

dium am 27. April 1978 erlassene und vom Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation mit Beschluß vom 3. Juni 1978 genehmigte Verfahrensordnung der Juristischen Beschwerdekammer außer Kraft.

Geschehen zu Den Haag am 4. Juni 1980

Für das in Regel 10 Absatz 2 erwähnte Präsidium  
Der Vorsitzende  
J. B. van Benthem

Legal Board of Appeal, adopted by the authority referred to in Rule 10, paragraph 2, on 27 April 1978, and approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation by a Decision of 3 June 1978, shall cease to have effect.

Done at The Hague, 4 June 1980

For the authority referred to in Rule 10, paragraph 2  
The Chairman  
J. B. van Benthem

juridique adopté le 27 avril 1978 par l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2 et approuvé par une décision du Conseil d'administration de l'Office européen des brevets en date du 3 juin 1978 est abrogé.

Fait à La Haye, le 4 juin 1980

Par l'instance prévue à la règle 10, paragraphe 2  
Le Président  
J. B. van Benthem

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

### Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 18. Oktober 1982 J 13/82\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglied: P. Ford  
Mitglied: L. Gotti Porcinari

Anmelderin: General Datacomm Industries, Inc.

Stichwort: "Berichtigung der Beschreibung / General Datacomm"

EPÜ Artikel 78(1)(b). Regel 88 "Berichtigung von Unrichtigkeiten" — "Anhang zur Beschreibung"

#### Leitsatz

I. Regel 88 Satz 2 EPÜ schreibt vor, eine Berichtigung der Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung müsse derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Dieses Erfordernis ist dann nicht erfüllt, wenn der zu berichtigende Fehler in einer Auslassung besteht und der ausgelassene Sachverhalt zu dem Zeitpunkt, an dem der Berichtigungsantrag eingeht, auch in den beim EPA eingereichten Prioritätsunterlagen fehlt.

II. Die Tatsache, daß der ausgelassene Sachverhalt bei der betreffenden nationalen Behörde für gewerblichen Rechtsschutz vorliegt und eine Kopie davon im Besitz des Vertreters der Anmelderin war, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Am 12. Januar 1982 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin die europäische Patentanmeldung Nr. 82300154.0 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 12. Januar 1981 eingereichten US-Patentanmeldung ein.

II. Am 29. Januar 1982 reichte der Vertreter der Anmelderin bei der Eingangsstelle einen "Anhang" in dreifacher Aus-

\*Übersetzung

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

### Decision of the Legal Board of Appeal dated 18 October 1982 J 13/82\*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Member: P. Ford  
Member: L. Gotti Porcinari

Applicant: General Datacomm Industries, Inc.

Headword: "Correction of description / General Datacomm"

EPC Article 78(1)(b); Rule 88 "Correction of mistakes" — "Appendix to description"

#### Headnote

I. Rule 88, second sentence, EPC requires that a correction to the description filed on a European patent application must be obvious, in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction. This requirement is not satisfied in a case in which the mistake to be corrected consists of an omission and the omitted matter is also missing from priority documents filed with the EPO, at the time when the request for correction is received.

II. The facts that the omitted matter is on file at the national industrial property office concerned and that a copy of it was in the possession of the applicant's representative, are, in this respect, without significance.

#### Summary of Facts and Submissions

I. On 12 January 1982, European patent application No. 82300154.0 was filed by the appellant's representative, claiming priority from an application for a US national patent filed on 12 January 1981.

II. On 29 January 1982, the applicant's representative sent to the Receiving Section three copies of an "Appendix"

\* Official text

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

### Décision de la Chambre de recours juridique du 18 octobre 1982 J 13/82\*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membre: P. Ford  
Membre: L. Gotti Porcinari

Demanderesse: General Datacomm Industries, Inc.

Référence: "Correction dans la description / General Datacomm"

Article 78(1)(b), règle 88 de la CBE "Correction d'erreurs" — "Annexe à la description"

#### Sommaire

I. La règle 88, deuxième phrase de la CBE dispose qu'une rectification portant sur la description déposée au titre d'une demande de brevet européen doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Cette condition n'est pas remplie dans le cas où l'erreur à rectifier consiste en une omission et où la partie omise fait également défaut, à la date de la réception de la requête en rectification, dans les documents de priorité déposés auprès de l'OEB.

II. Il importe peu, dès lors, que la partie omise figurât au dossier archivé à l'Office national de la propriété industrielle qui avait reçu le dépôt antérieur et que le mandataire de la demanderesse en défit une copie.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le mandataire de la requérante a déposé le 12 janvier 1982 la demande de brevet européen n° 82300154.0, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis le 12 janvier 1981.

II. Le mandataire de la requérante a fait parvenir à la Section de dépôt, le 29 janvier 1982, trois copies d'une "annexe"

\* Traduction

fertigung ein, der aus 14 Seiten Computerausdruck bestand, die in der eingereichten Fassung der Beschreibung ausgelassen worden waren.

III. Am 5. Februar 1982 wurde eine beglaubigte Abschrift der US-Patentanmeldung Nr. 224339 vom 1. Dezember 1981 eingereicht. Die beglaubigte Abschrift enthielt keinerlei "Anhang".

IV. Die Eingangsstelle teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 17. Februar 1982 mit, daß der "Anhang" nicht als Änderung zugelassen werden könne, da er vor Erhalt des Recherchenberichts (Regel 86(1) EPÜ) eingereicht worden sei.

V. Am 24. März 1982 erwiderte die Beschwerdeführerin, daß der "Anhang" bei der Beschreibung versehentlich weggelassen worden sei und seine Nachreichung keine Änderung im Sinne des Artikels 123(2) und der Regel 86(1) EPC darstelle. Das Amt wurde ferner darauf hingewiesen, daß der am 29. Januar 1982 eingereichte "Anhang" mit dem in den Prioritätsunterlagen enthaltenen identisch sei.

Es wurde ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ gestellt.

VI. Am 6. April 1982 erließ die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung, mit der sie den Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurückwies, daß der auf Seite 27 der Beschreibung erwähnte "Anhang" zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zwar ersichtlich gefehlt habe, daß aber nicht offensichtlich gewesen sei, worin die Berichtigung bestehen sollte. Auch sei dieser Anhang entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin nicht in der am 5. Februar 1982 im Amt eingegangenen beglaubigten Abschrift der US-Prioritätsunterlagen enthalten gewesen.

VII. Am 2. Juni 1982 hat der Vertreter der Beschwerdeführerin Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist fristgerecht entrichtet worden. In der am 29. Juli 1982 eingereichten Begründung heißt es, daß Regel 88 EPC anzuwenden sei, weil sich aus den Unterlagen offensichtlich ergebe, daß der "Anhang" weggelassen worden sei. Daß sich der "Anhang" zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung im Büro des Vertreters befunden hatte, wird durch eine eidesstattliche Erklärung des für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Angestellten bestätigt. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Tatsache, daß der "Anhang" tatsächlich beim US-Patentamt vorgelegen habe, auch wenn er nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung beim EPA eingereicht worden sei, sei für die Zwecke der Regel 88 EPÜ ausreichend. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

consisting of 14 sheets of computer print-out which had been omitted from the description as filed.

III. On 5 February 1982, a certified copy of US Patent application No. 224339 of 1 December 1981 was filed. The certified copy did not include any "Appendix".

IV. By letter dated 17 February 1982, the Receiving Section informed the appellant that the "Appendix" could not be accepted as an amendment since it was filed prior to the receipt of the search report (Rule 86(1) EPC).

V. On 24 March 1982, the appellant replied submitting that the "Appendix" had been inadvertently omitted from the description and that its late filing did not constitute an amendment in the sense of Article 123(2) and Rule 86(1) EPC. The attention of the Office was also drawn to the fact that the "Appendix" sent on 29 January 1982 was identical to that included in the priority documents.

Correction in accordance with Rule 88 EPC was requested.

VI. On 6 April 1982, the Receiving Section issued the decision under appeal, rejecting the request for correction on the grounds that on the date of filing of the application it was evident that the "Appendix" mentioned on page 27 of the description was missing but that it was not obvious what the correction should have been. Furthermore, contrary to the appellant's assertion, this Appendix was not included in the certified copy of the US priority documents, received on 5 February 1982.

VII. On 2 June 1982, the appellant's representative filed a notice of appeal against the decision of the Receiving Section. The appeal fee was duly paid. In the statement of grounds, filed on 29 July 1982, it was submitted that Rule 88 EPC is applicable because it appears obvious from the documents that the "Appendix" had been omitted. The fact that the "Appendix" was in the representative's office at the time of filing the European patent application, was verified by a sworn declaration from the clerk responsible for the filing of the application. The appellant contends that as the "Appendix" was actually on file at the U.S. Patent Office, even though it was not filed with the EPO at the date of filing the European patent application, this was sufficient for the purposes of Rule 88 EPC. The appellant requested that the decision of the Receiving Section should be cancelled and that the appeal fee should be reimbursed.

composée de quatorze feuilles imprimées par ordinateur, qui avait été omise dans la description telle que déposée.

III. Une copie certifiée conforme de la demande de brevet américaine n° 224339 du 1<sup>er</sup> décembre 1981 a été déposée le 5 février 1982. Cette copie ne comportait aucune "annexe".

IV. Par une correspondance en date du 17 février 1982, la Section de dépôt a informé la requérante que l'"annexe" ne pouvait être acceptée en tant que modification, du fait qu'elle avait été déposée avant la réception du rapport de recherche (règle 86(1) de la CBE).

V. La requérante a répliqué le 24 mars 1982 en alléguant que l'"annexe" avait été omise par inadvertance dans la description et que son dépôt tardif ne constituait pas une modification au sens de l'article 123(2) et de la règle 86(1) de la CBE. Elle a en outre attiré l'attention de l'Office sur le fait que l'"annexe" qu'elle lui avait fait parvenir le 29 janvier 1982 était identique à celle qui figurait dans les documents de priorité.

La requérante a présenté une requête en rectification en vertu de la règle 88 de la CBE.

VI. La Section de dépôt a rendu le 6 avril 1982 la décision entreprise, par laquelle elle a rejeté la requête en rectification au motif que s'il était manifeste, à la date du dépôt de la demande, que l'"annexe" mentionnée à la page 27 de la description avait été omise, l'objet de la rectification ne s'imposait pas à l'évidence. En outre, contrairement aux allégations de la requérante, cette "annexe" ne figurait pas dans la copie certifiée conforme des documents de priorité américains reçue le 5 février 1982.

VII. Le mandataire de la requérante a formé un recours le 2 juin 1982 contre la décision de la Section de dépôt. La taxe de recours a dûment été acquittée. L'exposé des motifs déposé le 29 juillet 1982 conclut que la règle 88 de la CBE est applicable car il résulterait à l'évidence des documents fournis que l'"annexe" avait été omise. En outre, le fait que l'"annexe" se trouvait en possession du cabinet du mandataire au moment du dépôt de la demande de brevet européen serait prouvé par la déclaration qu'a faite sous la foi du serment l'employé que le mandataire avait chargé de ce dépôt. Bien que l'"annexe" n'ait pas été versée au dossier de la demande de brevet européen lors du dépôt de celle-ci auprès de l'OEB, le fait que cette "annexe" figure effectivement au dossier archivé à l'Office des brevets des Etats-Unis suffirait, selon la requérante, pour que les conditions énoncées à la règle 88 de la CBE soient considérées comme remplies. La requérante demande que soit annulée la décision de la Section de dépôt et la taxe de recours remboursée.

**Entscheidungsgründe**

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

2. Die Juristische Beschwerdekammer hat in einer früheren Entscheidung in der Sache Nr. J 08/80 vom 18. Juli 1980 (Amtsblatt des EPA 1980, Seite 293) festgestellt, daß auch eine Auslassung ein Fehler im Sinne der Regel 88 EPÜ sein kann.

3. Ein "Anhang" wie der in der vorliegenden Beschwerde behandelte ist als Teil der Beschreibung nach Artikel 78(1)b EPÜ anzusehen.

4. Die Berichtigung der Beschreibung ist in Regel 88 Satz 2 EPÜ geregelt, wo ausdrücklich auf diese Möglichkeit hingewiesen wird und die Bedingungen vorgeschrieben sind, unter denen sie vorgenommen werden kann. Insbesondere muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

5. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Zwar enthält die Beschreibung auf Seite 27, Zeilen 16 bis 23 einen Hinweis auf ein "Programm ...", das im Anhang zu dieser Anmeldung beschrieben ist, es ist jedoch nicht unmittelbar ersichtlich, daß es sich bei der fehlenden Unterlage unbestreitbar um den am 29. Januar 1982 eingereichten "Anhang" handelt. Der "Anhang", der Teil der Prioritätsunterlagen war, lag dem EPA nicht vor. Die Tatsache, daß der "Anhang" beim US-Patentamt vorlag und eine Kopie davon im Besitz des Vertreters der Beschwerdeführerin war, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.

6. Da die Bedingungen für die Anwendung der Regel 88 EPÜ nicht erfüllt sind, muß die Entscheidung der Eingangsstelle bestätigt werden.

7. Da die Beschwerde abgewiesen wird, kann eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden.

**Aus diesen Gründen****wird wie folgt entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 6. April 1982 und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden abgewiesen.

**Reasons for the Decision**

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

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 mistakes within the meaning of Rule 88 EPC can consist of omissions.

3. An "Appendix" of the kind with which this appeal is concerned must be regarded as part of the description, according to Article 78(1)(b) EPC.

4. Correction of the description is dealt with in Rule 88, second sentence, EPC, which expressly refers to such a possibility and prescribes conditions under which correction may be permitted. In particular, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

5. This condition is not satisfied in the present case. Although at page 27, lines 16-23, of the description reference is made to a "program ... furnished as an appendix to this application", it is not immediately evident that the missing document was incontrovertibly the "Appendix" submitted on 29 January 1982. The "Appendix" forming part of the priority documents was not available to the EPO. The facts that the "Appendix" was on file at the U.S. Patent Office and that a copy of it was in the possession of the appellant's representative are in this respect without significance.

6. As the conditions for application of Rule 88 EPC are not satisfied the Decision of the Receiving Section must be affirmed.

7. As the appeal is rejected, no reimbursement of the appeal fee can be ordered.

**For these reasons,****it is decided that:**

The Appeal against the Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 6 April 1982 and the application for reimbursement of the appeal fee are dismissed.

**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. La Chambre de recours juridique a dit, dans sa décision du 18 juillet 1980 relative à l'affaire n° J 08/80 (cf. Journal officiel de l'OEB, n° 9/1980, p. 293), que les erreurs au sens de la règle 88 de la CBE peuvent consister en des omissions.

3. Une "annexe" telle que celle faisant l'objet du présent recours doit être considérée comme partie intégrante de la description au sens de l'article 78(1)(b) de la CBE.

4. La rectification de la description est traitée à la règle 88, deuxième phrase de la CBE, qui mentionne expressément cette possibilité et prescrit les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. La rectification doit notamment s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaîtrait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

5. Il n'est pas satisfait à cette condition dans le cas d'espèce. Bien qu'à la page 27, lignes 16 à 23 de la description, il soit fait référence à un "programme... présenté sous forme d'annexe à la présente demande", il n'apparaît pas immédiatement que le document omis était indiscutablement l'"annexe" déposée le 29 janvier 1982. L'"annexe" faisant partie des documents de priorité n'avait pas été mise à la disposition de l'OEB. Il importe peu, dès lors, que cette annexe figurât au dossier archivé à l'Office des brevets des Etats-Unis et que le mandataire de la requérante en détint une copie.

6. Les conditions justifiant l'application de la règle 88 de la CBE n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer la décision de la Section de dépôt.

7. Le rejet du recours entraîne ipso facto le non-remboursement de la taxe correspondante.

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

Le recours dirigé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 6 avril 1982 est rejeté, ainsi que la demande en remboursement de la taxe de recours.