



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

26. Oktober 1982
Jahrgang 5 / Heft 10

26 October 1982
Year 5/ Number 10

26 octobre 1982
5^e année / Numéro 10

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
21. Juli 1982
J 04/82***

Anmelderin: Yoshida Kogyo K.K.

Stichwort: "Prioritätserklärung/
Yoshida"

EPÜ Artikel 88(1), Regel 38(1), 41(2),
(3), 67, 88
PVÜ Artikel 4 D(1), (2)

"Berichtigung von Unrichtigkeiten" —
"Prioritätserklärung" — "Interesse
der Öffentlichkeit" — "wesentlicher
Verfahrensmangel" — "Rückzahlung
der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

I. Eine Unrichtigkeit einer Prioritätserklärung kann entsprechend Regel 88 EPU berichtigt werden, sofern der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt wird, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann.

II. Wird eine Stelle des EPA vom Vertreter eines Anmelders davon in Kenntnis gesetzt, daß Angaben und Beweismittel zur Begründung eines Berichtigungsantrags nach Regel 88 EPÜ so bald wie möglich vorgelegt werden, so kann es ein wesentlicher Verfahrensmangel sein, wenn die Stelle eine Entscheidung erläßt ohne eine Frist für die Vorlage gesetzt oder angemessene Zeit gewartet zu haben.

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
21 July 1982
J 04/82***

Applicant: Yoshida Kogyo K.K.

Headword: "Priority declaration/
Yoshida"

EPC Article 88(1); Rules 38(1), 41(2),
(3), 67, 88
Paris Convention Article 4 D(1), (2)

"Correction of mistakes" — "Declaration of priority" — "Public interest" —
"Substantial procedural violation" —
"Reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. If a mistake is made in a declaration of priority it may be corrected in accordance with Rule 88 EPC, provided that a request has been made for correction sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application.

II. Where a department of the EPO is informed by an applicant's representative that information and evidence will be submitted in support of an application for correction under Rule 88 EPC as soon as it is available, the department may commit a substantial procedural violation if it issues a decision without having fixed a time limit for the submission or having waited for a reasonable time.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
21 juillet 1982
J 04/82***

Demandeur: Yoshida Kogyo K.K.

Référence: "Déclaration de priorité/
Yoshida"

Article 88(1); règles 38(1), 41(2) et
(3), 67 et 88 de la CBE
Article 4 D-1) et 2) de la Convention
de Paris

"Correction d'erreurs" — "Déclaration de priorité" — "Intérêt des tiers" — "Vice substantiel de procédure" — "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. Si une erreur a été commise dans une déclaration de priorité, elle peut être rectifiée en application de la règle 88 de la CBE, à condition qu'une requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande.

II. Lorsqu'une instance de l'OEB est informée par le représentant d'un demandeur que des précisions et des preuves seront fournies dès que possible à l'appui d'une requête en rectification présentée en application de la règle 88 de la CBE, il peut y avoir vice substantiel de procédure si cette instance prend une décision sans avoir imparti de délai pour fournir lesdits éléments ou sans avoir sursis à sa décision pendant un laps de temps raisonnable.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 18. Dezember 1981 reichte eine in England tätige Sozietät zugelassener Vertreter auf schriftliche Anweisung der japanischen Patentanwälte der Anmelderin im Namen der Anmelderin eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 81305982.3 ein. Entsprechend diesen Anweisungen wurde die Priorität einer einzigen am 25. Dezember 1980 in Japan eingereichten nationalen Patentanmeldung in Anspruch genommen.

II. In den Anweisungen der japanischen Patentanwälte an die zugelassenen Vertreter war versehentlich nicht angegeben worden, daß die Anmelderin verlangt hatte, daß auch die Priorität einer zweiten nationalen Patentanmeldung, die am 5. Januar 1981 in Japan eingereicht worden war, in Anspruch genommen werden sollte.

III. Nachdem das Versehen entdeckt worden war, setzten die japanischen Patentanwälte die zugelassenen Vertreter mit Fernschreiben vom 28. Januar 1982 unverzüglich davon in Kenntnis. Am 1. Februar 1982 fragten diese schriftlich bei der Eingangsstelle des EPA an, ob ein zweiter Prioritätstag in Anspruch genommen werden könne, machten dabei jedoch nicht geltend, daß ein Fehler vorgelegen habe. Entsprechend einem Aktenvermerk vom 5. Februar 1982 wurde den zugelassenen Vertretern von der Eingangsstelle telefonisch mitgeteilt, daß eine zweite Priorität nicht hinzugefügt werden könne.

IV. Am 10. März 1982 übermittelten die zugelassenen Vertreter der Eingangsstelle beglaubigte Abschriften beider Prioritätsunterlagen und erklärten in einem Begleitschreiben, daß sie auf ihr Schreiben vom 1. Februar 1982 keine Antwort erhalten hätten: sie gaben ferner an, die japanischen Patentanwälte hätten ihnen mitgeteilt, daß die zweite Priorität nur versehentlich nicht angegeben worden sei und derzeit diesbezüglich Beweismaterial zusammengetragen werde. Die zugelassenen Vertreter erklärten, daß sie weitere Angaben und Beweismittel liefern würden, sobald diese vorlägen, damit die Unrichtigkeit gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden könne.

V. Am 30. März 1982 erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, mit der der Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung kein Hinweis auf mehrere Prioritätsansprüche vorgelegen habe.

VI. Die zugelassenen Vertreter leichten mit Schreiben vom 11. Mai 1982 eine Beschwerde mit einer Begründung und Beweismittel in Form von eidesstattlichen Erklärungen ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VII. In ihrer Beschwerdeschrift bean-

Summary of Facts and Submissions

I. On 18 December 1981, a firm of professional representatives, practising in England, filed European patent application No. 81305962.3 on behalf of the appellants, acting on the written instructions of the appellants' Japanese patent attorneys. Priority was claimed, in accordance with these instructions, from a single national patent application filed in Japan on 25 December 1980.

II. By oversight, the Japanese patent attorneys' instructions to the professional representatives omitted to state that the appellants had ordered that priority should be claimed also from a second national patent application filed in Japan on 5 January 1981.

III. On 28 January 1982, the Japanese patent attorneys, having discovered the omission, immediately notified the professional representatives by telex. On 1 February 1982, the professional representatives wrote to the Receiving Section of the EPO asking whether it would be possible to claim a second priority date, but not alleging that any mistake had been made. According to a note in the file, on 5 January 1982 the professional representatives were informed by the Receiving Section, by telephone, that it was not possible to add a second priority.

IV. On 10 March 1982, the professional representatives sent to the Receiving Section certified copies of both sets of priority documents, alleging, in their accompanying letter, that they had not received a reply to their letter of 1 February 1982 and stating that they were informed by the Japanese patent attorneys that the second priority had been omitted purely as a result of a mistake and that evidence was being assembled to prove this. The professional representatives stated that they would supply further information and evidence as soon as it was available, so that the mistake could be corrected in accordance with Rule 88 EPC.

V. On 30 March 1982, the Receiving Section issued the decision under appeal, rejecting the request for correction on the ground that there was no reference to more than one claim of priority at the time of filing the application.

VI. Under cover of a letter dated 11 May 1982, the professional representatives filed a notice of appeal and a statement of grounds of appeal and evidence in the form of affidavits. The appeal fee was duly paid.

VII. In their notice of appeal, the

Exposé des faits et conclusions

I. Le 18 décembre 1981, un cabinet de mandataires agréés exerçant en Angleterre a déposé pour le compte des requérants la demande de brevet européen n° 81 305 962.3, agissant en l'occurrence d'après les instructions écrites des conseils en brevets japonais des requérants. Conformément à ces instructions, il a été revendiqué une priorité fondée sur un seule demande nationale de brevet déposée au Japon le 25 décembre 1980.

II. Les conseils en brevets japonais ont par inadvertance omis d'indiquer dans leurs instructions aux mandataires agréés que les requérants avaient demandé de revendiquer également la priorité d'une deuxième demande nationale de brevet déposée au Japon le 5 janvier 1981.

III. Le 28 janvier 1982, ayant constaté cette omission, les conseils en brevets japonais ont averti immédiatement par télex les mandataires agréés. Le 1^{er} février 1982, les mandataires agréés ont écrit à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets pour lui demander s'il était possible de revendiquer une deuxième date de priorité, sans toutefois faire valoir qu'une erreur avait été commise. Une note au dossier indique que, le 5 février 1982, les mandataires agréés ont été informés par téléphone par la Section de dépôt qu'il n'était pas possible d'ajouter une deuxième date de priorité.

IV. Le 10 mars 1982, les mandataires agréés ont adressé à la Section de dépôt des copies certifiées conformes des deux jeux de documents de priorité, accompagnés d'une lettre dans laquelle ils alléguaient qu'ils n'avaient pas reçu de réponse à leur lettre du 1^{er} février 1982 et qu'ils avaient été informés par les conseils en brevets japonais que la deuxième priorité avait été omise par simple erreur et que l'on s'occupait présentement de réunir les preuves nécessaires. Les mandataires agréés ont également déclaré qu'ils fourniraient dès que possible de nouvelles précisions ainsi que d'autres preuves, afin que l'erreur puisse être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE.

V. Le 30 mars 1982, la Section de dépôt a rendu la décision attaquée, par laquelle elle rejetait la requête en rectification au motif qu'il n'avait pas été revendiqué plus d'une priorité à la date de dépôt de la demande.

VI. Par lettre du 11 mai 1982, les mandataires agréés ont formé un recours contre cette décision, en déposant un mémoire exposant les motifs du recours et en produisant des preuves sous forme d'affidavits. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VII. Dans l'acte de recours, les

tragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Stattgabe des Berichtigungsantrags und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VIII. In ihrer Begründung gab die Beschwerdeführerin an, der Umstand, daß die zugelassenen Vertreter nicht angewiesen worden seien, die zweite Priorität zu beanspruchen, sei auf ein Versehen in der Kanzlei der japanischen Patentanwälte zurückzuführen, was auch aus den beiliegenden eidesstattlichen Erklärungen hervorgehe. Die diesbezüglichen Aktenaufzeichnungen seien nicht entsprechend einer von der Beschwerdeführerin im November 1981 schriftlich erteilten Anweisung zur Inanspruchnahme der zweiten Priorität geändert worden; diese Anweisung sei nicht an die Sekretärin weitergegeben worden, die mit der Abfassung des Schreibens an die zugelassenen Vertreter beauftragt gewesen sei und sich dabei nach den Aktenaufzeichnungen gerichtet habe; der Anwalt, der das Schreiben unterzeichnet habe, habe die Unterlassung nicht bemerkt. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß sie bemüht gewesen sei, den Fehler unverzüglich noch vor Veröffentlichung der Anmeldung zu berichtigen. Sie wies außerdem darauf hin, daß sie bei den entsprechenden nationalen Anmeldungen in Australien, Kanada und den USA die zweite Priorität hinzufügen dürfe.

IX. Aus der eidesstattlichen Erklärung des betreffenden japanischen Patentanwalts, der die dazugehörigen Unterlagen mit beglaubigten Übersetzungen beiliegen, geht hervor, daß ihm die Beschwerdeführerin tatsächlich die Anweisung gegeben hat, das Versehen in seiner Kanzlei vorgekommen ist und er erst am 28. Januar 1982, als er die schriftliche Anweisung der Beschwerdeführerin vom November 1981 unter den Papieren auf seinem Schreibtisch, nicht aber in der betreffenden Akte fand, festgestellt hat, daß die zweite Priorität nicht in Anspruch genommen worden war. Die Beweisstücke enthalten ferner die fernschriftliche Korrespondenz mit den zugelassenen Vertretern und den Patentanwälten, die die entsprechenden nationalen Anmeldungen in Australien, Kanada und den USA bearbeiten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPU und ist somit zulässig.

2. Die Juristische Beschwerdekammer mußte sich im vorliegenden Fall erstmals mit einem Antrag auf Berichtigung einer Prioritätserklärung befassen. Regel 88, Satz 1 EPU sieht in sehr allgemeinen Worten die Möglichkeit vor, auf Antrag Unrichtigkeiten in beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen zu

appellants requested cancellation of the decision under appeal, allowance of the request for correction and refund of the appeal fee.

VIII. In their statement of grounds the appellants alleged that, as was stated in the accompanying affidavits, the omission to instruct the professional representatives to claim the second priority was due to mistakes in the office of the Japanese patent attorneys. The relevant file record had not been amended to conform with written instructions to claim the second priority received from the appellants in November 1981; these instructions had not been given to the secretary who had to prepare the relevant letter of instructions to the professional representatives, which she had written according to the file record; and the attorney who had signed that letter had failed to spot the omission. The appellants contended that they had applied to correct the error promptly and before publication of the application. They also drew attention to the fact that they would be allowed to add the second priority for corresponding national applications in Australia, Canada and the USA.

IX. The affidavit evidence of the Japanese patent attorney concerned, which is accompanied by relevant documents and sworn translations thereof, establishes the facts as to the instructions given to him by the appellants and the making of the mistake in his office and that he only became aware of the failure to claim the second priority on 28 January 1982, when he found the appellants written instructions of November 1981 amongst papers on his desk and not in the relevant file. The evidence also includes exchanges of telex messages with the professional representatives and with patent attorneys handling the corresponding national applications in Australia, Canada and the USA.

Reasons for the decision

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

2. This is the first case in which the Legal Board of Appeal has had to consider a request for correction of a declaration of priority. Rule 88 EPC, first sentence, provides in very general terms for correction on request of mistakes in any document filed with the European Patent Office. A declaration claiming the priority

requérants ont demandé que la décision attaquée soit annulée, qu'il soit fait droit à la requête en rectification et que la taxe de recours soit remboursée.

VIII. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants ont allégué que, s'ils avaient omis de charger les mandataires agréés de revendiquer la deuxième priorité, cette omission, ainsi qu'il ressortait des *affidavits* joints au mémoire, était due à des erreurs commises par le cabinet des conseils en brevets japonais. Ils ont fait valoir que les indications figurant dans le dossier correspondant détenu par ce cabinet n'avaient pas été modifiées pour tenir compte des instructions écrites en vue de la revendication de la deuxième priorité, reçues des requérants en novembre 1981. Ces instructions n'avaient pas été transmises à la secrétaire qui devait préparer la lettre d'instructions destinée aux mandataires agréés, lettre que cette secrétaire avait rédigée conformément aux indications figurant dans le dossier. Enfin, l'omission en cause avait échappé à l'attention du conseil en brevets qui avait signé la lettre. Les requérants ont prétendu qu'ils avaient demandé immédiatement la rectification de l'erreur, et ce, avant la publication de la demande. Ils ont également fait observer qu'ils avaient le droit d'ajouter une deuxième priorité pour les demandes nationales correspondantes déposées en Australie, au Canada et aux Etats-Unis.

IX. Dans son *affidavit*, qui est accompagné des documents pertinents et de leur traduction par des traducteurs assermentés, le conseil en brevets japonais concerné prouve qu'effectivement des instructions lui ont été données par les requérants et qu'une erreur a été commise par son cabinet: il prouve également que ce n'est que le 28 janvier 1982, lorsqu'il a découvert sur son bureau, parmi d'autres papiers, des instructions écrites données par les requérants en novembre 1981, qui auraient dû normalement se trouver dans le dossier, qu'il s'est aperçu que l'on avait omis de revendiquer la deuxième priorité. Parmi les preuves figurent également des échanges de messages par télex avec les mandataires agréés ainsi qu'avec les conseils en brevets chargés des demandes nationales correspondantes en Australie, au Canada et aux Etats-Unis.

Motifs de la décision

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

2. Il s'agit du premier cas dans lequel la Chambre de recours juridique est saisie d'une requête en rectification d'une déclaration de priorité. La règle 88, 1^{ère} phrase de la CBE prévoit en termes très généraux la rectification, sur requête, d'erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets.

berichtigen. Wird die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch genommen, so muß der Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents eine entsprechende Erklärung enthalten (vgl. Regel 26(2)(g) EPÜ). Die Berichtigung eines Fehlers im Erteilungsantrag braucht nicht offensichtlich im Sinne von Regel 88, Satz 2 EPÜ zu sein, da es sich nicht um die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen handelt. Daraus ergibt sich, daß eine Unrichtigkeit, die eine Prioritätserklärung betrifft, nach Regel 88, Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann, sofern dem keine anderslautenden Bestimmungen des EPÜ oder übergeordneten Grundsätze entgegenstehen.

3. Das EPÜ enthält keine Bestimmung, die die Berichtigung von Fehlern bei Beanspruchung einer Priorität ausdrücklich verbietet.

Regel 41(2) EPÜ entbindet die Eingangsstelle des EPA von der Verpflichtung, den Anmelder zu unterrichten und ihm die Möglichkeit zur Beseitigung der Mängel zu geben, wenn die Formalprüfung ergibt, daß der Anmelder, der eine Priorität in Anspruch nimmt, den Tag oder Staat der früheren Anmeldung nicht angegeben hat. Auf der Münchner Diplomatischen Konferenz antwortete der Vorsitzende des Hauptausschusses I auf eine Frage der Delegation der FICPI, daß die unrichtige Angabe des Tags oder Staats der Erstanmeldung nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könne. Er wies darauf hin, daß der Hauptausschuß diese Ansicht teile (s. Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, S. 97, M/PR/I. Rdnr. 2242-43).

Nach Regel 41(3) EPÜ ist die Eingangsstelle des EPA verpflichtet, den Anmelder zu unterrichten und ihm Gelegenheit zur Berichtigung zu geben, wenn die Prüfung ergibt, daß der bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung genannte erste Anmeldetag um mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung liegt.

Daraus ergibt sich, daß die Sonderbestimmungen der Regel 41 EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden können, daß sie die Berichtigung von Unrichtigkeiten bei der Inanspruchnahme von Prioritäten ausschließen. Es gibt keine anderen Bestimmungen des EPÜ, die für diesen Sachverhalt in irgendeiner Weise maßgeblich wären.

4. Es stellt sich die Frage, ob die Pariser Verbandsübereinkunft, wenn sie auch hier nicht unmittelbar angewandt werden kann (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 15/80 vom 11. Juni 1981, Amtsblatt EPA 1981, S. 213), indirekt maßgebende Fristen für die Inanspruchnahme von Prioritäten vorschreibt. Artikel 4 D(1) PVÜ schreibt vor, daß jedes Land

of an earlier application has to be included in the request for grant of a European patent (cf. Rule 26(2)(g) EPC). Correcting a mistake in the request for grant does not have to be obvious within the meaning of Rule 88 EPC, second sentence, since it does not concern a description, claims or drawings. It follows that a mistake concerning a declaration of priority may be corrected under Rule 88 EPC, first sentence, unless there are any other provisions of the EPC or any overriding principles which exclude such correction.

3. Nothing in the EPC expressly prohibits correction of mistakes made when claiming priority.

Rule 41(2) EPC relieves the Receiving Section of the EPO of any obligation to inform the applicant, and to give him the opportunity to remedy the deficiencies, if the examination as to formal requirements reveals that the applicant, while claiming priority, has omitted to indicate the date or State of first filing. At the Munich Diplomatic Conference, the Chairman of Main Committee I, in answer to a question put by the FICPI delegation, said that an incorrect indication of the date or State of first filing could be corrected in accordance with Rule 88 EPC. He pointed out that the Main Committee shared this view: Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the Setting-up of a European System for the Grant of Patents, page 92, M/PR/I, paras 2242-3.

Rule 41(3) EPC obliges the Receiving Section of the EPO to inform an applicant, and gives an opportunity for correction, if the examination reveals that the date of first filing given on filing the European patent application precedes the date of filing by more than one year.

It follows that the special provisions of Rule 41 EPC cannot be interpreted as excluding correction of mistakes made when claiming priority. No other provisions of the EPC appear to be relevant to the matter in any way.

4. The question arises whether, even though the Paris Convention may not be applied directly (cf. decision of the Legal Board of Appeal of 11 June 1981 in Case No. J 15/80, Official Journal EPO 1981, 230), it has the indirect effect of imposing relevant time limits on claiming priority. Article 4 D(1) of that Convention prescribes that each country shall determine the latest date on which

La requête en délivrance d'un brevet européen doit contenir une déclaration revendiquant la priorité d'une demande antérieure (cf. règle 26(2)(g) CBE). Du fait que la rectification d'une erreur dans la requête en délivrance ne porte ni sur la description, ni sur les revendications, ni sur les dessins, elle ne doit pas s'imposer à l'évidence au sens de la règle 88, 2ème phrase de la CBE. Il s'ensuit qu'une erreur relative à une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88, 1ère phrase de la CBE, sauf disposition contraire de la CBE ou primauté de principes absolus excluant une telle rectification.

3. Rien dans la CBE n'interdit expressément la rectification d'erreurs commises dans une déclaration de priorité.

La règle 41, paragraphe 2 de la CBE dispose que la Section de dépôt de l'Office européen des brevets n'est pas tenue de signaler au demandeur les irrégularités constatées et de lui donner la possibilité d'y remédier, si l'examen quant à certaines irrégularités fait apparaître que le demandeur qui revendique la priorité a omis d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt. Lors de la Conférence diplomatique de Munich, le Président du Comité principal I a précisé, en réponse à une question posée par la délégation de la FICPI, qu'une erreur concernant la date ou le pays du premier dépôt pouvait être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE. Il a constaté que le Comité principal partageait son point de vue: cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets, p. 100, Doc. M/PR/I, points 2242 et 2243.

La règle 41, paragraphe 3 de la CBE fait obligation à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets d'informer le demandeur et de lui donner la possibilité de procéder à une rectification, si l'examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date de dépôt de cette demande.

Il s'ensuit que les dispositions particulières de la règle 41 de la CBE ne peuvent pas être interprétées comme excluant la rectification d'erreurs commises dans la déclaration de priorité. Il ne semble pas qu'il existe dans la CBE d'autres dispositions susceptibles de s'appliquer à ce cas de quelque manière que ce soit.

4. La question se pose de savoir si la Convention de Paris, tout en n'étant pas applicable directement (cf. décision de la Chambre de recours juridique du 11 juin 1981, n° J 15/80, Journal officiel de l'OEB n° 7/1981, p. 213) a pour effet indirect d'imposer des délais pour la revendication de priorité. L'article 4 D-1) de cette convention dispose que chaque pays déterminera à quel moment, au

bestimmt, bis wann die Prioritäts-erklärung spätestens abgegeben werden muß: Artikel 4 D(2) schreibt vor, daß die Angaben zu der Erklärung in die Veröffentlichungen der zuständigen Behörde, insbesondere in die Patenturkunden und die zugehörigen Beschreibungen, aufzunehmen sind. Bodenhausen hat darauf hingewiesen, daß "das Unterbleiben dieser Veröffentlichung das Prioritätsrecht jedoch nicht aufhebt (Actes de Washington, S. 307)" (s. *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention, BIRPI 1968, S.49, Buchst. f).

Einige Länder lassen es zu, daß die Prioritätserklärung nach dem Tag der Einreichung der Anmeldung, auf die sie sich bezieht, gemacht wird. Es gibt also in der Pariser Verbandsübereinkunft keinen übergeordneten Grundsatz im Sinne einer Frist, der bei Prioritätserklärungen einer nachträglichen Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ entgegensteht.

5. Entsprechend der Auffassung, die die Juristische Beschwerdekammer in der Sache J 08/80 (Amtsblatt des EPA 1980, S. 293) vertreten hat, liegt für die Zwecke der Regel 88 EPÜ bei einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage eine Unrichtigkeit vor, wenn die Unterlage nicht die wahre Absicht desjenigen wiedergibt, in dessen Namen sie eingereicht worden ist. Eine Berichtigung kann auch in Form einer Hinzufügung erfolgen.

6. Bevor jedoch das Amt einem Antrag auf Berichtigung stattgeben kann, muß es sich davon überzeugen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin diese besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte. In Fällen wie diesem, in denen die Unrichtigkeit nicht klar auf der Hand liegt, ist die Beweisführung schwierig. Im vorliegenden Fall jedoch ist die Beweisführung ausführlich und eindeutig und durch Unterlagen belegt. Die Juristische Beschwerdekammer hält sie für überzeugend.

7. Im vorliegenden Fall geht die Absicht der Anmelderin, auch die zweite Priorität in Anspruch zu nehmen, aus den schriftlichen Anweisungen an die japanischen Patentanwälte vom 9. November 1981, die laut Eingangsstempel am folgenden Tag dort eingegangen sind, klar hervor. Die Anweisungen sind in den umfassenden Unterlagen enthalten, die zusammen mit den eidesstattlichen Erklärungen eingereicht worden sind.

8. Wie es in der Kanzlei der japanischen Patentanwälte zu dem Versehen gekommen ist, wird einleuchtend erklärt. Es geht ferner klar hervor, daß die Beschwerdeführerin, die japanischen Patentanwälte und die zugelassenen Vertreter unverzüglich tätig geworden sind, um die Unrichtigkeit zu berichtigen.

the declaration of priority must be made and Article 4 D(2) provides that particulars of the declaration shall be published in the publications of the competent authority, in particular in the patent specification. *Bodenhausen* has pointed out that "lack of such publication will not, however, invalidate the right of priority (Actes de Washington, page 307)": *Bodenhausen*, Guide to the Application of the Paris Convention, BIRPI 1968, 49, para. (f).

Some countries do in fact permit a declaration of priority to be made after the date of filing of the application to which it relates. It is clear, therefore, that there is no overriding principle of a time limit in the Paris Convention which might conflict with retrospective correction under Rule 88 EPC of a mistake in a declaration of priority.

5. As the Legal Board of Appeal has previously held in Case No. J 08/80 (Official Journal EPO, 1980, 293), for the purposes of Rule 88 EPC, a mistake may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. Correction can take the form of adding omitted matter.

6. However, 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. In cases, such as the present, where the making of the alleged mistake is not self-evident, the burden of proving the facts is a heavy one. The evidence in this case is detailed and clear and well supported by documents. The Legal Board of Appeal finds it convincing.

7. In the present case, the applicants' intention to claim the second priority is clear from the written instructions to the Japanese patent attorneys dated 9 November 1981 and stamped as having been received by them on the following day. These instructions are included in the comprehensive documentation which accompanies the affidavit evidence filed.

8. The way in which the mistake was made in the Japanese patent attorneys' office is clearly explained. It is also evident that the appellants, the Japanese patent attorneys and the professional representatives all acted promptly to rectify the mistake.

plus tard, la déclaration de priorité devra être effectuée, et l'article 4 D-2) que les indications figurant dans la déclaration de priorité seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. *Bodenhausen* a souligné que "l'absence d'une telle publication" (c'est-à-dire de la mention de ces indications) "n'invalidera toutefois pas le droit de priorité (Actes de Washington, page 307)": *Bodenhausen*, Guide d'application de la Convention de Paris, BIRPI 1968, p. 49, paragraphe (f).

En fait, certains pays autorisent parfaitement qu'une déclaration de priorité soit faite après la date de dépôt de la demande à laquelle elle se rapporte. Il est clair par conséquent que la Convention de Paris n'édicte en matière de délai aucun principe absolu qui excluerait la possibilité de rectifier rétroactivement une erreur dans une déclaration de priorité, en application de la règle 88 de la CBE.

5. Ainsi que la Chambre de recours juridique l'a antérieurement fait ressortir dans l'affaire n° J 08/80 (Journal officiel de l'OEB n° 9/1980, p. 293), il devrait au sens de la règle 88 de la CBE y avoir une erreur dans une pièce soumise à l'Office européen des brevets lorsque cette pièce ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée. La rectification peut consister à ajouter ce qui a été omis.

6. Mais avant de pouvoir donner suite à une requête en rectification d'une erreur, l'Office doit s'être assuré qu'il y a effectivement erreur, et savoir en quoi consiste l'erreur et comment la rectification doit être faite. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'erreur alléguée n'est pas évidente, les exigences les plus grandes sont posées en ce qui concerne la charge de la preuve. Or, dans le cas d'espèce, les preuves apportées sont claires et précises, et bien étayées par les documents fournis à l'appui. La Chambre de recours juridique estime que ces preuves sont convaincantes.

7. Dans le cas d'espèce, l'intention des demandeurs, qui était de revendiquer une deuxième priorité, ressort à l'évidence des instructions écrites qu'ils ont adressées aux conseils en brevets japonais le 9 novembre 1981 et sur lesquelles la date de réception au cabinet, en l'occurrence la date du jour suivant, a été apposée au tampon. Ces instructions font partie de la documentation détaillée accompagnant les preuves produites sous forme d'affidavits.

8. Des explications claires sont fournies sur la manière dont l'erreur a été commise au cabinet des conseils en brevets japonais. Il est en outre évident que les requérants, les conseils en brevets japonais et les mandataires agréés ont tous agi immédiatement pour rectifier l'erreur.

9. Das Interesse der Öffentlichkeit ist nicht gefährdet, wenn die Berichtigung der Unrichtigkeit zugelassen wird. Die Anmeldung wurde zwar am 14. Juli 1982 veröffentlicht, die Druckschrift enthält jedoch auf dem Deckblatt einen Hinweis darauf, daß ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ im Hinblick auf die Hinzufügung eines zweiten Prioritätsanspruchs gestellt worden sei. Eine entsprechende Mitteilung wurde auch auf einem Einlegeblatt zusammen mit dem Europäischen Patentblatt Nummer 82-28 vom 14. Juli 1982 veröffentlicht. Auch der Recherchenbericht kann nicht als irreführend angesehen werden, weil der zweite Prioritätsanspruch zeitlich nach dem ersten Anspruch liegt.

10. Die angefochtene Entscheidung ist getroffen worden, ohne die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Unrichtigkeiten nach Regel 88 EPÜ bei der Benennung von Staaten (Sachen J 08/80, Amtsblatt des EPA 1980, S. 293; J 04/80, Amtsblatt des EPA 1980, S. 351; J 12/80, Amtsblatt des EPA 1981, S. 143; J 03/81, Amtsblatt des EPA 1982, S. 100) zu berücksichtigen. Sie hat die Erfordernisse der Regel 88 EPÜ nicht in Betracht gezogen und muß daher aufgehoben werden.

11. Die zugelassenen Vertreter hatten in ihrem Schreiben vom 10. März 1982 angegeben, daß sie zur Stützung ihres Antrags auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ Angaben und Beweismittel vorlegen würden. Die angefochtene Entscheidung erging am 30. März 1982, also noch bevor die Beschwerdeführerin hinreichend Gelegenheit gehabt hatte, die Angaben und Beweismittel vorzulegen, die in diesem Fall aus Japan übermittelt werden mußten. Artikel 114(2) EPÜ stellt es dem EPA anheim, Tatsachen und Beweismittel, die verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Rechtzeitig vorgelegte Tatsachen und Beweismittel müssen jedoch berücksichtigt werden. Im vorliegenden Fall war die Eingangsstelle davon unterrichtet worden, daß Angaben und Beweismittel vorgelegt würden, sobald sie zur Verfügung stünden. Die Eingangsstelle hätte entweder eine Frist für die Vorlage festsetzen oder angemessene Zeit warten können. Sie hat weder das eine noch das andere getan; die angefochtene Entscheidung war also verfrüht. Demnach liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor, so daß es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle

9. There can be no danger to the public interest if correction of the mistake is allowed. Although the application was published on 14 July 1982, the specification included on its front page a warning that a request had been made for correction under Rule 88 EPC for the purpose of adding the second priority claim. The same information was published as an annex to the European Patent Bulletin No. 82-28 dated 14 July 1982. Furthermore, the search report cannot be regarded as misleading, because the second priority claim is of later date than the first.

10. The decision under appeal was made without any reference to the established case law of the Legal Board of Appeal relating to correction of mistakes under Rule 88 EPC in designation of Contracting States (Cases Nos. J 08/80, Official Journal EPO 1980, 293; J 04/80, Official Journal EPO 1980, 351; J 12/80, Official Journal EPO 1981, 143; J 03/81, Official Journal EPO 1982, 100). It did not take into consideration the requirements of Rule 88 EPC and, therefore, it must be set aside.

11. The professional representatives indicated in their letter of 10 March 1982 that they would be submitting information and evidence in support of their request for correction of a mistake under Rule 88 EPC. The decision under appeal was given on 30 March 1982 before the appellants had had a reasonable opportunity to submit the information and evidence, which, in the circumstances, had to be sent from Japan. Article 114(2) EPC gives the EPO a discretion to disregard facts or evidence which are not submitted in due time. However, facts or evidence which are submitted in due time must be considered. In the present case, the Receiving Section had been informed that information and evidence would be submitted as soon as it was available. The Receiving Section could either have fixed a time limit for the submission or waited for a reasonable time. It did neither and, therefore, the decision under appeal was issued prematurely. It follows that there was a substantial procedural violation, within the meaning of Rule 67 EPC, which makes it equitable to order reimbursement of the appeal fee.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section

9. L'intérêt des tiers ne pourrait être mis en danger si la rectification de l'erreur était autorisée. Bien que la demande ait été publiée le 14 juillet 1982, il n'était pas moins signalé sur la première page de la publication qu'une requête en rectification avait été présentée et application de la règle 88 de la CBE, et vue d'ajouter la deuxième revendication de priorité. La même information a fait l'objet d'une annexe encartée dans le Bulletin européen des brevets n° 82-28 en date du 14 juillet 1982. En outre, le rapport de recherche ne peut être considéré comme faussé, étant donné que la deuxième revendication de priorité porte sur une demande postérieure à celle sur laquelle se fonde la première revendication de priorité.

10. La décision attaquée a été rendue sans aucune référence à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs, en application de la règle 88 de la CBE, dans la désignation des Etats contractants (voir les décisions rendues dans les affaires n°s J 08/80, J 04/80, J 12/80 et J 03/81 et respectivement publiées au Journal officiel de l'OEB n°s 9/1980, p. 293, 10/1980, p. 351, 5/1981, p. 143 et 3/1982, p. 100). La décision n'a pas tenu compte des conditions énoncées à la règle 88 de la CBE elle doit donc être annulée.

11. Les mandataires agréés ont indiqué dans leur lettre du 10 mars 1982 qu'ils avaient l'intention de fournir des informations et de produire des preuves à l'appui de leur requête en rectification d'une erreur présentée en application de la règle 88 de la CBE. La décision attaquée a été rendue le 30 mars 1982, avant que les requérants aient eu la possibilité véritable de fournir ces informations et de produire ces preuves qui, en l'espèce, devaient être envoyées du Japon. L'article 114, paragraphe 2 de la CBE dispose que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Par contre, les faits invoqués ou les preuves produites en temps utile doivent être pris en considération. Dans le cas d'espèce, il avait été indiqué à la Section de dépôt que les informations et les preuves en cause lui seraient fournies dès qu'elles seraient disponibles. La Section de dépôt aurait pu soit impartir un délai pour la production de ces éléments, soit surseoir à sa décision pendant un laps de temps raisonnable. Du fait qu'il n'a été fait usage d'aucune de ces deux possibilités, la Chambre considère que la décision attaquée a été rendue prématurément. Il s'ensuit qu'il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, en raison de quoi il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de

des Europäischen Patentamts vom 30. März 1982 wird aufgehoben.

2. Es wird angeordnet, daß der mit der europäischen Patentanmeldung Nummer 81305962.3 eingereichte Erteilungsantrag in der Weise berichtigt wird, daß ein Hinweis auf die japanische Patentanmeldung Nr. 4 vom 5. Januar 1981 in Feld VII auf Seite 2 des Erteilungsantrags hinzugefügt wird.

3. Es wird angeordnet, daß die Beschwerdegebühr an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt wird.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
23. Juli 1982
J 07/82***

Anmelder: Cataldo, T. R.

Stichwort: "Wegfall des Hindernisses/Cataldo"

EPÜ Artikel 113(1), 114(1), 122;
Regeln 67, 78(2)
PCT Artikel 22(1)

"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand" — "Wegfall des Hindernisses" — "Stützung der Entscheidung auf einen Grund, zu dem sich die Beteiligten nicht äußern konnten" — "wesentlicher Verfahrensmangel" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

I. Regel 78(2) letzter Satz EPÜ, wonach die Zustellung mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird, ist für die Zwecke des Artikels 122 EPÜ nicht auf Fälle anzuwenden, in denen der Eingang einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPU zur Bestimmung des Zeitpunkts maßgeblich ist, zu dem ein der Einhaltung einer Frist entgegenstehendes Hindernis weggefallen ist. In diesen Fällen ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Eingangs beim Anmelder maßgeblich.

II. Wenn eine Entscheidung das Vorbringen eines Beteiligten nicht berücksichtigt und auf einen Grund gestützt wird, zu dem sich der Beteiligte nicht äußern konnte, liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor.

III. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach Regel 67 EPÜ auch dann angeordnet werden, wenn sie nicht beantragt worden ist, sofern die in dieser Regel dafür genannten Bedingungen erfüllt sind.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 6. September 1979 reichte der Beschwerdeführer in den Vereinigten Staaten von Amerika die internationale Anmeldung Nr. 79901231.5 nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Pa-

of the European Patent Office dated 30 March 1982 is set aside.

2. It is ordered that the request for grant form filed on European Patent Application No. 81305962.3 is to be corrected by adding a reference to Japanese Patent Application No. 4 of 5 January 1981 in field VII of page 2 thereof.

3. It is ordered that the appeal fee be reimbursed to the appellants.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
23 July 1982
J 07/82***

Applicant: Cataldo, T. R.

Headword: "Cause of non-compliance/Cataldo"

EPC Articles 113(1), 114(1), 122;
Rules 67, 78(2)
PCT Article 22(1)

"Re-establishment of rights" — "cause of non-compliance with the time limit" — "Decision based on ground on which party had no opportunity to present his comments" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. The provisions of Rule 78(2) EPC, last sentence, which deem postal notifications to have been made when despatch has taken place, do not apply in a case in which the receipt of a notification under Rule 69(1) EPC is relevant to the question when the cause of non-compliance with a time limit has been removed, for the purposes of Article 122 EPC. In such a case, the significant date is the date of actual receipt by the applicant.

II. If a decision does not take into account arguments submitted by a party and is based on a ground on which the party had no opportunity to present his comments, this is a substantial procedural violation.

III. Reimbursement of the appeal fee may be ordered pursuant to Rule 67 EPC, even though reimbursement has not been applied for, if the conditions laid down in that rule are fulfilled.

Summary of Facts and Submissions

I. On 6 September 1979, the appellant filed International Application No. 79901231.5 under the Patent Cooperation Treaty in the United States of America, claiming priority from an application for a US national patent filed on 6

l'Office européen des brevets en date du 30 mars 1982 est annulée.

2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 81 305 962.3 sera rectifiée par adjonction d'une référence à la demande de brevet japonais n° 4 du 5 janvier 1981, sous la rubrique VII, page 2 du formulaire de requête en délivrance.

3. La taxe de recours sera remboursée aux requérants.

**Decision de la Chambre de
recours juridique du
23 juillet 1982
J 07/82***

Demandeur: Cataldo, T. R.

Référence: "Inobservation d'un délai pour cause d'empêchement-Cataldo"

Articles 113(1), 114(1), 122; règles 67 et 78(2) de la CBE
Article 22.1) du PCT

"Restitutio in integrum" — "Inobservation d'un délai pour cause d'empêchement" — "Décision fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position" — "Vice substantiel de procédure" — "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. Les dispositions de la règle 78(2), dernière phrase de la CBE qui prévoient que les significations sont réputées faites dès lors que la remise à la poste a eu lieu ne s'appliquent pas dans le cas où la date de réception d'une notification prévue à la règle 69(1) de la CBE est décisive pour la question de savoir, aux fins de l'article 122 de la CBE, à quel moment l'empêchement d'observer un délai a cessé. Dans un tel cas, la date déterminante est celle de la réception effective par le demandeur.

II. Il y a vice substantiel de procédure lorsqu'une décision ne prend pas en considération les arguments avancés par une partie et est fondée sur un motif au sujet duquel la partie concernée n'a pu prendre position.

III. Le remboursement de la taxe de recours peut être ordonné en application de la règle 67 de la CBE, même lorsque ce remboursement n'a pas été demandé, si les conditions énoncées dans cette règle sont réunies.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 6 septembre 1979, le requérant a déposé aux Etats-Unis au titre du PCT la demande internationale n° 79 901 23 1.5 dans laquelle il revendiquait la priorité d'une demande de brevet national américain déposée le 6