



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

31. Mai 1983
Jahrgang 6 / Heft 5
Seiten 171-218

**Official Journal
of the European
Patent Office**

31 May 1983
Year 6 / Number 5
pages 171-218

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

31 mai 1983
6^e année / Numéro 5
Pages 171-218

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
16. Februar 1983
J 03/82***

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: P. Ford
Mitglied: L. Gotti Porcinari

**Anmelderin: Taisho Pharmaceutical
Co. Ltd.**

**Stichwort: "Berichtigung—Priorität/
Taisho"**

**EPÜ Artikel 93(1); Regel 88
"Berichtigung von Unrichtigkeiten" —
"Prioritätserklärung"**

Leitsatz

Wird im Erteilungsantrag versehentlich ein Prioritätsanspruch weggelassen und würde die Berichtigung des Versehens zu einer Vorverlegung des in Artikel 93(1) EPÜ vorgesehenen Veröffentlichungstages der Anmeldung führen, dann muß der Berichtigungsantrag beim EPA so rechtzeitig eingehen, daß die Anmeldung zusammen mit dem erforderlichen Hinweis für die Öffentlichkeit, daß ein Berichtigungsantrag gestellt worden ist, zum vorgeschriebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden kann.

Sachverhalt und Anträge

1. Mit Schreiben vom 29. August 1981 erteilte die Patentabteilung der Beschwerdeführerin in Japan ihren europäischen zugelassenen Vertretern die Weisung, die europäische Patentanmeldung Nr. 81304096.1 unter Inanspruch-

* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE
BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
16 February 1983
J 03/82***

Composition of the Board:
Chairman: R. Singer
Member: P. Ford
Member: L. Gotti Porcinari

**Applicant: Taisho Pharmaceutical Co.
Ltd.**

**Headword: "Correction—Priority/
Taisho"**

**EPC Article 93(1); Rule 88
"Correction of mistakes" —
"Declaration of priority"**

Headnote

If, by mistake, a claim to priority is omitted from a Request for Grant form, and the effect of allowing correction of the mistake would be to make the date for publication of the application prescribed by Article 93(1) EPC earlier, then the request for correction of the mistake must be received by the EPO in sufficient time for the application to be published on the appropriate date, including the necessary warning to the public that the request for correction has been made.

Summary of Facts and Submissions

1. By letter dated 29 August 1981, the appellants patent department in Japan instructed their European professional representatives to file European patent application No. 81304096.1, claiming priority from Japanese national patent

* Official text.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
16 février 1983
J 03/82***

Composition de la Chambre:
Président: R. Singer
Membre: P. Ford
Membre: L. Gotti Porcinari

**Demandeur: Taisho Pharmaceutical
Co. Ltd.**

**Référence: "Correction — Priorité/
Taisho"**

**Article 93(1); règle 88 de la CBE
"Correction d'erreurs" — "Déclaration
de priorité"**

Sommaire

Lorsqu'une revendication de priorité a été omise par erreur dans un formulaire de requête en délivrance, et que l'autorisation de corriger cette erreur aurait pour effet d'avancer la date de publication de la demande stipulée à l'article 93(1) de la CBE, la requête en rectification de l'erreur doit parvenir à l'OEB en temps utile pour que la demande soit publiée à la date prescrite, avec la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification.

Exposé des faits et conclusions

1. Par lettre du 29 août 1981, le service des brevets des requérants au Japon a chargé ses mandataires agréés en Europe de déposer la demande de brevet européen n° 81304096.1 revendiquant la priorité d'une demande de

* Traduction.

nahme der Priorität der am 27. September 1980 eingereichten japanischen nationalen Patentanmeldung Nr. 134814/80 einzureichen.

II. Etwa am 1. September 1981 wies der für die europäische Patentanmeldung zuständige Vertreter seine Sekretärin an, die erforderlichen Unterlagen vorzubereiten. Bei der Überprüfung des Erteilungsantrags, den sie ausgefüllt hatte, stellte er einen kleinen Tippfehler auf der ersten Seite fest. Es wies sie an, diesen zu berichtigen; sie beschloß jedoch, das gesamte Antragsformular neu zu schreiben, damit es sauberer aussähe. Dem Vertreter sagte sie nicht, daß sie das Formblatt nochmals geschrieben hatte; daher überprüfte er nicht die ganze Unterlage nochmals, bevor er sie unterzeichnete und an das EPA absandte. Daß Feld VII des Erteilungsantrags beim nochmaligen Abschreiben versehentlich nicht ausgefüllt worden war, wurde dabei übersehen.

III. Am 8. September 1981 wurde die europäische Patentanmeldung deshalb ohne Inanspruchnahme einer Priorität eingereicht; die Vertreter der Beschwerdeführerin glaubten jedoch, daß eine Priorität beansprucht worden war, unterrichteten die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. September 1981 entsprechend und sandten am 24. Dezember 1981 die Prioritätsunterlagen über die japanische nationale Patentanmeldung an das EPA.

IV. Mit Schreiben vom 7. Januar 1982 bestätigte die Eingangsstelle des EPA den Erhalt der Prioritätsunterlagen und wies darauf hin, daß keine Priorität beansprucht worden sei und damit auch nicht bestehe.

V. Die Vertreter der Beschwerdeführerin beantragten mit Schreiben vom 11. Januar 1982 die Berichtigung des Erteilungsantrags nach Regel 88 EPÜ. Sie stützten ihren Antrag darauf, daß von vornherein beabsichtigt gewesen sei, eine Priorität zu beanspruchen, und daß die Unterlassung auf ein Versehen in ihrer Kanzlei zurückzuführen sei. Sie legten Kopien der Schreiben vom 29. August und 14. September vor und beriefen sich auch darauf, daß die Einreichung der Prioritätsunterlagen ein Beweis dafür sei, daß eine Prioritätsbeanspruchung beabsichtigt gewesen sei.

VI. Am 24. März 1982 traf die Eingangsstelle des EPA die angefochtene Entscheidung, mit der sie den Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurückwies, daß zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung kein Hinweis auf einen Prioritätsanspruch vorgelegen habe.

VII. Mit Schreiben vom 13. April 1982 legten die Vertreter der Beschwerdeführerin

application No. 134814/80, filed on 27 September 1980.

II. On about 1 September 1981, the representative responsible for the European patent application instructed his typist to prepare the necessary documents. On checking the Request for Grant form which she had completed, he found a minor typing error on the first page. He instructed her to correct this but, instead of doing so, she decided to re-type the entire form, as she thought the result would be neater. She did not say that she had re-typed the form and the representative did not re-check the entire document before signing it and despatching it to the EPO. The fact that Part VII of the Request for Grant form had been accidentally left blank in the process of re-typing thus went unnoticed.

III. On 8 September 1981, the European patent application was, therefore, filed without any priority being claimed, although the appellants' representatives believed that priority had been claimed, advised the appellants by letter dated 14 September 1981 that it had been and, on 24 December 1981, sent the priority documents relating to the Japanese national patent application to the EPO.

IV. By letter dated 7 January 1982, the Receiving Section of the EPO acknowledged receipt of the priority documents but pointed out that no priority existed as none had been claimed.

V. By letter dated 11 January 1982, the appellants' representatives requested correction of the Request for Grant form under Rule 88 EPC. In support of their request, they stated that it had always been intended to claim priority and that the failure to do so was the result of an oversight in their office. They submitted copies of the letters dated 29 August and 14 September and relied also on the filing of the priority documents as proof of intention to claim priority.

VI. On 24 March 1982, the Receiving Section of the EPO issued the decision under appeal, refusing the request for correction on the ground that at the time of filing the application there was no reference to a claim to priority.

VII. By letter dated 13 April 1982 the appellants' representatives gave notice

brevet national déposée au Japon le 27 septembre 1980, sous le n° 134814/80.

II. Vers le 1^{er} septembre 1981, le mandataire responsable de la demande de brevet européen donnait des instructions à sa dactylographe en vue de la préparation des documents nécessaires. En vérifiant le formulaire de requête en délivrance rempli par celle-ci, il devait découvrir une faute de frappe mineure à la première page. Le mandataire demanda alors à la dactylographe de corriger cette erreur. Au lieu de s'en tenir à cette instruction, cette employée décida de son propre chef de redactylographier la totalité du formulaire, pensant en améliorer la présentation. Elle omit cependant d'aviser le mandataire de cette initiative. Celui-ci ne relut donc pas entièrement le document avant de le signer et de l'expédier à l'OEB et personne ne se rendit compte que la rubrique VII du formulaire de requête en délivrance avait été fortuitement laissée en blanc lors de la deuxième frappe.

III. Le 8 septembre 1981, la demande de brevet européen était par conséquent déposée sans qu'aucune priorité eût été revendiquée. Les mandataires, persuadés du contraire, informaient les requérants par lettre du 14 septembre 1981 que cette formalité avait été accomplie et, le 24 décembre 1981, ils envoyaient à l'OEB les documents de priorité relatifs à la demande de brevet japonais.

IV. Par lettre du 7 janvier 1982, la Section de dépôt de l'OEB a accusé réception des documents de priorité, tout en faisant observer qu'il n'existait aucune priorité, puisqu'il n'avait pas été présenté de revendication en ce sens.

V. Dans une correspondance en date du 11 janvier 1982, les mandataires des requérants ont demandé que le formulaire de la requête en délivrance soit rectifié en vertu de la règle 88 de la CBE. A l'appui de leur requête en rectification, ils ont allégué qu'ils avaient toujours eu l'intention de revendiquer cette priorité, et qu'une telle omission résultait d'une simple étourderie commise par leur employée. Ils ont produit des copies des lettres du 29 août et du 14 septembre et ont également fait valoir le dépôt des documents de priorité comme preuve de leur intention de revendiquer la priorité.

VI. Le 24 mars 1982, la Section de dépôt de l'OEB a rendu la décision entreprise, par laquelle elle rejetait la requête en rectification au motif qu'il n'avait pas été revendiqué de priorité à la date du dépôt de la demande.

VII. Par lettre du 13 avril 1982, les mandataires des requérants ont formé

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

führerin Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 19. April 1982 rechtzeitig entrichtet.

VIII. Am 27. April 1982 sandten die Vertreter der Beschwerdeführerin eine beglaubigte Übersetzung der Prioritätsunterlagen an das EPA.

IX. Gleichzeitig reichten sie die Beschwerdebegründung sowie eine Erklärung des betreffenden zugelassenen Vertreters nach dem englischen Statutory Declarations Act, 1835 ein, mit der sie ihr Vorbringen unterstützten.

X. Am 26. August 1982 legten sie auf Aufforderung der Juristischen Beschwerdekammer auch eine eidesstattliche Erklärung der betreffenden Sekretärin sowie einige Originalunterlagen über die Anmeldung (jedoch nicht den Erteilungsantrag mit dem Tippfehler auf der ersten Seite, der offenbar vernichtet worden war) vor.

XI. In ihrer Beschwerdebegründung macht die Beschwerdeführerin geltend, daß Regel 88 EPÜ die Berichtigung einer Unrichtigkeit im Erteilungsantrag auch dann zuläßt, wenn sie nicht offensichtlich ist; sie beruft sich dabei auf die Entscheidung J 08/80 der Juristischen Beschwerdekammer. Sie beantragt die Aufhebung der Entscheidung der Eingangsstelle und die Zulassung der Änderung des Erteilungsantrags.

Entscheidungsgründe

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

2. Aus den eidesstattlichen Erklärungen und den eingereichten Unterlagen geht eindeutig hervor, daß es sich bei der Auslassung des Prioritätsanspruchs in Feld VII des Erteilungsantrags um ein Versehen handelt und daß von Anfang an beabsichtigt gewesen war, die Priorität der japanischen nationalen Patentanmeldung in Anspruch zu nehmen. Es geht ferner daraus hervor, daß die zugelassenen Vertreter sofort tätig geworden sind, als das Versehen entdeckt wurde.

3. In den beiden Entscheidungen vom 21. Juli 1982 (J 04/82, ABI. EPA 1982, 385) und vom 19. Januar 1983 (J 14/82, ABI. EPA 1983, 121) hat sich die Juristische Beschwerdekammer bereits mit Anträgen auf Berichtigung von Prioritätserklärungen befaßt und sie mit der Begründung zugelassen, daß solche Unrichtigkeiten nach Regel 88 EPÜ Satz 1 berichtigt werden können, wenn die Berichtigung so rechtzeitig beantragt wird, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein ent-

of appeal. The appeal fee was duly paid on 19 April 1982.

VIII. On 27 April 1982, the appellants' representatives sent the certified translation of the priority documents to the EPO.

IX. On the same day, they also sent a Statement of Grounds of the appeal and a Declaration under the English Statutory Declarations Act 1835 made by the professional representative concerned, in support of their case.

X. On 26 August 1982, in response to an invitation from the Legal Board of Appeal, they submitted a second Statutory Declaration, made by the typist concerned, and some original documents relating to the application (but not including the Request for Grant form containing the typing error on the first page, which has apparently been destroyed).

XI. In their Statement of Grounds, the appellants contend that Rule 88 EPC permits correction of an error in the Request for Grant form even if it is not obvious and they rely on the decision of the Legal Board of Appeal in Case J 08/80. They ask for the decision of the Receiving Section to be set aside and for the amendment of the Request for Grant form to be allowed.

Reasons for the Decision

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

2. It is clear from the Declarations and documents submitted that the omission of the claim to priority from Part VII of the Request for Grant form was a mistake and that it was always intended that priority should be claimed from the filing of the Japanese national patent application. It is also clear that the professional representatives acted promptly when the error came to light.

3. In two decisions dated respectively 21 July 1982 (J 04/82, Official Journal EPO, 1982, 385) and 19 January 1983 (J 14/82, Official Journal EPO, 1983, 121) the Legal Board of Appeal has already considered and allowed requests for correction of declarations of priority, holding that such a mistake may be corrected under Rule 88 EPC, first sentence, provided that correction has been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application.

un recours contre cette décision. La taxe de recours a dûment été acquittée le 19 avril 1982.

VIII. Le 27 avril 1982, les mandataires des requérants ont fait tenir à l'OEB une traduction authentique des documents de priorité.

IX. A la même date, ils ont également expédié un mémoire exposant les motifs du recours avec, à l'appui, une déclaration faite par le mandataire concerné conformément au "English Statutory Declarations Act" (Loi relative aux déclarations tenant lieu de serment) de 1835.

X. En réponse à une invitation de la Chambre de recours juridique, ils ont produit le 26 août 1982 une deuxième déclaration tenant lieu de serment, faite par la dactylographe concernée, ainsi que les originaux de certains documents relatifs à la demande (à l'exclusion du formulaire de requête en délivrance, où l'erreur dactylographique figurait en première page, et qui a été apparemment détruit).

XI. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants allèguent que la règle 88 de la CBE permet la rectification d'une erreur dans le formulaire de requête en délivrance, même si cette erreur ne s'impose pas à l'évidence, et ils se fondent sur la décision rendue par la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 08/80. Ils demandent que la décision de la Section de dépôt soit annulée et que soit autorisée la modification du formulaire de requête en délivrance.

Motifs de la décision

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

2. Il ressort clairement des déclarations et des documents produits que l'omission de la revendication de priorité à la rubrique VII du formulaire de requête en délivrance était due à une erreur, et que les demandeurs ont toujours eu l'intention de revendiquer la priorité de la demande de brevet national déposée au Japon. Il est constant, en outre, que les mandataires agréés ont fait diligence dès que l'erreur eut été découverte.

3. Dans les décisions J 04/82 du 21 juillet 1982 (Journal officiel de l'OEB n° 10/1982, p. 385) et J 14/82 du 19 janvier 1983 (Journal officiel de l'OEB n° 4/1983, p. 121), la Chambre de recours juridique a déjà examiné et fait droit à des requêtes en rectification concernant des déclarations de priorité, car elle a estimé qu'une telle erreur peut être rectifiée en vertu de la règle 88, première phrase de la CBE, à condition que la requête en rectification ait été présentée assez tôt pour qu'il en soit

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

sprechender Hinweis aufgenommen werden kann.

4. Bei beiden Entscheidungen ging es um mehrere Prioritäten, und in beiden Fällen war die jeweils früheste Priorität schon im unberichtigten Erteilungsantrag beansprucht worden. Daher blieb der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Anmeldung, die nach Artikel 93(1) EPÜ unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag erfolgen soll, von der Zulassung oder Ablehnung des Berichtigungsantrags unberührt.

5. Im vorliegenden Fall war im Erteilungsantrag in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Priorität beansprucht, so daß der Berichtigungsantrag der Beschwerdeführerin dazu hätte führen können, daß die Anmeldung erst lange nach Ablauf der in Artikel 93(1) EPÜ vorgeschriebenen 18 Monatsfrist veröffentlicht worden wäre, was möglicherweise nicht im Interesse der Öffentlichkeit gelegen hätte.

6. Der Berichtigungsantrag der Beschwerdeführerin ist jedoch beim EPA so rechtzeitig eingegangen, daß die europäische Patentanmeldung mit dem erforderlichen Hinweis für die Öffentlichkeit, daß ein Berichtigungsantrag gestellt worden ist, zum vorgesehenen Termin hätte veröffentlicht werden können.

Die Veröffentlichung ist nur deshalb unterblieben, weil die Eingangsstelle fälschlicherweise der Auffassung war, daß dem Berichtigungsantrag keinesfalls stattgegeben werden könne. Unter diesen Umständen ist es nur billig, die Berichtigung trotz verspäteter Veröffentlichung zuzulassen, da es nicht der Beschwerdeführerin angelastet werden kann, daß die Eingangsstelle nicht die richtige Entscheidung getroffen und damit verhindert hat, daß die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 93(1) EPÜ unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag veröffentlicht worden ist.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 24. März 1982 wird aufgehoben.

2. Es wird angeordnet, daß der Erteilungsantrag zur europäischen Patentanmeldung Nr. 81304096.1 durch Aufnahme eines Hinweises auf die am 27. September 1980 eingereichte japanische Patentanmeldung Nr. 1348 14/80 in Feld VII auf Seite 2 berichtet wird.

4. Both of these decisions concerned multiple priorities and in each case the earliest priority had actually been claimed in the uncorrected Request for Grant. It followed that the timetable for publication of the application in accordance with Article 93(1) EPC, as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of priority, was unaffected by the acceptance or refusal of the request for correction.

5. In the present case, as no priority was claimed in the Request for Grant form as originally filed, the appellants' request for correction might have had the effect of delaying publication of the application until long after the expiry of the period of eighteen months prescribed in Article 93(1) EPC, which might have been against the public interest.

6. However, the appellants' request for correction of the mistake was in fact received by the EPO in sufficient time for the publication of the European patent application to have taken place on the appropriate date, including the necessary warning to the public that the request for correction had been made.

The only reason that such publication did not take place is that the Receiving Section wrongly considered that the request for correction could never be allowed. In these circumstances, it is just to allow the correction with delayed publication as it is no fault of the appellants that the Receiving Section did not make the correct decision and thus ensure that the European patent application would be published as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of priority, in conformity with Article 93(1) EPC.

For these reasons,

it is decided that:

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 24 March 1982 is set aside.

2. It is ordered that the Request for Grant form filed on European Patent Application No. 81304096.1 be corrected by adding a reference to Japanese patent application No. 134814/80, filed on 27 September 1980, in Part VII on page 2 thereof.

fait mention dans la publication de la demande.

4. Les deux décisions précitées concernent plusieurs priorités et, dans chacun des cas, la priorité initiale avait en fait été revendiquée dans la requête en délivrance non rectifiée. Par conséquent, l'admission ou le rejet de la requête en rectification ne pouvait avoir d'effet sur la date de publication de la demande, telle qu'elle est prévue à l'article 93(1) de la CBE, c'est-à-dire dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

5. Dans le cas d'espèce, la formulaire de requête en délivrance, tel que déposé initialement, ne contenait aucune revendication de priorité. Par conséquent, la requête en rectification présentée par les requérants aurait pu retarder la publication de la demande bien au-delà de l'expiration du délai de dix-huit mois prescrit par l'article 93(1) de la CBE, ce qui aurait pu nuire à l'intérêt des tiers.

6. Toutefois, la requête en rectification présentée par les requérants est parvenue en temps utile à l'OEB; la demande de brevet européen aurait donc pu être publiée dans les délais, avec mention de ladite requête.

Si cette publication n'a pas été effectuée, c'est uniquement parce que la Section de dépôt a estimé — à tort — qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification. Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la rectification de l'erreur et la publication tardive, puisque le fait que la Section de dépôt n'a pas pris la décision grâce à laquelle la demande de brevet européen aurait pu être publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, conformément à l'article 93(1) de la CBE, ne saurait être imputé à faute aux requérants.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 24 mars 1982 est annulée.

2. La requête en délivrance déposée avec la demande de brevet européen n° 81304096.1 est rectifiée par adjonction, sous la rubrique VII, page 2 du formulaire de requête en délivrance, d'une référence à la demande de brevet japonais n° 134814/80 déposée le 27 septembre 1980.