

der Kammer angegebenen Art und Weise auslegen sollen. Auf jeden Fall hätte die Eingangsstelle die Beschwerdeführerin in Verbindung mit dem Hinweis, daß die Veröffentlichung nicht mehr verhindert werden könne, fragen sollen, ob sie bei dieser Sachlage die Anmeldung weiterverfolgen wolle. Einem Antrag auf Zurücknahme der Anmeldung sollte ohne Rückfrage nur dann stattgegeben werden, wenn der Antrag keinerlei Vorbehalte enthält und eindeutig ist.

6. In dem vorliegenden Fall ist es nicht notwendig, die in der Beschwerdebeurteilung aufgeführten komplexen Fragen eines Vergleichs der verschiedenen nationalen Rechte weiterzuverfolgen.

7. Die Anmeldung ist noch in Kraft, da sie niemals wirksam zurückgenommen worden ist. Da die angegriffene Entscheidung jedoch die Feststellung enthält, daß die Anmeldung zurückgenommen ist, muß sie insoweit aufgehoben werden.

8. Da somit keine Veranlassung bestand, die Weiterbehandlung der Anmeldung zu beantragen und eine Weiterbehandlungsgebühr zu zahlen, ist diese Gebührenzahlung rückgängig zu machen.

9. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 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 28. November 1979 wird insoweit aufgehoben, als in ihr festgestellt wird, daß die europäische Patentanmeldung der Beschwerdeführerin zurückgenommen worden ist; es wird festgestellt, daß die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 230.6 in Kraft ist und immer in Kraft war.

2. Es wird bestimmt, daß die Mitteilung im Europäischen Patentblatt über die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung Nr. 79 100 230.6 berichtigt wird.

3. Es wird bestimmt, daß die Weiterbehandlungsgebühr an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt wird.

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
26. März 1981 J 12/80**

**Regel 88 EPÜ**  
"Berichtigung von Unrichtigkeiten" —  
"Veröffentlichung einer Anmeldung  
während des Beschwerdeverfahrens"  
— "Schutz Dritter"

*Leitsätze*

*1. Die Berichtigung von Unrichtigkeiten im Erteilungsantrag einer europäischen Patentanmeldung ist, wenn der Antrag auf Berichtigung unverzüglich gestellt wird, auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Anmeldung ohne die bean-*

question if it is completely unqualified and unambiguous.

6. In this case, it is unnecessary to consider the complex questions of comparative national law raised in the Statement of Grounds filed in the appeal.

7. The application is still in existence, as it has never effectively been withdrawn. Insofar as the Decision under appeal includes a finding that the application has been withdrawn, it must be set aside.

8. As there is no basis for an application for further processing requiring payment of a fee for further processing, the fee paid for that purpose must be refunded.

9. No application has been made for reimbursement of the appeal fee 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. In so far as it held that the appellant's application for a European patent had been withdrawn, the Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 28 November 1979 is set aside and it is declared that European patent application No. 79 100 230.6 is, and has always been, in existence.

2. It is ordered that the notification to the public in the European Patent Bulletin that European patent application No. 79 100 230.6 has been withdrawn shall be corrected.

3. It is ordered that the fee for further processing shall be refunded to the appellant.

**Decision of the Legal Board of  
Appeal dated 26 March 1981  
J 12/80\***

**Rule 88 EPC**  
"Correction of mistakes" — "Publication of application while appeal pending" — "Protection of third parties"

*Headnote*

*1. Correction of mistakes in the request for grant of a European patent is not excluded, provided the request for correction is made promptly, even when the application has been published in its uncorrected form while an appeal*

pouvait plus être empêchée, demander à la requérante si, dans ces conditions, elle entendait poursuivre la demande. Il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une requête de retrait de la demande que lorsque la requête ne comprend aucune réserve et est sans équivoque.

6. Dans le présent cas, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les questions complexes de droit national comparé évoquées dans le mémoire exposant les motifs du recours.

7. La demande subsiste du fait qu'elle n'a jamais valablement été retirée. La décision attaquée constatant que la demande a été retirée, il convient, dans cette mesure, de l'annuler.

8. Dès lors qu'il n'y avait pas de raisons de requérir la poursuite de la procédure relative à la demande et de payer une taxe correspondante, ce paiement a été effectué sans cause et son montant doit être restitué.

9. Une requête en remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a pas été présentée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

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

1. Pour autant qu'elle a constaté que la demande de brevet européen de la requérante avait été retirée, la décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 28 novembre 1979 est annulée; il est constaté que la demande de brevet européen n° 79 100 230.6 existe et n'a pas cessé d'exister.

2. Il est décidé que la publication faite dans le Bulletin européen des brevets concernant le retrait de la demande de brevet européen n° 79 100 230.6 doit être corrigée.

3. Le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure à la requérante est ordonné.

**Décision de la chambre de  
recours juridique du  
26 mars 1981 J 12/80\***

**Règle 88 de la CBE**  
"Correction d'erreurs" — "Publication d'une demande pendant la procédure de recours" — "Protection des tiers"

*Sommaire*

*1. La correction d'erreurs dans la requête en délivrance d'un brevet européen n'est pas exclue lorsque la requête en rectification est formée immédiatement, alors même que la demande est publiée sans la correction requise et pendant*

\*Translation

\*Traduction

tragte Berichtigung veröffentlicht wird, während eine Beschwerde gegen die Zurückweisung der Berichtigung anhängig ist.

II. Hat ein Dritter mit der Benutzung der Erfindung in der Zeit zwischen der Veröffentlichung der noch nicht berichtigten Anmeldung und der Veröffentlichung der Berichtigung begonnen, so muß die Entscheidung über seine Rechte den zuständigen nationalen Gerichten überlassen bleiben; das EPÜ enthält für solche Fälle keine ausdrücklichen Bestimmungen zum Schutz Dritter, wie sie ähnlich in Artikel 122 (6) EPÜ getroffen worden sind.

### Sachverhalt und Anträge

I. Am 29. August 1979 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung ein, in der sie sieben Vertragsstaaten und einen Nichtvertragsstaat, nämlich Spanien, benannt hatte. Am gleichen Tag wurden die Benennungsgebühren für acht Staaten bezahlt. In der Anmeldung wurde die Priorität einer nationalen deutschen Anmeldung vom 6. September 1978 geltend gemacht.

II. Zwei Tage später, am 31. August 1979, sandte die Beschwerdeführerin ein Fernschreiben an das Europäische Patentamt, mit dem sie beantragte, einen Irrtum im Erteilungsantrag zu berichtigen, nämlich die Benennung von Spanien durch die der Schweiz, eines Vertragsstaats, zu ersetzen; das Fernschreiben wurde ordnungsgemäß in einem nachgereichten Schreiben bestätigt.

III. Am 20. September 1979 teilte die Beschwerdeführerin dem Amt schriftlich die Gründe mit, warum ihrer Ansicht nach die beantragte Berichtigung zugelassen werden sollte. Sie reichte eine Erklärung, als "eidesstattliche Erklärung" bezeichnet, einer in ihrer Patentabteilung beschäftigten Sekretärin ein und fügte Unterlagen bei, wonach diese den Auftrag hatte, die Schweiz in den Erteilungsantrag der europäischen Patentanmeldung aufzunehmen, und wonach eine nationale Anmeldung in Spanien eingereicht werden sollte. Es wurde geltend gemacht, daß die Sekretärin ihre schriftlichen Anweisungen verwechselt hätte.

IV. Diese Anweisungen enthielten für die Auslandsanmeldungen ein mit Schreibmaschine geschriebenes Programm vom 27. Juni 1979, in dem weder Spanien noch die Schweiz erwähnt war. Aus einem maschinengeschriebenen Vermerk vom 11. Juli 1979 ergibt sich jedoch, daß nach einer Besprechung mit den Erfindern eine nationale Anmeldung in Spanien eingereicht und die Schweiz in die in der europäischen Patentanmeldung zu benennenden Staaten aufgenommen werden sollte. Die Namen dieser Staaten waren mit roter Tinte in das Programm für die Auslandsanmeldungen vom 27. Juni 1979 mit Rückverweisungen auf den Vermerk vom 11. Juli 1979 aufgenommen worden.

V. In ihrer Erklärung gibt die Sekre-

against refusal of the request to correct the mistakes is pending.

II. Protection of third parties who may have started to use the invention in reliance on the contents of the published uncorrected application, before correction is allowed, is a matter for national courts: the EPC contains no express provisions for protection of third parties in such circumstances analogous to those in Article 122 (6).

### Summary of Facts and Submissions

I. On 29 August 1979, the appellant filed a European patent application, designating seven Contracting States of the European Patent Convention and one non-Contracting State, Spain. Designation fees for eight States were paid on the same day. The application claimed priority from a German national application made on 6 September 1978.

II. Two days later, on 31 August 1979, the appellant sent a telex message to the European Patent Office, duly confirmed by letter, requesting correction of an error in the request for grant form by replacement of the designation of Spain by that of Switzerland, a Contracting State.

III. On 20 September 1979, the appellant wrote again to the Office, giving reasons why, in the appellant's opinion, the correction requested should be allowed and enclosing a statement, entitled "eidesstattliche Erklärung", by a secretary employed in the Patent Department of the appellant, together with relevant documents, showing that she had been instructed to include Switzerland in the request for grant form for the European patent and that a national application was to be made in Spain. It was alleged that the secretary had confused her written instructions.

IV. Those instructions included a typewritten programme for filing foreign applications dated 27 June 1979, which did not mention either Spain or Switzerland. A typewritten note dated 11 July 1979 shows, however, that as a result of discussion with the inventors, it was decided that a national application should be made in Spain and that Switzerland should be included among the States to be designated in the application for a European patent. The names of those States, with cross references to the note of 11 July 1979, were added, in red ink, to the programme dated 27 June 1979.

V. In her statement, the secretary says that she felt unwell at the time and she attributes her mistake to this factor. Photocopies of certificates are attached showing that she was absent from work, on medical grounds, from 6 August to 14 September 1979.

From a further written statement dated 12 March 1981, filed in response to an

qu'un recours contre le rejet de la requête en correction est en instance de règlement.

II. Lorsqu'un tiers a commencé à exploiter l'invention au cours de la période se situant entre la publication de la demande pas encore rectifiée et la publication de la correction, la décision en ce qui concerne ses droits, doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents; la CBE ne contient pas, pour de tels cas, de disposition expresse pour la protection des tiers analogue à celle prévue par l'article 122(6) de la CBE.

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 29 août 1979, la requérante a déposé une demande de brevet européen en désignant sept Etats contractants, et un Etat non-contractant, l'Espagne. Les taxes de désignation pour huit Etats ont été payées le même jour. La demande revendiquait la priorité d'une demande nationale allemande déposée le 6 septembre 1978.

II. Deux jours plus tard, le 31 août 1979, la requérante a adressé à l'Office européen des brevets par télex, un message, requérant la correction d'une erreur dans le formulaire de requête en délivrance à savoir le remplacement de la désignation de l'Espagne par celle de la Suisse, un Etat contractant; le télex a été dûment confirmé par une lettre.

III. Le 20 septembre 1979, la requérante a fait connaître à l'Office, par écrit, les raisons pour lesquelles, selon elle, la correction requise devait être autorisée. Elle a fait parvenir une déclaration sous la foi du serment d'une secrétaire employée à son bureau des brevets, accompagnée de documents pertinents indiquant que cette dernière avait reçu des instructions pour mentionner la Suisse sur le formulaire de requête en délivrance de brevet européen et qu'une demande nationale devait être déposée en Espagne. Il était soutenu que la secrétaire avait confondu les instructions écrites reçues.

IV. Ces instructions comprenaient, en ce qui concerne les demandes à faire pour l'étranger, un programme dactylographié daté du 27 juin 1979, qui ne mentionnait ni l'Espagne ni la Suisse. D'une note dactylographiée datée du 11 juillet 1979, il résulte toutefois, qu'à la suite d'une discussion avec les inventeurs, il avait été décidé qu'une demande nationale devait être déposée en Espagne, et que la Suisse devait être comprise dans les Etats à désigner dans la demande de brevet européen. Les noms de ces Etats avaient été ajoutés, à l'encre rouge, au programme concernant les demandes pour l'étranger du 27 juin 1979, avec renvoi à la note du 11 juillet 1979.

V. Dans sa déclaration, la secrétaire expose qu'elle se sentait indisposée à l'époque, et attribue son erreur à ce fait. Des photocopies de certificats médicaux jointes à la déclaration établissent qu'elle avait été absente du service, pour raison

tärin an, daß sie sich zu dem damaligen Zeitpunkt krank fühlte und daß sie ihr Versehen auf diesen Umstand zurückführe. Fotokopien von ärztlichen Bescheinigungen, die der Erklärung beigefügt sind, zeigen, daß die Sekretärin wegen Krankheit vom 6. August bis 14. September 1979 arbeitsunfähig geschrieben war.

Aus einer weiteren schriftlichen Erklärung vom 12. März 1981, die als Antwort auf eine Anfrage der Juristischen Beschwerdekammer eingereicht wurde, ergibt sich, daß die Sekretärin die Unterlagen der Anmeldung kurz vor ihrer Abwesenheit von der Arbeitsstätte vorbereitet hatte und nicht, wie in ihrer ursprünglichen Erklärung angegeben war, am 27. August 1979.

VI. Am 3. Januar 1980 erließ die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung. Der Antrag auf Berichtigung wurde mit der Begründung zurückgewiesen, daß Artikel 79 EPÜ eine nachträgliche Benennung von Staaten ausschließe und Regel 88 deshalb nicht angewendet werden könne, weil zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung keine Umstände bekannt waren oder bekannt sein mußten, aus denen ein eventueller Irrtum zu erkennen gewesen wäre.

VII. Mit Schreiben vom 3. März 1980 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Schweiz zu den benannten Staaten hinzuzufügen. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet und die Beschwerdebegründung vom 29. April 1980 ordnungsgemäß eingereicht.

VIII. In ihrer Beschwerdebegründung führt die Beschwerdeführerin aus, daß die Berichtigung innerhalb der in der Pariser Verbandsvereinbarung vorgesehenen Prioritätsfrist beantragt worden sei.

Sie beruft sich auf Artikel 125 EPÜ und macht geltend, daß die in den Vertragsstaaten anerkannten Grundsätze des Prozeßrechts zugunsten der Beschwerdeführerin angewendet werden sollten. Auch die Regel 88 EPÜ sei entgegen der Auffassung der Eingangsstelle anzuwenden. Es bestünde eine klare Unstimmigkeit zwischen der Zahlung von acht Benennungsgebühren und der Benennung von sieben Vertragsstaaten und einem Nichtvertragsstaat.

IX. In einem ergänzenden Schriftsatz wies die Beschwerdeführerin auf die von der Juristischen Beschwerdekammer erlassene und im September 1980 veröffentlichte Entscheidung J 08/80 hin.

X. Die europäische Patentanmeldung wurde am 11. Juni 1980 veröffentlicht. Unter den benannten Staaten waren Spanien und die Schweiz nicht aufgeführt.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

enquiry by the Legal Board of Appeal, it appears that she prepared the documents making up the application shortly before her absence from work began and not, as her original statement indicated, on 27 August 1979.

VI. On 3 January 1980, the Receiving Section of the Office issued the Decision under appeal, rejecting the request for correction, on the ground that Article 79 EPC excludes designation of States after the date of application and that Rule 88 EPC could not be applied because, when the application was received, there was no indication, either express or necessarily to be implied, of a possible error.

VII. By letter dated 3 March 1980, the appellant gave notice of appeal against this Decision. The appellant asked that the Decision should be set aside and that Switzerland should be added to the designated Contracting States. The appeal fee was duly paid and a Statement of Grounds dated 29 April 1980 was duly filed.

VIII. In its Statement of Grounds, the appellant pointed out that the correction sought had been requested within the priority period under the Paris Convention. The appellant relied upon Article 125 EPC and contended that there were principles of procedural law generally recognised in the Contracting States which could be applied to the case in the appellant's favour. The appellant also argued that Rule 88 EPC could be applied and that the reason for not applying it given by the Receiving Section was wrong. The appellant submitted that there was a clear discrepancy between paying designation fees for eight States and naming seven Contracting States and one non-Contracting State.

IX. In a supplementary Statement the appellant reminded the Legal Board of Appeal of its decision in Case J 08/80, published in September 1980.

X. The application for a European patent was published on 11 June 1980. The States designated in the application as published did not include Spain or Switzerland.

#### Reasons for the decision

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

de santé, du 6 août au 14 septembre 1979.

D'une autre déclaration écrite datée du 12 mars 1981, adressée en réponse à une demande de renseignements de la chambre de recours juridique, il ressort que la secrétaire avait préparé les documents concernant la demande peu avant le début de son absence de son poste et non, comme indiqué dans sa première déclaration, le 27 août 1979.

VI. Le 3 janvier 1980, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a rendu la décision attaquée. La requête en rectification était rejetée aux motifs que l'article 79 de la CBE excluait la désignation ultérieure d'Etats, et qu'une correction de la demande, conformément à la règle 88 de la CBE, ne pouvait être accordée, dès l'instant qu'au moment du dépôt de la demande, aucune circonstance n'était connue ou aurait dû l'être, permettant d'admettre une erreur éventuelle.

VII. Par lettre du 3 mars 1980, la requérante a formé un recours contre cette décision. Elle a requis l'annulation de la décision attaquée et l'adjonction de la Suisse aux Etats désignés. La taxe de recours a dûment été payée et le mémoire exposant les motifs du recours du 29 avril 1980, a été déposé en temps utile.

VIII. Dans la motivation de son mémoire, la requérante expose que la correction demandée a été requise pendant le délai de priorité prévu par la Convention de Paris. Elle se réfère à l'article 125 de la CBE et soutient que les principes de droit judiciaire généralement admis dans les Etats contractants devraient lui être appliqués. Elle soutient également que, contrairement à l'interprétation de la section de dépôt, la règle 88 de la CBE devrait trouver application. Il y aurait une claire discordance entre le paiement de huit taxes de désignation et la désignation de sept Etats contractants et d'un Etat non-contractant.

IX. Dans un mémoire complémentaire, la requérante renvoie à la décision J 08/80 rendue par la chambre de recours juridique et publiée en septembre 1980.

X. La demande de brevet européen a été publiée le 11 juin 1980. Parmi les Etats désignés ne figuraient ni l'Espagne, ni la Suisse.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108, et à celles des règles 1(1) et 64 de la CBE; il est en conséquence recevable.

2. Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache J 08/80 am 18. Juli 1980 (ABl. EPA 1980, S. 293) entschieden, daß Regel 88 EPU nicht die Berichtigung von Unrichtigkeiten ausschließt, die die Benennung von Staaten in einer europäischen Patentanmeldung betreffen, auch wenn diese Unrichtigkeiten nicht offensichtlich sind.

3. Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß es in ihrer Anmeldung eine eindeutige Unstimmigkeit zwischen den entrichteten Benennungsgebühren und den benannten Staaten gab. Es kann jedoch vernünftigerweise nicht gesagt werden, daß die beantragte Berichtigung selbstverständlich gewesen sei. Die Frage, ob die Berichtigung zugelassen werden kann, hängt daher davon ab, wie die Kammer den Sachverhalt und insbesondere die von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. September 1979 vorgelegten Unterlagen beurteilt.

4. Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich, daß ursprünglich nicht beabsichtigt war, für die betreffende Erfindung Patentschutz in Spanien und in der Schweiz zu beantragen. Der Vermerk vom 11. Juli 1979 zeigt jedoch, daß beschlossen worden war, auch eine nationale Anmeldung in Spanien einzureichen und die Schweiz den in der europäischen Anmeldung zu benennenden Staaten hinzuzufügen.

5. Es steht somit fest, daß die Beschwerdeführerin zeitig vor der Einreichung der Anmeldung beabsichtigt hatte, in der geplanten europäischen Anmeldung die Schweiz zu benennen. Die Nichtbenennung beruhte auf einer Verwechslung und nicht auf einer Änderung der Absicht der Beschwerdeführerin. Die jeder vernünftigen Überlegung entbehrende Aufführung von Spanien im Erteilungsantrag zusammen mit der Zahlung von acht Benennungsgebühren ist hierfür Beweis.

6. Die Tatsache, daß eine Unrichtigkeit vorlag, die Art der Unrichtigkeit und die beantragte Berichtigung sind eindeutig. Die Beweise enthalten keine Unklarheiten oder Doppeldeutigkeiten. Alle entscheidungserheblichen Tatsachen dürften der Beschwerdekammer vorgelegt worden sein.

7. In der ersten Beschwerdeentscheidung dieser Art (J 08/80) ist die Bemerkung enthalten, daß es aufgrund der unverzüglichen Stellung des Berichtigungsantrags nicht nötig war, Überlegungen anzustellen, ob das Recht auf Berichtigung gewissen natürlichen Beschränkungen unterliege. In dem vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die Berichtigung unverzüglich beantragt wurde, nämlich zwei Tage nach der Einreichung der Anmeldung und vor dem Ablauf der Prioritätsfrist.

8. Da die Anmeldung ohne Benennung der Schweiz während des Beschwerdeverfahrens veröffentlicht wurde, ist die Gefahr nicht auszuschließen, daß ein Dritter im Vertrauen auf die Nichtbenennung der Schweiz in diesem Staat die Benutzung aufgenommen haben könnte.

2. The Legal Board of Appeal has previously decided, in Case No. J 08/80 on 18 July 1980 (Official Journal EPO 1980, page 293), that Rule 88 EPC does not exclude the correction of a mistake in designating States in a European patent application, even if the mistake is not obvious.

3. The Board shares the opinion of the appellant that there was a clear discrepancy in the appellant's application between the designation fees paid and the States designated. However, it cannot reasonably be said that the correction sought was self-evident. Allowability of the request for correction depends, therefore, on the view the Board takes of the statement and documents put forward by the appellant with its letter dated 20 September 1979.

4. From the documents put forward, it appears that it was not originally intended that patent protection would be sought for the invention in question either in Spain or for Switzerland. But the typewritten note dated 11 July 1979 shows that it was decided that a national application should also be made in Spain and that Switzerland should be added to the list of States to be designated in an application for a European patent.

5. So it is clear that, well before the application was filed, the appellant intended to designate Switzerland in the proposed European application. The failure to designate was due to confusion, and not to a change of intention. The nonsensical inclusion of Spain in the request for grant, coupled to payment of eight designation fees, is evidence of that.

6. The fact that there was a mistake, the nature of the mistake and the correction required are, therefore, clear. There is no obscurity or ambiguity in the evidence. All relevant facts appear to have been put before the Board.

7. In the first decided appeal case of this kind (J 08/80) 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. In the present case, there is no doubt that the application for correction was made promptly, within two days of filing of the application and before the expiry of the priority period.

8. As the application has been published without the designation of Switzerland, while this appeal was pending, there is an unavoidable risk that a third party may have started to use the invention in Switzerland, relying on the non-designation of that State. Thus, in this case, the question also arises of public interest in knowing with certainty what the legal position is. On the other hand, as the appellant had no control over the publication, it would not be right to refuse correction of the mistake, if the appellant is otherwise entitled to it, because of the intervening publication.

9. Rule 88 EPC does not contain any

2. La chambre de recours juridique a estimé, dans le recours n° J 08/80, le 18 juillet 1980, (Journal officiel de l'OEB 1980, page 293), que la règle 88 de la CBE n'exclut pas la correction d'une erreur dans la désignation des Etats dans une demande de brevet européen, même lorsque cette erreur ne s'impose pas à l'évidence.

3. La chambre partage l'opinion de la requérante selon laquelle il existe une contradiction manifeste, dans la demande de brevet, entre les taxes de désignation payées et les Etats désignés. Cependant, il ne peut pas être raisonnablement prétendu que la correction demandée s'imposerait à l'évidence. La question de savoir si la requête peut être admise dépend, par conséquent, de la façon dont la chambre apprécie les faits, notamment les documents présentés par la requérante avec sa lettre du 20 septembre 1979.

4. Des documents présentés, il ressort qu'à l'origine il n'était envisagé de demander la protection d'un brevet pour l'invention en cause ni en Espagne, ni en Suisse. Mais la note du 11 juillet 1979 montre toutefois qu'il avait été décidé qu'une demande nationale devait aussi être déposée en Espagne et que la Suisse devait être ajoutée à la liste des Etats à désigner dans la demande de brevet européen.

5. Ainsi, il est établi qu'avant le dépôt de la demande la requérante avait eu l'intention de désigner la Suisse dans la demande de brevet européen envisagée. Le fait d'avoir omis cette désignation résulte d'une confusion et non d'un changement d'intention de la requérante. La mention de l'Espagne dans la requête en délivrance du brevet qui est complètement dépourvue de sens, conjointement avec le paiement de huit taxes de désignation en fournissent la preuve.

6. Le fait qu'il s'agissait d'une erreur, la nature de cette erreur et la correction qui a été requise sont, par conséquent, manifestes. Il n'y a ni équivoque, ni ambiguïté en ce qui concerne les preuves. Il apparaît que tous les faits pertinents ont bien été présentés à la chambre de recours.

7. Dans le premier recours de ce genre où la chambre a statué (J 08/80), 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. Dans le présent recours, il n'y a pas le moindre doute que la requête en correction a été déposée immédiatement, en fait dans les deux jours après le dépôt de la demande et avant l'expiration du délai de priorité.

8. La demande ayant été publiée sans la désignation de la Suisse, pendant que le présent recours était en instance de règlement, le risque existe, qui ne peut être évité, qu'un tiers ait commencé à utiliser l'invention en Suisse, se fiant à la non-désignation de ce Etat. Ainsi, dans ce cas, la question de l'intérêt public

In diesem Fall stellt sich daher auch die Frage des öffentlichen Interesses an Rechtssicherheit. Da andererseits die Beschwerdeführerin keine Kontrolle über die Veröffentlichung hatte, wäre es ungerecht, ihr die Berichtigung der Unrichtigkeit, auf die sie grundsätzlich Anspruch hat, wegen der zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung zu versagen.

9. 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.

10. Aus den dargelegten Gründen hält die Kammer den Antrag auf Berichtigung in diesem besonderen Fall für berechtigt.

11. Die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung beruht auf einer unrichtigen Auslegung der Regel 88 EPÜ und der entscheidungserheblichen Tatsachen; sie muß daher aufgehoben werden.

12. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ 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 3. Januar 1980 wird aufgehoben.
2. Es wird bestimmt, daß der für die europäische Patentanmeldung Nr. 79 103 186.7 eingereichte Erteilungsantrag in der Weise berichtigt wird, daß die Benennung der Schweiz hinzugefügt wird.

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 European Patent Convention, the solution of any problem of third party rights must be left to the national Courts of competent jurisdiction.

10. For the reasons given above, the Board considers that, in this particular case, the request for correction may be allowed.

11. The Decision under appeal was based on an incorrect interpretation of Rule 88 EPC, and of the facts of the case, and must be set aside.

12. No application has been made for reimbursement of the appeal fee 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 3 January 1980 is set aside.
2. It is ordered that the request for grant form filed on European patent application No. 79 103 186.7 is to be corrected by the addition thereto of the designation of Switzerland.

concernant la sécurité juridique se pose. Toutefois, la requérante n'ayant pas le contrôle de la publication, il serait injuste de la priver du bénéfice de la correction de l'erreur, à laquelle, par ailleurs, elle a en principe droit, à raison de la publication intervenue dans l'intervalle.

9. 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 restitution in integrum. En l'absence d'une disposition spécifique dans la Convention sur le brevet européen, la solution de tous les problèmes du droit des tiers doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents.

10. Pour les motifs exposés ci-dessus la chambre considère que la requête en correction, dans ce cas particulier, est justifiée.

11. La décision attaquée est fondée sur une interprétation erronée de la règle 88 de la CBE et des faits pertinents de la cause et doit donc être annulée.

12. Une requête de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a pas été présentée et les circonstances ne justifieraient pas un tel remboursement.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 3 janvier 1980 est annulée.
2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 79 103 186.7 sera rectifiée par adjonction de la désignation de la Suisse.

## VERTRETUNG

### Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission  
Siehe Amtsblätter EPA 1/1979, S. 27 f.; 3/1979, S. 95 f.; 6—7/1979, S. 298 ff.; 7/1980, S. 218 ff.

2. Mitglieder der Prüfungskommission und der Prüfungsausschüsse

2.1 Mitglieder der Prüfungskommission (Amtsblatt EPA 1/1979, S. 27)  
Die Amtszeit der Herren G. Gall (AT), H. G. Graf (AT), A. K. Jones (GB) und R. C. Petersen (GB) endete nach

## REPRESENTATION

### Examination Board for the European Qualifying Examination

1. Examination Board notices published to date

See EPO Official Journals 1/1979, pp.27 et seq.; 3/1979, pp.95 et seq.; 6—7/1979, pp.298 et seq.; 7/1980, pp.218 et seq.

2. Members of the Examination Board and of Examination Committees

2.1 Members of the Examination Board (EPO Official Journal 1/1979, p.27)  
The terms of office of Messrs. G. Gall (AT), H. G. Graf (AT), A. K. Jones (GB)

## REPRESENTATION

### Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir Journal officiel de l'OEB n° 1/1979, pp. 27 et 28; n° 3/1979, pp. 95 et 96; n° 6—7/1979, p. 298 et suiv.; n° 7/1980, p. 218 et suiv.

2. Membres du jury d'examen et des commissions d'examen

2.1 Membres du jury d'examen (Journal officiel de l'OEB n° 1/1979, p. 27)  
Le mandat de MM. G. Gall (AT), H. G. Graf (AT), A. K. Jones (GB) et R. C.