adduced, allow correction of a request for grant by adding a designation of a State which was omitted by mistake.
5. Furthermore, the Legal Board of Appeal is not restricted to considering arguments provided by an appellant or to the relief sought: Cf. Articles 114, paragraph 1, and 110 paragraph 1, EPC. Having given the appellant an opportunity to present comments on the Receiving Section's decision that Rule 88, EPC, was not applicable in this case, the Board can, of its own motion, hold that the Receiving Section's decision was wrong insofar as it related to that Rule and examine the question whether the correction should be allowed (Article 111 paragraph 1 EPC).
6. The Board does find that the Receiving Section's decision was wrong insofar as it held that Rule 88, EPC, was inapplicable. It is satisfied that the evidence clearly shows that it was

dessins même si cela ne s'impose pas à l'évidence.

IX. Il ressort des preuves fournies que le directeur responsable de l'entreprise de la requérante avait recommandé par écrit l'inclusion du Royaume-Uni dans les dix Etats désignés dans la requête en délivrance d'un brevet européen et que cette recommandation avait bien été approuvée par le "Group Manager" avant d'être transmise au bureau des brevets. L'employé compétent du bureau des brevets qui devait préparer le projet de requête en délivrance a oublié d'y mentionner la désignation du Royaume-Uni en commettant ce qui peut être considéré sans équivoque comme une erreur dans l'exécution des instructions écrites reçues, erreur qui sans aucun doute est passée inaperçue à ce moment; en temps utile il a préparé et bien adressé un chèque pour les taxes et le bordereau de règlement des taxes dont il est question au paragraphe II ci-avant.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux prescriptions des articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE et est donc recevable.
2. La chambre de recours juridique a récemment admis (décision du 18 juillet 1980, n° du recours J 08/80) que la règle 88 de la CBE n'excluait pas la possibilité de correction d'erreurs dans la désignation des Etats même lorsque la correction ne va pas de soi au sens défini par la règle 88, 2ème phrase de la CBE. La chambre a également reconnu qu'une telle erreur pouvait résulter d'une omission.
3. La chambre, de plus, a estimé qu'avant que l'Office puisse accepter une requête en rectification il devait être clair qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite. Il incombe à la personne qui demande correction de soumettre à l'Office, de façon complète et sincère, les éléments de preuve décisifs.
4. Pour les motifs donnés dans la décision J 08/80 la chambre de recours juridique peut, si elle est satisfaite par les preuves apportées, permettre la correction d'une requête en délivrance en y ajoutant la désignation d'un Etat omis à la suite d'une erreur.
5. En outre, la chambre de recours juridique n'est limitée, en ce qui concerne l'examen des faits, ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par un requérant: voir articles 114, paragraphe 1 et 110, paragraphe 1 de la CBE. Après avoir donné l'occasion à la requérante de présenter ses observations sur la décision de la section de dépôt selon laquelle la règle 88 de la CBE n'était pas applicable dans la présente affaire, la chambre peut, de sa propre initiative, décider que la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle se rapporte à cette règle et examiner le point de savoir si la correction peut être autorisée (article 111, paragraphe 1 de la CBE).

Frage prüfen, ob die Berichtigung zugelassen werden soll (Art. : 11 (1) EPU).

6. Die Kammer stellt fest, daß die Entscheidung der Eingangsstelle insofern unrichtig war, als sie die Regel 88 EPU für nicht anwendbar erklärte. Die Kammer ist aufgrund der Beweise überzeugt, daß immer beabsichtigt war, das Vereinigte Königreich zu benennen, daß das in Betracht kommende schriftliche Beweismittel aus der Zeit vor der Einreichung der europäischen Patentanmeldung stammt und daß die Unterlassung der Benennung auf einen Irrtum zurückgeht.

7. Bei dieser Sachlage wird die Berichtigung des Erteilungsantrags von der Kammer angeordnet.

8. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU gestellt worden; der hier vorliegende Sachverhalt würde eine solche Maßnahme auch nicht rechtfertigen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 4. Januar 1980 wird aufgehoben.

2. Es wird bestimmt, daß der für die europäische Patentanmeldung Nr. 79301925.8 eingereichte Erteilungsantrag in der Weise berichtigt wird, daß die Benennung des Vereinigten Königreichs hinzugefügt wird.

always intended to designate the United Kingdom, that this evidence is in documents that existed prior to the filing of the European application and that the failure to designate was the result of a mistake.

7. In these circumstances, the correction of the request for grant will be ordered by the Board.

8. No application has been made for reimbursement of appeal fees in accordance with Rule 67, EPC, and it is not considered that the circumstances of the case would have justified such an order.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 4 January 1980 is set aside.

2. It is ordered that the request for grant form filed on European patent application No. 79301925.8 is to be corrected by the addition thereto of the designation of the United Kingdom.

6. La chambre constate que la décision de la section de dépôt est mal fondée dans la mesure où elle a considéré que la règle 88 de la CBE était inapplicable. Elle est convaincue au vu des preuves présentées que l'intention avait toujours été de désigner le Royaume-Uni, que ces preuves sont contenues dans des documents qui existaient bien avant le dépôt de la demande de brevet européen et que le défaut de désignation était le résultat d'une erreur.

7. Vu cet état de fait la rectification de la requête en délivrance est ordonnée par la chambre.

8. Aucune requête n'a été faite selon la règle 67 de la CBE pour le remboursement de la taxe de recours et les circonstances dans le présent cas ne sauraient justifier une telle décision.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 4 janvier 1980 est annulée.

2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 79301925.8 soit rectifiée de façon que la désignation du Royaume-Uni y soit ajoutée.