



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

28. Mai 1986
Jahrgang 9/Heft 5
Seiten 117-153

28 May 1986
Year 9/Number 5
Pages 117-153

28 mai 1986
9^e année/numéro 5
Pages 117-153

**ENTSCHEIDUNGEN
DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE
BOARDS OF APPEAL**

**DECISIONS DES
CHAMBRES DE RECOURS**

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom 29.
Januar 1986
J 21/85***

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 29 January
1986
J 21/85***

**Décision de la Chambre de
recours juridique du 29
janvier 1986
J 21/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
O. Bossung

Anmelder: Rühland Lothar
Stichwort: "Austausch der
Erfindung/RÜHLAND"

Regel 88 EPÜ

"Kein Austausch der Erfindung
durch Berichtigung"

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
O. Bossung

Applicant: Rühland, Lothar
Headword: "Exchange of
invention/RÜHLAND "

EPC Rule 88

"No exchange of invention by
correction"

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung

Demandeur: Rühland Lothar
Référence: "Substitution de
l'invention/RÜHLAND"

Règle 88 CBE

"Substitution de l'invention par le
biais d'une rectification (non)"

Leitsatz

Regel 88 EPÜ erlaubt es nicht, die Erfindung, auf die sich ein Antrag auf Patenterteilung bezieht, auszutauschen. Dies ist selbst dann nicht möglich, wenn der Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPU sofort nach Einreichung der Anmeldung gestellt und zweifelsfrei nachgewiesen wird, daß eine dem Willen des Anmelders widersprechende Verwechslung der Erfindungen vorliegt.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer reichte an ein und demselben Tag, nämlich am 3. Februar 1984, beim Deutschen Patentamt zwei Erstanmeldungen ein.

Die deutsche Patentanmeldung P 34 03 669.5 bezieht sich auf einen Sammelbehälter, insbesondere für Dosen, dadurch gekennzeichnet, daß hin-

Headnote

Rule 88 EPC does not permit an invention covered by a request for grant of a patent to be exchanged for another, even if a request for correction under Rule 88 EPC is submitted immediately the application has been filed and it is demonstrated beyond doubt that the inventions were unintentionally confused.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant filed two first applications with the German Patent Office on the same day, 3 February 1984.

German patent application P 34 03 669.5 relates to a container designed particularly for the disposal of cans, characterised in that a compacting

Sommaire

La règle 88 de la CBE ne permet pas de substituer une autre invention à l'invention à laquelle se rapporte une requête en délivrance d'un brevet, même si la requête en rectification prévue par cette règle est présentée aussitôt après le dépôt de la demande et que la preuve irréfutable est rapportée qu'il y a eu erreur sur l'invention, contrairement à la volonté du demandeur.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé le même jour, soit le 3 février 1984, deux premières demandes auprès de l'Office allemand des brevets.

La demande de brevet allemand P 34 03 669.5 a pour objet un conteneur, destiné en particulier à la collecte de boîtes de conserves, caractérisé en ce

ter der Einfüllöffnung eine Verdichtungskammer angeordnet ist. Der Vertreter des Anmelders gab dieser Patentanmeldung das Stichwort "Dosenvorverdichtung".

Die deutsche Patentanmeldung P 34 03 824.8 bezieht sich auf einen Sammelbehälter, dadurch gekennzeichnet, daß in ihm eine Trennwand in bestimmter Weise angeordnet ist; sie erhielt das Stichwort "Trennwand".

II. Am 1. Februar 1985 reichte der Vertreter für den Beschwerdeführer als Anmelder die europäische Patentanmeldung Nr. 85 101 028.0 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung P 34 03 824.8 ein. Die beigefügten Anmeldeunterlagen sind mit denen der Erstanmeldung "Trennwand" identisch.

III. Mit Schreiben vom 7. Februar 1985, eingegangen am 8. Februar 1985, beantragte der Vertreter des Beschwerdeführers, im Rahmen einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die dem Schreiben beigefügten Unterlagen der Erstanmeldung "Dosenvorverdichtung" gegen die am 1. Februar 1985 als europäische Nachanmeldung eingereichten Unterlagen "Trennwand" auszutauschen. Ferner sollte die Priorität der deutschen Erstanmeldung P 34 03 669.5 "Dosenvorverdichtung" in Anspruch genommen werden. Gestützt auf mehrere eidesstattliche Versicherungen und Ablichtungen von Bürounterlagen wurde dargelegt, daß die Aktendeckel der beiden deutschen Erstanmeldungen jeweils mit dem falschen Stichwort beschriftet worden seien. Bei Abwesenheit des eingearbeiteten Vertreters habe dann die Mandantenweisung, den Gegenstand "Dosenvorverdichtung" zum europäischen Patent anzumelden, dazu geführt, daß eine Anmeldung für "Trennwand" beim EPA eingereicht worden sei.

IV. Mit Entscheidung vom 15. Juli 1985 wies die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts den Antrag im wesentlichen mit folgender Begründung zurück: Regel 88 EPÜ sei nicht anwendbar, weil bei der europäischen Patentanmeldung der Antrag auf Patenterteilung mit den Anmeldeunterlagen in Einklang stehe. Die beantragte Berichtigung erfülle daher nicht die Bedingung, daß sofort erkennbar sei, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Dem Austausch der Anmeldeunterlagen stehe auch die Vorschrift des Artikels 123 (2) EPÜ entgegen.

V. Gegen diese Entscheidung legte der Vertreter des Anmelders am 23. August 1985 unter Zahlung der Gebühr Beschwerde ein. Er begründete diese am 24. September 1985. Hierbei und in der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 1986 trug er etwa folgendes vor:

Es komme in erster Linie nicht eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 2,

chamber is arranged behind the aperture through which the cans are put into the container. The applicant's representative gave this application the identification "Can precompaction".

German patent application P 34 03 824.8 relates to a similar container characterised in the particular arrangement within it of a partition wall; it was identified by the word "Partition".

II. On 1 February 1985 the appellant's representative filed in his name European patent application No. 85 101 028.0 claiming the priority of German patent application P 34 03 824.8. The attached application documents are identical to those of the first "Partition" application.

III. In a letter dated 7 February 1985 and received on 8 February 1985 the appellant's representative requested that by way of a correction under Rule 88 EPC the documents enclosed with the letter and relating to the first application, "Can precompaction", be exchanged for the "Partition" documents subsequently filed as a European application on 1 February 1985. He also asked that the application be given the priority of the German first application P 34 03 669.5 "Can precompaction". It was demonstrated by means of several formal declarations and photocopies of internal documents from the representative's office that the wrong identification had been marked on the file covers of the two German first applications. In the absence of the representative familiar with the case the client's instruction to file a European patent application for the "Can precompaction" invention had resulted in an application being filed with the EPO on the basis of the "Partition" documents.

IV. In a decision dated 15 July 1985 the Receiving Section of the European Patent Office refused the request, essentially on the following grounds. Rule 88 EPC did not apply because the request for grant of a European patent was in conformity with the application documents. The correction requested did not therefore meet the requirement that it be immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction. Exchanging the application documents was also contrary to Article 123 (2) EPC.

V. The applicant's representative filed an appeal against this decision on 23 August 1985, at the same time paying the fee. In the grounds submitted on 24 September 1985 and during oral proceedings on 29 January 1986 he argued approximately as follows:

What was involved was not so much a correction under Rule 88, second

qu'une chambre de compactage est disposée derrière l'orifice de remplissage. Le mandataire du demandeur a donné à cette demande de brevet la référence "précompactage de boîtes".

La demande de brevet allemand P 34 03 824.8 concerne un conteneur caractérisé en ce qu'il comporte une cloison disposée d'une manière particulière. Cette demande a reçu la référence "cloison".

II. Le 1er février 1985, le mandataire du requérant a déposé la demande de brevet européen n° 85 101 028.0 revendiquant la priorité de la demande allemande P 34 03 824.8. Les pièces de la demande transmises à l'Office étaient identiques à celles de la première demande référencée "cloison".

III. Par lettre du 7 février 1985, parvenue à l'Office le 8 février 1985, le mandataire du requérant a demandé que, dans le cadre d'une rectification en application de la règle 88, les pièces de la première demande "précompactage de boîtes", qui étaient jointes à cette lettre, soient échangées contre celles de la demande "cloison" qui avaient été déposées le 1er février 1985 comme se rapportant à la demande de brevet européen. Était revendiquée en outre la priorité de la première demande allemande P 34 03 669.5 "précompactage de boîtes". S'appuyant sur plusieurs déclarations sous serment et sur des photocopies de documents internes provenant de son Cabinet, le mandataire a fait valoir que les références respectivement portées sur les chemises contenant les deux premières demandes allemandes avaient été interverties par erreur. En l'absence du mandataire chargé du dossier, c'est une demande portant sur "cloison" qui a été déposée à l'OEB lors que le mandant avait donné l'ordre de solliciter un brevet européen ayant pour objet "précompactage de boîtes".

IV. Par décision en date du 15 juillet 1985, la Section de dépôt de l'Office européen des brevets a rejeté cette requête, essentiellement au motif que la règle 88 CBE ne s'applique pas en l'espèce puisque, pour la demande de brevet européen en cause, la requête en délivrance concorde avec les pièces de la demande. Par conséquent, la rectification demandée ne satisfait pas à la condition selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. En outre, l'article 123 (2) CBE s'oppose également au remplacement des pièces de la demande.

V. Le 23 août 1985, le mandataire du demandeur a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le 24 septembre 1985, il a adressé à l'Office un mémoire en exposant les motifs. Dans ce mémoire et lors de la procédure orale qui a eu lieu le 29 janvier 1986, le mandataire a conclu comme suit:

— à titre principal, la rectification envisagée serait celle visée à la pre-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

sondern nach Satz 1 in Betracht. Nach der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 08/80 (Abl. EPA 1980, 293, 296) liege eine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 dann vor, wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergebe, für den sie eingereicht sei. Hier bestehe die Unrichtigkeit in der irrümlichen Zuordnung der falschen deutschen Erstanmeldung, also von "Trennwand" statt "Dosenvorverdichtung". Eine Unrichtigkeit i. S. v. Regel 88 Satz 1 könne auch darin bestehen, daß einem Antrag auf Patenterteilung eine nicht gewollte Erfindung in Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen zugeordnet sei. Die Berichtigung der Unterlagen bestehe dann in der Berichtigung der Zuordnung, also hier dem Austausch von Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen von "Dosenvorverdichtung" gegen diejenigen von "Trennwand". Dabei sei von besonderer Bedeutung, daß nach dem Berichtigungsantrag zwar die Unterlagen einer anderen Anmeldung, aber einer in sich unveränderten anderen Erstanmeldung zugrunde gelegt werden sollten. Die Berichtigung ziele also nicht darauf ab, den Inhalt von Unterlagen zu ändern oder zu erweitern. Es gehe vielmehr darum, dem nachgewiesenen, tatsächlichen Willen des Anmelders zu entsprechen. Ein Mißbrauch der Berichtigung nach Regel 88 sei ausgeschlossen, da der Wille des Anmelders unbezweifelbar nachgewiesen sei.

Dem Berichtigungsantrag stünden keine Grundsätze des Patentrechts entgegen. Durch die unverzügliche Stellung des Berichtigungsantrags, reichlich vor Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung, hätte eine falsche Unterrichtung der Öffentlichkeit verhindert werden können. Es sei auch ausgeschlossen, daß irgendeine Weiterentwicklung der Erfindung gegenüber der deutschen Erstanmeldung "Dosenvorverdichtung" angemeldet werden solle. Daher stehe auch Artikel 123 (2) EPU einer Berichtigung nicht entgegen. Die Berichtigung sei auch anders zu beurteilen als eine versehentliche Unterlassung einer Patentanmeldung. Hier sei nämlich tatsächlich eine Anmeldung beim EPA anhängig geworden.

Hilfsweise werde Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPU beantragt. Die hier geforderte sofortige Erkennbarkeit des tatsächlich Gewollten beziehe sich auf die Offensichtlichkeit der nachgewiesenen wirklichen Absicht des Anmelders, also der Absicht, nicht den Gegenstand "Trennwand", sondern den Gegenstand "Dosenvorverdichtung" anzumelden, und zwar völlig unverändert gegenüber der bereits beim Deutschen Patentamt hinterlegten Erstanmeldung.

sentence, as under the first sentence. Decision J 08/80 of the Legal Board of Appeal (OJ 9/1980, pp. 293 and 296) laid down that for the purposes of Rule 88 EPC a mistake may be said to exist if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. In this case the mistake consisted in using the documents of the wrong German first application, i.e. of "Partition" instead of "Can precompaction". The fact that the description, claims and drawings for the wrong invention had been attached to a request for grant of a patent could also constitute a mistake within the meaning of Rule 88, first sentence. Correction of the documents would then consist in attaching the correct documents, hence in this case in exchanging the description, claims and drawings relating to "Can precompaction" for those relating to "Partition". It was particularly important that although the request for correction involved substituting the documents relating to another application, the latter was another first application which had not undergone amendment. The purpose of the correction therefore was not to amend or extend the content of documents, but rather to comply with what was demonstrably the applicant's real intention; since this had been proven beyond doubt there was no question of an abuse of the right of correction under Rule 88.

The request for correction was not contrary to any principles of patent law. The fact that it had been made promptly, and well before the European patent application was published, had prevented the public from being falsely informed. Nor was there any question of the filing of an application for a further development of the "Can precompaction" invention vis-à-vis the German first application. Consequently, Article 123 (2) EPC did not present any obstacle to correction either. Moreover a correction was different from an inadvertent failure to file an application. In this case an application had actually been filed with the EPO.

In the alternative the representative requested a correction under Rule 88, second sentence, EPC. The requirement here that what is actually intended be immediately evident equated with the obviousness of what had been shown to be the applicant's intention, namely to file an application not in respect of the "Partition" invention but in respect of the "Can precompaction" one, with no changes whatever vis-à-vis the first application already filed with the German Patent Office.

mière et non à la deuxième phrase de la règle 88. D'après la décision de la Chambre de recours juridique J 08/80 (JO de l'OEB n° 9/1980, p. 293, 296), il y a erreur au sens de la règle 88, dans une pièce transmise à l'OEB, lorsque cette pièce ne reflète pas l'intention véritable de la personne au nom de laquelle elle a été déposée. Dans le cas d'espèce, l'erreur consiste à avoir pris à tort pour base de la demande européenne la première demande référencée "cloison" au lieu de la demande "précompactage de boîtes". Une erreur au sens de la règle 88 première phrase pourrait également consister à présenter une requête en délivrance pour une invention comprenant une description, des revendications et des dessins dont la protection n'est pas souhaitée. La rectification des pièces consisterait alors à corriger cette erreur d'attribution, et donc à remplacer en l'occurrence la description, les revendications et les dessins de la demande "cloison" par ceux de la demande "précompactage de boîtes". Il serait particulièrement significatif à cet égard que, d'après la requête en rectification, les documents devant être pris en considération sont certes les pièces d'une autre demande, mais qui correspondent sans aucune modification à une autre première demande. Par conséquent, la rectification ne viserait pas à modifier ou à étendre le contenu des pièces, mais à répondre à la volonté réelle et prouvée du demandeur. Il ne saurait y avoir usage abusif de la rectification prévue par la règle 88, dans la mesure où la volonté du demandeur a été établie sans équivoque possible.

La requête en rectification ne heurterait aucun principe du droit des brevets. Elle a été présentée dans les plus brefs délais, bien avant la publication de la demande de brevet européen, permettant ainsi d'éviter que le public ne soit induit en erreur. Il serait également exclu qu'une quelconque extension de l'invention par rapport au contenu de la première demande allemande "précompactage de boîtes" soit demandée. Par conséquent, l'article 123 (2) de la CBE ne s'opposerait pas non plus à une rectification. Il conviendrait également de distinguer la rectification de l'omission involontaire du dépôt d'une demande de brevet car il y a bien, en l'espèce, une demande de brevet en instance à l'OEB;

- à titre subsidiaire, le requérant demande une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase de la CBE, qui dispose que la volonté du demandeur doit apparaître immédiatement, en ce sens que son intention réelle et prouvée doit s'imposer à l'évidence. En l'espèce, cette intention était de déposer non pas la demande "cloison" mais la demande "précompactage de boîtes", sans aucune modification par rapport à la première demande antérieurement déposée auprès de l'Office allemand des brevets.

VI. Der Beschwerdeführer stellte den Antrag,

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

2. dem Berichtigungsantrag vom 7. Februar 1985 stattzugeben.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Die Beschwerdekammer ist sich bewußt, daß eine Zulassung der beantragten Berichtigung grundlegende Fragen des Patentrechts aufwerfen würde. Es besteht jedoch kein Anlaß, auf solche Fragen einzugehen. Eine sehr einfache Überlegung zeigt nämlich, daß die beantragte Berichtigung nicht im Rahmen dessen liegt, was durch Regel 88 EPÜ ermöglicht wird.

3. Allein der Wortlaut von Regel 88 EPÜ schließt die Berichtigung schon aus. In Regel 88 Satz 1 ist gesagt, daß "...Unrichtigkeiten in ... eingereichten Unterlagen" berichtigt werden können. Der französische Text ist noch deutlicher, da er das deutsche und englische "in" präzisiert als "**contenues** dans toute pièce", also "enthalten in jeder Einzelunterlage". Regel 88 erlaubt daher - unter hier nicht zu erörternden Voraussetzungen - gewisse "Reparaturen" an den eingereichten Unterlagen, nicht aber die Zuordnung einer anderen Erfindung - dargestellt in Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen - zu einem bereits eingereichten Antrag auf Patenterteilung. Der Erteilungsantrag i. S. v. Artikel 78 (1) a) und Regel 26 EPÜ ist nämlich nicht eine Hülse, deren Inhalt ausgetauscht werden könnte, ohne den Antrag selbst aufzuheben. Wie Regel 26 (2) EPÜ zeigt, ist der Erteilungsantrag seinem Wesen nach das Ersuchen auf Erteilung eines europäischen Patents für eine ganz bestimmte Erfindung. Ein Austausch der beschriebenen Erfindung als Ganzes ist nichts anderes als Rücknahme eines und Neu-einreichung eines anderen Erteilungsantrags. Dem Ersuchen, nunmehr ein europäisches Patent für einen anderen Gegenstand zu erteilen, kann daher nicht mehr der ursprüngliche Anmelde-tag zukommen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

VI. The appellant requests

1. that the contested decision be set aside;

2. that the request for correction dated 7 February 1985 be allowed.

Reasons for the Decision

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

2. The Board of Appeal is aware that allowing the correction requested would raise fundamental points of patent law. These, however, need not be examined since on reflection the correction is clearly not admissible under Rule 88 EPC.

3. The latter expressly rules out such a correction. Rule 88, first sentence, states that "... mistakes in any document filed may be corrected". The French text is even more explicit, rendering the German and English "in" more precisely as "contenues dans toute pièce", i.e. "contained in any document". Subject, therefore, to certain conditions which do not need to be discussed here, Rule 88 allows certain aspects of filed documents to be made good, but not the attaching of another invention - set out in a description, claims and drawings - to a request for grant of a patent that has already been filed. The request for grant within the meaning of Article 78 (1) (a) and Rule 26 EPC is not some sort of wrapper whose contents can be exchanged without annulling the request itself. As Rule 26 (2) EPC shows, the request for grant is by its very nature a request for grant of a European patent for a specific invention. To exchange the whole subject-matter of the invention described for another is no more nor less than to withdraw one request for grant and re-file another. The request now that a European patent be granted for other subject-matter cannot therefore be attributed the original date of filing.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

The appeal is dismissed.

VI. Le requérant prie la Chambre

1. d'annuler la décision attaquée;

2. de faire droit à la requête en rectification du 7 février 1985.

Motifs de la décision

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

2. La Chambre est consciente du fait que, si elle était autorisée, la rectification demandée poserait des questions fondamentales en matière de droit des brevets. Elle estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de considérer ces questions. Un raisonnement très simple montre en effet que la rectification demandée n'entre pas dans le cadre de la règle 88 de la CBE.

3. Le texte de la règle 88 exclut en soi la rectification. La première phrase de cette règle énonce que "les ... erreurs contenues dans toute pièce" peuvent être rectifiées, la version française étant à cet égard encore plus explicite que les versions allemande et anglaise. Par conséquent, la règle 88 permet - dans des conditions qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici - de réparer dans une certaine mesure des erreurs contenues dans les pièces déposées, mais non pas d'attribuer une autre invention - consistant en une description, des revendications et des dessins - à une requête en délivrance de brevet déjà présentée. En effet, la requête en délivrance au sens de l'article 78 (1) a) et de la règle 26 CBE ne constitue pas une enveloppe dont on pourrait remplacer le contenu sans annuler la requête proprement dite. Comme l'indique la règle 26 (2) CBE, la requête en délivrance correspond en substance à une pétition en vue de la délivrance d'un brevet européen pour une invention déterminée. La substitution de l'ensemble de l'invention décrite équivaut au retrait de la requête en délivrance et au dépôt d'une nouvelle requête en délivrance. En conséquence, la date de dépôt initiale ne peut plus être attribuée à la demande visant à obtenir désormais un brevet européen pour une autre invention.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.