

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer vom 28.
Februar 1986
J 04/85***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder:
Etat français**

**Stichwort:
Berichtigung der Zeichnungen/Etat
français**

**Artikel 16, 114 (1), 123 (2); Regeln 43,
88 EPÜ**

**Artikel 15 der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern**

**"Berichtigung falscher
Zeichnungen" - "Berücksichtigung
der Prioritätsunterlagen" -
"Unzuständigkeit der Eingangsstelle
für die technische Prüfung" - "von
einer früheren Entscheidung
abweichende Auslegung des EPÜ"**

Leitsätze

1. Ein auf Regel 88 EPÜ gestützter Antrag auf Berichtigung durch Austausch falscher Zeichnungen gegen einen neuen Zeichnungssatz hat zur Folge, daß der ursprüngliche Offenbarungsgehalt der europäischen Patentanmeldung infolge der Rückwirkung der Berichtigung in Frage gestellt wird. Deshalb kann die Mitteilung nach Regel 43 EPÜ erst dann wirksam ergehen, wenn über den Berichtigungsantrag entschieden worden ist.

II. Bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ müssen unbedingt alle Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden, aus denen zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort erkennbar ist; die Prüfung darf sich nicht auf die eigentliche Patentanmeldung und die mit ihr zusammen eingereichten Unterlagen beschränken.

Die Prioritätsunterlage ist für die Ermittlung der Absicht des Anmelders wichtig und muß berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist.

III. Die technische Prüfung der Akte gehört nicht zum Aufgabenbereich der Eingangsstelle; sie darf daher nicht über einen Berichtigungsantrag entscheiden, der eine solche Prüfung erforderlich macht, sondern muß diese Entscheidung aussetzen, bis die Akte an die Prüfungsabteilung weitergeleitet worden ist.

IV. Mit ihrer Entscheidung, daß die Regel 43 EPÜ gegenüber der Regel 88 keine Lex specialis darstellt, ist die Kammer von der Auslegung des Übereinkommens in der früheren Entscheidung J 01/82 abgewichen; da Berichtig-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated 28 February
1986
J 04/85***

Composition of the Board:

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

**Applicants:
Etat français**

**Headword:/Correction
of drawings "Etat Français"**

**Articles 16, 114(1), 123(2); Rules 43,
88 EPC**

**Article 15 of the Rules of Procedure
of the Boards of Appeal**

**"Correction of drawings" - "Use of
priority documents" - "Receiving
Section not competent to carry out
technical examination" - "Different
interpretation of the EPC to that given
in a previous decision"**

Headnote

I. A request for correction under Rule 88 EPC with a view to substituting a new set of drawings for incorrect drawings calls into question the initial content of the European patent application owing to the retroactive nature of the correction. Accordingly, the applicant cannot be validly informed in accordance with Rule 43EPC until a decision on the request for correction has been given.

II. In applying Rule 88 EPC, it is necessary to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately when the request for correction is examined, and not to limit the examination to the patent application proper and to the documents filed with it.

The priority document is an important element in establishing the applicant's intention and must be taken into consideration even if it was not filed with the European patent application.

III. The duties of the Receiving Section do not include a technical examination of the file; it should not, therefore, take a decision on a request for correction necessitating such an examination, but should leave the request in abeyance until the file has been transferred to the Examining Division.

IV. In deciding that Rule 43 EPC did not constitute a lex specialis as compared with the dispositions of Rule 88, the Board has departed from the interpretation of the Convention given in a previous decision (J 01/82) since it

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du 28
février 1986
J 04/85***

Composition de la Chambre:

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

**Demandeur:
Etat français**

**Référence: /Correction
des dessins "Etat français"**

**Article(s): 16, 114(1), 123(2) ;
Règle(s) 43, 88 de la CBE**

**Article 15 du Règlement de recours
procédure des Chambres de recours**

**"Correction de dessins erronés-
Utilisation des documents de priorité-
Incompétence de la Section de dépôt
en matière d'examen technique-
Interprétation de la CBE s'écartant de
celle donnée dans une décision
antérieure"**

Sommaire

I. Une demande de correction, basée sur la règle 88 de la CBE, visant à substituer à des dessins erronés un nouveau jeu de dessins, a pour effet de remettre en cause le contenu initial de la demande de brevet européen par suite du caractère rétroactif de la correction. De ce fait, la notification prévue par la règle 43 de la CBE ne peut être valablement émise qu'après rendu de la décision sur la demande de correction.

II. Pour l'application de la règle 88 de la CBE, il est indispensable de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, l'intention du demandeur et de ne pas limiter l'examen à la demande de brevet proprement dite et aux documents déposés avec elle.

Le document de priorité est un élément important pour l'établissement de l'intention du demandeur et doit être pris en considération même s'il n'a pas été déposé avec la demande de brevet européen.

III. Les attributions de la Section de dépôt ne comportent pas un examen technique du dossier; elle ne devrait donc pas statuer sur une demande de correction qui nécessite un tel examen mais laisser la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la division d'examen.

IV. En décidant que la règle 43 de la CBE n'était pas exorbitante des dispositions de la règle 88, la Chambre s'est écartée de l'interprétation de la Convention donnée dans la décision antérieure J 01/82, car elle a estimé,

gungen, die nach Regel 88 vorgenommen werden, rückwirkend sind, hätte nach Ansicht der Kammer die Mitteilung nach Regel 43 erst nach einer Ablehnung der beantragten Berichtigungen ergehen dürfen.

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat am 9. Dezember 1983 unter der Nummer 83402385.5 beim Institut national de la propriété industrielle in Paris (Frankreich) eine europäische Patentanmeldung mit vier Zeichnungsblättern eingereicht, die die Priorität einer am 10. Dezember 1982 in Frankreich unter der Nummer 8220695 eingereichten Voranmeldung in Anspruch nimmt.

II. Mit Schreiben vom 19. Dezember 1983, das am 21. Dezember 1983 beim EPA einging, reichte die Vertreterin des Beschwerdeführers drei neue, aus je vier Zeichnungsblättern bestehende Zeichnungssätze mit der Bitte ein, sie gegen die ursprünglich eingereichten Zeichnungen auszutauschen, da "infolge eines Versehens die (der Anmeldung) beigefügten Zeichnungen nicht der Beschreibung entsprechen". Diesem Schreiben war ferner die Prioritätsunterlage beigefügt, deren Zeichnungen mit den neuen identisch sind.

III. Mit Einschreiben vom 6. Februar 1984 teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer unter Hinweis auf Regel 43 und die in dem beigefügten Formblatt EPA 1114 erläuterten Bedingungen für ihre Anwendung mit, daß es nicht zulässig sei, Zeichnungen nachzureichen. Sie wies ferner darauf hin, daß die zusammen mit der Anmeldung eingereichten Zeichnungen mit deren Gegenstand nichts zu tun hätten und deshalb nicht veröffentlicht würden, wenn der Beschwerdeführer nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen entsprechenden Antrag stelle.

IV. Der Beschwerdeführer erklärte sich mit Schreiben vom 24. Februar 1984, das am 28. Februar 1984 beim Amt einging, damit einverstanden, daß die falschen Zeichnungen nicht veröffentlicht werden; er hielt jedoch gleichzeitig seinen Berichtigungsantrag aufrecht und gab zu dessen Begründung an, daß er am 9. Dezember 1983 beim Institut national de la propriété industrielle (INPI) eine amtliche Abschrift der französischen Patentanmeldung Nr. 8220695 angefordert und die entsprechende Gebühr entrichtet habe; damit gelte die Prioritätsunterlage als am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, in jedem Falle aber als innerhalb der wegen Schließung des INPI am 12. Dezember 1983 abgelaufenen Prioritätsfrist beim EPA eingereicht. Er fügte hinzu: "Ich bitte Sie daher, die Verwendung der Zeichnungen der ursprünglichen Prioritätsunterlage als Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen zu betrachten."

considered that, corrections made under Rule 88 being retroactive, the applicant could not be informed in accordance with Rule 43 unless the requested corrections were refused.

Summary of Facts and Submissions

I. On 9 December 1983 the appellants filed with the French Patent Office under No. 83 402 385.5 a European patent application including four pages of drawings and claiming the priority of a previous patent application filed in France on 10 December 1982 under No. 82 206 95.

II. In a letter dated 19 December 1983 and received at the EPO on 21 December 1983 the appellants' professional representative sent the European Patent Office three new sets of four pages of drawings, requesting that they be substituted for the drawings filed initially on the grounds that "owing to an error, the drawings which were attached (to the application) do not correspond to the description". The priority document including drawings identical to the new drawings provided was also enclosed with this letter.

III. In a registered letter dated 6 February 1984 the Receiving Section informed the appellants that it was not admissible to file drawings subsequently and drew their attention to Rule 43 and to its applicability as explained in EPO Form 1114 attached to that letter. It further pointed out that, since the drawings filed with the application bore no relation to the subject-matter of the application, it would not publish them unless requested to do so by the appellants within the stipulated time limit.

IV. In a letter dated 24 February 1984 and received at the EPO on 28 February 1984 the appellants agreed that the incorrect drawings should not be published and maintained their request for correction, pointing out that they had on 9 December 1983 requested from the French Patent Office an official copy of French patent application No. 82 206 95 and paid the appropriate fee, so that the priority document ought therefore to be considered as having been filed with the EPO on the date of filing of the European patent application and, at all events, within the priority period, which, taking account of the closure of the French Patent Office, expired on 12 December 1983. They further added: "We therefore ask you to regard the use of the drawings in the initial priority document as a correction of a substantive error in accordance with Rule 88 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention".

que les corrections effectuées en application de la règle 88 étant rétroactives, la notification de la règle 43 ne pouvait être émise qu'après un éventuel refus des corrections demandées.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé auprès de l'Institut national de la Propriété Industrielle à Paris (France), le 9 décembre 1983, sous le numéro 83402385.5, une demande de brevet européen comportant 4 planches de dessins et revendiquant la priorité d'une demande de brevet antérieure déposée en France le 10 décembre 1982 sous le numéro 8220695.

II. Par lettre du 19 décembre 1983, reçue à l'OEB le 21 décembre 1983, la mandataire du requérant a adressé à l'Office européen des brevets trois nouveaux jeux de 4 planches de dessin en demandant leur substitution aux dessins initialement déposés du fait que "par suite d'une erreur, les dessins qui ont été joints (à la demande) ne correspondent pas à la description". Le document de priorité comportant des dessins identiques aux nouveaux dessins fournis était également joint à cette lettre.

III. Par lettre recommandée du 6 février 1984, la section de dépôt informait le requérant qu'il n'était pas permis de déposer des dessins ultérieurement et attirait son attention sur la règle 43 et sur ses conditions d'application explicitées dans le formulaire OEB1114 annexé à cette lettre. Elle indiquait également que les dessins déposés avec la demande n'ayant aucun rapport avec l'objet de la demande, elle ne les publierait pas sauf avis contraire du requérant dans le délai prescrit.

IV. Par lettre du 24 février 1984, reçue à l'OEB le 28 février 1984, le requérant donnait son accord à la non publication des dessins erronés tout en maintenant sa demande de correction, en invoquant, à l'appui de cette demande, le fait qu'il avait, le 9 décembre 1983, demandé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une copie officielle de la demande de brevet français n° 8220695 et payé la taxe correspondante et en arguant que, de ce fait, le document de priorité devait être considéré comme déposé auprès de l'OEB à la date de dépôt de la demande de brevet européen et, en tout cas, dans le délai de priorité qui, compte tenu de la fermeture de l'INPI, expirait le 12 décembre 1983. Il ajoutait en outre "Je vous prie donc de bien vouloir considérer l'emploi des dessins du document de priorité initial comme une rectification d'erreur matérielle selon la règle 88 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen".

* Übersetzung.

* Translation.

* Texte officiel.

V. Auf die Mitteilung des EPA vom 8. März 1984, die der Mitteilung vom 6. Februar vom Wortlaut her entsprach, brachte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 9. März 1984 das neue Argument vor, "daß eine andere amtliche Abschrift derselben prioritätsbegründenden Anmeldung, die bereits am 6. Dezember 1983 beantragt worden war, am 9. Dezember 1983 bei einer Dienststelle des Institut national de la propriété industrielle (INPI) abgeholt und noch am selben Tag der für europäische Anmeldungen zuständigen Dienststelle übergeben worden ist". Dem Schreiben lag eine Bescheinigung vom 6. Dezember 1983 über die Beantragung einer amtlichen Abschrift bei, in der als Bestimmungsland "internationale Anmeldung" angegeben war. Der Beschwerdeführer führte weiter aus:

"Unser Schreiben vom 24. Februar 1984 war eine Erwiderung auf die Mitteilung vom 6. Februar. Wir wünschten keine Neufestsetzung des Anmeldetags der europäischen Patentanmeldung auf einen späteren Zeitpunkt, sondern eine Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen ..."

VI. Die europäische Patentanmeldung wurde am 4. Juli 1984 unter der Nummer 0112761 ohne Zeichnungen veröffentlicht; am 5. November 1984 stellte der Beschwerdeführer den Prüfungsantrag.

VII. Die Eingangsstelle traf am 8. Oktober 1984 eine Entscheidung, mit der erstens der Berichtigungsantrag nach Regel 88 EPU zurückgewiesen und zweitens dem Beschwerdeführer aufgrund der Regel 43 (1) EPU mitgeteilt wurde, daß die Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Patentanmeldung als gestrichen gelten.

VIII. Der Beschwerdeführer legte unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein, die am 27. November 1984 beim EPA einging.

In der am 1. Februar 1985 beim EPA eingegangenen Beschwerdebegründung wiederholte der Beschwerdeführer sein Vorbringen vor der Eingangsstelle in ausführlicherer Form; er macht als Hauptargument geltend, daß ein Antrag auf Ausstellung einer amtlichen Abschrift beim INPI und die Aushängung einer Quittung durch das INPI, in der als Bestimmungsland das EPA genannt sei, der Einreichung der amtlichen Abschrift beim EPA zum Quittungszeitpunkt gleichzustellen seien und die Zeichnungen der amtlichen Abschrift deshalb als diejenigen der europäischen Anmeldung betrachtet werden könnten. Der Beschwerdeführer behauptet ferner hilfsweise, er habe am 9. Dezember 1983, also am Tag der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, den Beamten, die für die Weiterleitung der EPA- und der PCT-Akten an die betreffenden internationalen Organisationen zuständig seien, eine zweite Abschrift der prioritätsbegründenden französischen Patentan-

V. In a letter to the EPO dated 9 March 1984 in reply to a communication from the latter dated 8 March 1984 which adhered to the terms of the communication of 6 February, the appellants invoked by way of a new argument the fact "that another official copy of the same request for priority, which had been requested on 6 December 1983, was withdrawn from one of the departments of the French Patent Office on 9 December 1983 and submitted the same day to the department responsible for European applications". A request slip for an official copy dated 6 December 1983 and indicating "International application" as the country of destination was attached to this letter. In addition, the appellants made the following statement:

"Our letter of 24 February 1984 was a reply to the communication of 6 February. We wanted the European patent application not to be re-dated. On the contrary, we request correction under Rule 88 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention of a substantive error ...".

VI. The European patent application was published without drawings on 4 July 1984 under publication No. 01 127 61 and the appellants filed a request for examination on 5 November 1984.

VII. On 8 October 1984 the Receiving Section gave a decision rejecting the request for correction under Rule 88 EPC and finding, under Rule 43(1) EPC, that the references to the drawings in the patent application were deemed to be deleted.

VIII. The appellants filed an appeal in a letter received at the EPO on 27 November 1984, paying the appeal fee at the same time.

In their statement of appeal received at the EPO on 1 February 1985 the appellants reverted to and developed the arguments put to the Receiving Section: in the first place, the filing of a request for an official copy with the French Patent Office and the furnishing by the latter of a receipt designating the EPO as the country of destination was equivalent to sending the EPO the official copy on the date of the receipt and, accordingly, it ought to be possible to consider the drawings in the official copy as those belonging to the European application. The appellants further submit, subsidiarily, that on 9 December 1983, the date of filing of the European patent application, they supplied the department responsible for transferring EPO and PCT files to the competent international authorities with another official copy of the French patent application whose priority was claimed and which was filed in connection with a PCT application. "Therefore, since the drawings in the

V. Dans une lettre du 9 mars 1984 adressée à l'OEB en réponse à une communication de l'OEB du 8 mars 1984, qui maintenait les termes de la communication du 6 février, le requérant invoquait, à titre d'argument nouveau, le fait "qu'une autre copie officielle de la même demande de priorité, qui avait été requise dès le 6 décembre 1983, a été retirée de l'un des services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 9 décembre 1983, et remise le jour même au service chargé des demandes européennes". Un bordereau de demande de copie officielle daté du 6 décembre 1983 et indiquant comme pays de destination "Demande internationale" était joint à cette lettre. Par ailleurs, le requérant précisait:

"Notre lettre du 24 février 1984 constituait une réponse à la notification du 6 février. Nous entendions que la date de dépôt de la demande de brevet européen ne soit pas reportée. Par contre, nous sollicitons une correction d'erreur matérielle, selon la règle 88 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen...".

VI. La demande de brevet européen a été publiée sans dessin le 4 juillet 1984, sous le numéro de publication 0112761 et le requérant a déposé une requête en examen le 5 novembre 1984.

VII. La section de dépôt a rendu le 8 octobre 1984 une décision rejetant, en premier lieu, la demande de correction selon la règle 88 CBE et décidant, en second lieu, en application de la règle 43(1) CBE, que les références aux dessins dans la demande de brevet étaient réputées supprimées.

VIII. Par lettre reçue à l'OEB le 27 novembre 1984, le requérant a formé un recours tout en payant simultanément la taxe de recours.

Dans son mémoire de recours reçu à l'OEB le 1er février 1985, le requérant a repris et développé les arguments qu'il avait présentés devant la section de dépôt, à savoir, dans un premier moyen, que le dépôt d'une demande de copie officielle à l'INPI et la remise par l'INPI d'un récépissé désignant comme pays de destination l'OEB, équivalaient à la remise à l'OEB de la copie officielle à la date du récépissé et que, de ce fait, les dessins de la copie officielle devraient pouvoir être considérés comme ceux de la demande européenne. Le requérant soutient, en outre, à titre subsidiaire, qu'il aurait remis le 9 décembre 1983, jour du dépôt de la demande de brevet européen, une autre copie officielle de la demande de brevet français dont la priorité a été revendiquée, destinée à un dépôt PCT, entre les mains des responsables du transfert des dossiers OEB et PCT aux organismes internationaux compétents. "A partir de là, les dessins de la copie officielle faisant

meldung für eine PCT-Anmeldung übergeben. "Da die Zeichnungen der amtlichen Abschrift von diesem Zeitpunkt an Bestandteil der Anmeldung gewesen sind, beantragt die Vertreterin nochmals die Anwendung der Regel 88 ..."

IX. Für den Fall, daß die beiden oben genannten Anträge von der Beschwerdekammer zurückgewiesen werden, beantragt der Beschwerdeführer hilfsweise die Vornahme von Berichtigungen in der Beschreibung aufgrund der Regel 88 sowie nach Genehmigung dieser Berichtigungen die Aufnahme neuer Zeichnungen aufgrund des Artikels 123 und der Regel 86.

X. Als letzten Hilfsantrag schließlich beantragt der Beschwerdeführer im Falle der Zurückweisung aller übrigen Anträge die Wiedereinsetzung in die in der Mitteilung vom 6. Februar 1984 angegebene Möglichkeit, die neuen Zeichnungen unter Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag ihrer Einreichung beim EPA in die europäische Patentanmeldung aufzunehmen.

Der Beschwerdeführer zahlte die Wiedereinsetzungsgebühr am 1. Februar 1985.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdekammer hat den Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen und ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge des Beschwerdeführers beschränkt (Art. 114(1) EPU). Demnach kann die Juristische Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung aufheben, obwohl der Beschwerdeführer dies nicht beantragt hat, wenn sie der Auffassung ist, daß das Europäische Patentübereinkommen darin falsch ausgelegt worden ist.

3. Nachdem die Vertreterin des Beschwerdeführers am 21. Dezember 1983 einen Antrag auf Berichtigung eines Fehlers eingereicht hatte, war die Eingangsstelle nach Ansicht der Kammer verpflichtet, die Mitteilung nach Regel 43 (1) EPU auszusetzen, bis über den Berichtigungsantrag abschließend entschieden war. Die Berichtigung eines Fehlers bewirkt nämlich, daß die Anmeldung in der Form wiederhergestellt wird, in der der Anmelder sie offensichtlich einzureichen beabsichtigte; die Berichtigung wirkt somit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zurück.

4. Der Umstand, daß der Anmelder in seinem Antrag vom 21. Dezember 1983 nicht angegeben hat, daß er seinen Berichtigungsantrag auf Regel 88 EPU stützt, ist unerheblich, da aus seinem Schreiben eindeutig hervorgeht, daß dies seine Absicht war.

official copy form part of the application, the representative requests, as previously, that Rule 88 be applied ...

IX. In the event of the two above-mentioned requests being rejected by the Board of Appeal, the appellants ask in the alternative that corrections be made to the description under Rule 88 and, when these corrections have been accepted, that new drawings be added under Article 123 and Rule 86.

X. In a final subsidiary request submitted in the event of all the others being rejected, the appellants apply for restitutio in integrum in respect of the opportunity offered by the communication of 6 February 1984 to add the drawings to the European patent application by requesting that it be re-dated to the date on which the new drawings were received at the EPO.

The appellants paid the fee for restitutio in integrum on 1 February 1985.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106, 107 and 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. A Board of Appeal must examine the facts of its own motion and is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the appellants and the relief sought (Article 114(1) EPC). If the Legal Board of Appeal considers that the contested decision interpreted the European Patent Convention incorrectly, therefore, it can annul the contested decision even if the appellants have not entered such a claim.

3. The Board considers that, since the request for correction of a substantive error had been submitted by the appellants' representative on 21 December 1983, the Receiving Section was obliged to defer the communication relating to Rule 43(1) EPC until a final decision had been taken on the request for correction of the error. The correction of an error restores the application to the form in which it has been established that the applicant intended to file it, the correction thus taking effect "retroactively" on the date on which the application was filed.

4. The fact that the applicants did not specify in their request of 21 December 1983 that they were basing their request for correction on Rule 88 EPC is immaterial since the letter makes it clear that this was their intention.

partie du dépôt, le mandataire requiert, comme précédemment, l'application de la règle 88..."

IX. Dans une requête subsidiaire, présentée pour le cas où les deux requêtes ci-dessus seraient rejetées par la Chambre de recours, le requérant demande l'apport de corrections à la description en vertu de la règle 88 et, après acceptation de ces corrections, l'addition de nouveaux dessins en vertu de l'article 123 et de la règle 86.

X. Enfin, dans une dernière requête présentée à titre subsidiaire, en cas de rejet de toutes les autres requêtes, le requérant demande la restitutio in integrum à l'égard de la possibilité offerte par la communication du 6 février 1984 d'ajouter les dessins à la demande de brevet européen en demandant le report de la date de dépôt à la date de réception des nouveaux dessins à l'OEB.

Le requérant a payé la taxe de restitutio in integrum le 1er 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. Une Chambre de recours doit procéder à l'examen d'office des faits et elle n'est limitée ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par le requérant (article 114(1) CBE). Par conséquent, si la Chambre de recours juridique considère que la décision attaquée a interprété la Convention sur le brevet européen d'une manière incorrecte, elle peut, même si le requérant n'a pas invoqué un tel moyen, infirmer la décision attaquée.

3. La Chambre considère qu'en présence de la demande de correction d'erreur matérielle présentée le 21 décembre 1983 par le mandataire du requérant, la Section de dépôt se trouvait dans l'obligation de surseoir à l'émission de la notification relative à la règle 43 (1) de la CBE jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la demande de correction d'erreur. En effet, la correction d'une erreur a pour résultat de rétablir la demande sous la forme dans laquelle il a été déterminé que le demandeur avait eu l'intention de la déposer, la correction prenant ainsi effet "rétroactivement" à la date du dépôt de la demande.

4. Le fait que le demandeur n'ait pas spécifié, dans sa requête du 21 décembre 1983, qu'il appuyait sa demande de correction sur la règle 88 de la CBE, est sans importance étant donné qu'il résultait clairement des termes de cette lettre que telle était son intention.

5. Es ist darauf hinzuweisen, daß ein Aufschub bei der Anwendung der Regel 43 EPÜ den normalen Ablauf der bei der Prüfung von europäischen Patentanmeldungen vorgesehenen Verfahrensschritte nicht verzögert, die - wie die Veröffentlichung der Anmeldung (Art. 93 EPÜ) - zu einem bestimmten, ab dem Anmelde- oder Prioritätstag berechneten Zeitpunkt vorgenommen werden müssen; solange nämlich keine Entscheidung nach Regel 43 ergangen ist, ist nur der ursprüngliche Anmelde- oder Prioritätstag zu berücksichtigen.

6. Die angefochtene Entscheidung, mit der der am 28. Februar 1984 eingereichte Antrag auf Berichtigung der europäischen Patentanmeldung nach Regel 88 EPÜ durch Nachreichung von fünf Abbildungen mit der Begründung zurückgewiesen wurde, "daß aus den zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung vorliegenden Unterlagen nicht sofort erkennbar ist, daß es sich bei den ausgelassenen Zeichnungen zweifelsfrei um die am 21. Dezember 1983 eingereichten handelt", beruht nach Ansicht der Kammer außerdem auf einer falschen Auslegung des Übereinkommens.

7. Regel 88 Satz 2 EPÜ macht die Zulassung eines Berichtigungsantrags, der die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen betrifft, davon abhängig, daß sofort erkennbar sein muß, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

Mit der Forderung, daß die Berichtigung aus den "zum Zeitpunkt der Einreichung der europäischen Patentanmeldung vorliegenden" Unterlagen erkennbar sein muß, fügt die angefochtene Entscheidung den in Regel 88 EPÜ genannten Bedingungen eine weitere hinzu, für die sich im EPÜ keine Rechtfertigung findet.

Die Juristische Beschwerdekammer ist immer der Auffassung gewesen, daß es bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ unbedingt erforderlich ist, alle Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort zweifelsfrei erkennen lassen, und die Prüfung nicht auf die eigentliche Anmeldung und die mit ihr eingereichten Unterlagen zu beschränken. Die Prioritätsunterlage ist für die Ermittlung der Absicht des Anmelders überaus wichtig, und die Entscheidung, sie nicht zu berücksichtigen, weil sie nicht gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden ist, widerspricht der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 08/80, ABI. EPA 1980, 293 - 298; J 04/80, ABI. EPA 1980, 351 - 354; J 19/80, ABI. EPA 1981, 65 - 68; J 04/82, ABI. EPA 1983, 121 - 126).

8. So hat die Kammer zum Beispiel in der Sache J 19/80 die Berichtigung einer Zeichnung, von der ein Teil fehlte,

5. It has to be borne in mind that the mere fact of various stages in the examination of European patent applications such as their publication (Article 93 EPC) having to be completed at a given time calculated from the filing or priority date does not mean that their normal progress is affected by a delay in applying Rule 43 EPC; pending a decision under Rule 43 the only relevant date is the initial filing or priority date.

6. The Board further considers that in rejecting the request filed on 28 February 1984 for correction under Rule 88 EPC of the European patent application by the subsequent filing of five figures on the grounds "that it is not immediately apparent from all the documents available on the date of filing of the European patent application that the missing drawings were indisputably those filed on 21 December 1983", the contested decision interpreted the Convention incorrectly.

7. Rule 88 EPC, second sentence, lays down as a condition for acceptance of a request for correction concerning a description, claims or drawings that a 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.

In requiring that the correction be obvious in the light of the documents "available on the date of filing of the European patent application", the contested decision adds to the express conditions set out in Rule 88 EPC a requirement which is not justified by any EPC provision.

The Legal Board of Appeal has always considered it absolutely necessary when applying Rule 88 EPC to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately at the time when the request for correction is being examined, and without the least shadow of doubt, and not to limit the examination to the application proper and the documents filed with it. The priority document is an extremely important element when it comes to establishing the applicant's intention and the refusal to take account of it because of its not having been filed at the same time as the European patent application conflicts with the constant case law of the Legal Board of Appeal (J 08/80, OJ 9/1980, pp. 293-298; J 04/80, OJ 10/1980, pp. 351-354; J 19/80, OJ 3/1981, pp. 65-68; and J 04/82, OJ 4/1983, pp. 121-126).

8. In case J 19/80, for example, the Board authorised the correction of a drawing, of which part was missing, on

5. Il y a lieu de noter qu'un retard dans l'application de la règle 43 de la CBE ne peut provoquer de retard dans la poursuite normale des autres étapes de la procédure d'examen de la demande de brevet européen, telles que la publication de la demande (article 93 de la CBE), dans la mesure où ces dernières doivent être effectuées à un moment donné calculé à partir de la date de dépôt ou de priorité puisque, tant qu'une décision en application de la règle 43 n'a pas été rendue, la seule date à prendre en considération est la date initiale de dépôt ou de priorité.

6. La Chambre considère également qu'en rejetant la requête déposée le 28 février 1984 en vue de la correction selon la règle 88 CBE de la demande de brevet européen par le dépôt ultérieur de cinq figures, au motif "qu'il n'apparaît pas immédiatement de la totalité des documents disponibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen que les dessins omis étaient indiscutablement ceux qui ont été déposés le 21 décembre 1983", la décision attaquée a fait une interprétation erronée de la Convention.

7. La règle 88 de la CBE, deuxième phrase, met comme condition à l'acceptation d'une demande de rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins que la rectification 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.

En exigeant que la rectification soit évidente au vu des documents "disponibles à la date de dépôt de la demande de brevet européen", la décision attaquée ajoute aux conditions expresses de la règle 88 de la CBE une exigence qui n'est justifiée par aucune disposition de la CBE.

La Chambre de recours juridique a toujours considéré qu'il était indispensable pour l'application de la règle 88 de la CBE de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, sans que le plus faible doute soit possible, l'intention du demandeur et de ne pas limiter l'examen à la demande proprement dite et aux documents déposés simultanément. Le document de priorité est un élément extrêmement important pour l'établissement de l'intention du demandeur et le refus de le prendre en considération du fait qu'il n'avait pas été déposé en même temps que la demande de brevet européen est contraire à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique (J 08/80 J.O. de l'OEB 1980, 293-298; J 04/80 J.O. de l'OEB 1980, 351-354; J 19/80 J.O. de l'OEB 1981, 65-68; et J 04/82 J.O. de l'OEB 1983, 121-126).

8. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire J 19/80, la Chambre a autorisé la correction d'un dessin dont une

zugelassen, weil der entsprechende Teil der Beschreibung mit der als Berichtigung vorgeschlagenen Zeichnung übereinstimmte und ein Vergleich mit der Prioritätsunterlage, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden war, eindeutig ergab, daß der Anmelder keine andere Zeichnung als die vorgeschlagene gemeint haben konnte.

9. Andererseits hat die Eingangsstelle den Berichtigungsantrag nach Regel 88 Satz 2 EPÜ mit folgender Begründung zurückgewiesen: "Obwohl aus Seite 3 der Beschreibung hervorgeht, daß die Patentanmeldung fünf Abbildungen enthalten muß, und klar erkennbar ist, daß die zusammen mit der Patentanmeldung eingereichten Zeichnungen mit deren Inhalt nichts zu tun haben, ist nicht ohne weiteres erkennbar, daß die ausgelassenen Zeichnungen zweifelsfrei die am 21. Dezember 1983 eingereichten sind" und damit eine technische Prüfung der Akte vorgenommen, die normalerweise nicht zu den jhr nach den Artikeln 16, 90 und 91 EPÜ übertragenen Aufgaben gehört. Sie hätte also im vorliegenden Fall bis zur Weiterleitung der Akte an die Prüfungsabteilung nicht über den Berichtigungsantrag entscheiden dürfen.

10. Da die Angelegenheit zur Entscheidung über den am 21. Dezember 1983 eingereichten Berichtigungsantrag an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden muß, braucht der auf Artikel 123 (1) und Regel 86 EPÜ gestützte Änderungsantrag, den der Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung gestellt hat, nicht geprüft zu werden.

11. Ebenso ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in die in der Mitteilung vom 6. Februar 1984 angegebene Möglichkeit der Neufestsetzung des Anmeldetags der europäischen Patentanmeldung auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen, also den 21. Dezember 1983, gegenstandslos, da diese Mitteilung als nicht erfolgt anzusehen ist.

12. Mit der Entscheidung, daß ein Antrag auf Berichtigung durch Aufnahme der bei der Anmeldung vergessenen Zeichnungen in die europäische Patentanmeldung auf Regel 88 EPÜ gestützt werden kann und daß deshalb der Berichtigungsantrag geprüft werden muß, bevor eine Entscheidung aufgrund der Regel 43 EPÜ getroffen werden kann, ist die Kammer von der Auslegung des Übereinkommens in ihrer früheren Entscheidung J 01/82 vom 7. April 1982 (ABl. EPA 1982, 293 - 295) abgewichen; in dieser Entscheidung war ein solcher Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß Regel 43 EPÜ, die in Übereinstimmung mit Artikel 123 (2) EPÜ die Einführung neuer Sachverhalte in die Anmeldung verhindern solle, gegenüber den allgemeineren Bestimmungen der Regel 88 eine Lex specialis darstelle und deshalb in dem genannten Fall anzuwenden sei.

the grounds that the relevant part of the description corresponded to the drawing proposed as a correction and that a comparison with the priority document filed after the European patent application showed clearly that no other drawing than that proposed could have been envisaged by the applicant.

9. At the same time, in deciding to refuse the request for correction under Rule 88, second sentence, EPC on the grounds that "although page 3 of the description shows that the patent application must include five figures and although it is obvious that the drawings filed with the patent application bear no relation to the content of the application, it is not immediately apparent that the missing drawings were indisputably those filed on 21 December 1983", the Receiving Section based that decision on the result of a technical examination of the file, which does not normally form part of its duties under Articles 16, 90 and 91 EPC. It should, therefore, in the present case have left the request for correction in abeyance until the file had been transferred to the Examining Division.

10. Given that the case has to be remitted to the Examining Division for a decision on the request for correction submitted on 21 December 1983, there is no point in examining the request for amendment under Article 123(1) and Rule 86 EPC submitted by the appellants in their statement of appeal.

11. Similarly the request for restitutio in integrum with respect to the opportunity afforded by the communication of 6 February 1984 to re-date the European patent application to 21 December 1983, the date on which the drawings belonging to the application were filed, is inapplicable since that communication has to be considered null and void.

12. In concluding that Rule 88 EPC could be invoked to request corrections consisting in adding to the European patent application drawings omitted at the time of filing and in ruling accordingly that such requests for correction had to be examined first of all before a decision under Rule 43 EPC could be taken, the present decision departs from the interpretation of the Convention given in the previous decision, J 01/82 of 7 April 1982 (OJ 8/1982, pp. 293-295). In the latter case a similar request for correction was refused on the grounds that Rule 43 EPC, which is intended to prevent the addition of new subject-matter to the application in accordance with Article 123 (2) EPC, constituted a *lex specialis* as compared with the general dispositions of Rule 88 EPC and the former alone was to be applied in the case in question.

partie manquait du fait que la partie pertinente de la description correspondait au dessin proposé à titre de correction et qu'il résultait clairement d'une comparaison avec le document de priorité, déposé à une date postérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen, qu'aucun autre dessin que celui proposé n'avait pu être envisagé par le demandeur.

9. D'autre part, en décidant le rejet de la demande de correction fondée sur la Règle 88, 2ème phrase de la CBE, au motif que "bien qu'il ressorte de la page 3 de la description que la demande de brevet doit comporter cinq figures et qu'il soit évident que les dessins déposés avec la demande de brevet n'ont aucun rapport avec le contenu de la demande, il n'apparaît pas immédiatement que les dessins omis étaient indiscutablement ceux qui ont été déposés le 21 décembre 1983", la Section de dépôt a basé sa décision de rejet sur le résultat d'un examen technique du dossier qui n'entre pas normalement dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les articles 16, 90 et 91 de la CBE. Elle aurait donc dû laisser, dans le présent cas, la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la Division d'examen.

10. Etant donné que l'affaire doit être renvoyée à la Division d'examen pour qu'elle statue sur la requête en correction présentée le 21 décembre 1983, il est inutile d'examiner la demande de modification basée sur l'article 123(1) et sur la règle 86 de la CBE présentée par le requérant dans son mémoire de recours.

11. De même, la demande de restitutio in integrum, eu égard à la possibilité offerte par la notification du 6 février 1984 de reporter la date de dépôt de la demande de brevet européen au 21 décembre 1983, date de dépôt des dessins de la demande, est sans objet étant donné que cette notification doit être considérée comme non avenue.

12. En décidant que la règle 88 de la CBE pouvait être invoquée pour demander l'apport de corrections visant à ajouter à la demande de brevet européen des dessins omis lors du dépôt, et en décidant, par conséquent, qu'une telle requête en correction devait être examinée avant qu'une décision en application de la règle 43 de la CBE puisse être rendue, la présente décision s'est écartée de l'interprétation de la Convention donnée dans la décision antérieure J 01/82 du 7 avril 1982 (J.O. de l'OEB 1982, 293-295) qui avait refusé une telle demande de correction en déclarant que la règle 43 de la CBE qui vise à empêcher l'introduction d'éléments nouveaux dans la demande, conformément à l'article 123 (2) de la CBE, était exorbitante des dispositions générales de la règle 88 et devait seule s'appliquer dans ce cas.

13. Die Kammer ist der Auffassung, daß in dieser früheren Entscheidung das Übereinkommen falsch ausgelegt worden ist. Ihres Erachtens steht die Anwendung der Regel 88 Satz 2 EPÜ keinesfalls im Widerspruch zu Artikel 123 (2), da bei Anwendung dieser Regel die Anmeldung so wiederhergestellt wird, wie sie am Anmeldetag gewesen wäre, wenn der Fehler nicht begangen worden wäre. Die Regel 43 ist somit keine Lex specialis zur Regel 88, sondern ergänzt diese nur.

14. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden; sie wäre unter den gegebenen Umständen auch nicht gerechtfertigt.

13. The Board holds that this previous decision interpreted the Convention incorrectly. It considers that it is not possible for the application of Rule 88, second sentence, EPC to be at variance with Article 123(2), given that Rule 88 has the effect of restoring the application to the form which it should have taken on the filing date if the error had not been committed. Rule 43, therefore, does not constitute a lex specialis as compared with Rule 88 EPC, but merely complements its provisions.

14. No request for reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC has been filed and the circumstances do not justify such reimbursement.

13. La Chambre a en effet considéré que cette décision antérieure avait fait une analyse erronée de la Convention. Elle estime que l'application des dispositions de la règle 88, 2ème phrase de la CBE ne peut en aucun cas contrevenir aux dispositions de l'article 123(2) étant donné que l'application de cette règle 88 a pour effet de rétablir la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir, si l'erreur n'avait pas été commise, au jour du dépôt. La règle 43 n'est donc pas exorbitante mais simplement complémentaire des dispositions de la règle 88.

14. Aucune demande de remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a été déposée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 8. Oktober 1984 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.
3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung über den am 21. Dezember 1983 eingereichten Antrag auf Berichtigung durch Austausch der irrtümlich eingereichten ursprünglichen Zeichnungen gegen einen anderen, dem Antrag beiliegenden Zeichnungssatz an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

ORDER

For these reasons,

It is decided that:

1. The decision of 8 October 1984 by the Receiving Section of the European Patent Office is set aside.
2. Reimbursement of the fee for restitutio in integrum is ordered.
3. The case is remitted to the Examining Division for further examination of the request for correction submitted on 21 December 1983 with a view to replacing the drawings initially filed in error by another set of drawings attached to that request for correction.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Il est statué comme suit:

1. La décision en date du 8 octobre 1984 de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets **est annulée**.
2. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum **est ordonné**.
3. L'affaire **est renvoyée** à la Division d'examen pour la poursuite de l'examen de la demande de correction présentée le 21 décembre 1983 en vue de remplacer les dessins initialement déposés par erreur par un autre jeu de dessins joint à cette demande de correction.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 26. November 1985 T 219/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patentinhaber Beschwerdegegner:

BASF

Einsprechender Beschwerdeführer:
Mobil Oil

Stichwort: "Zeolithe/BASF"

EPÜ Artikel 112, 114

Regel(n) 58(4), 66(1)

"Mitteilung nach R. 58(4) Im Beschwerdeverfahren" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer"

Leitsätze

1. Stellen die Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 26 November 1985 T 219/83*

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Szabo
F. Antony
O. Bossung
P. Ford

Patent proprietors/Respondents:

BASF

Opponents/Appellants: Mobil Oil

Headword: Zeolites/BASF

Articles 112, 114;

Rules 58(4), 66(1) EPC

"Onus of proof In opposition proceedings" - "Communication under Rule 58(4) In appeal proceedings" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

1. If the parties to opposition proceedings make contrary assertions which

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 26 novembre 1985 T 219/83*

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Szabo
F. Antony
R. Schulte
P. Ford

Titulaire du brevet/intimée:

BASF

Opposante/requérante: Mobil Oil Corporation

Référence: "Zéolites/BASF"

Articles 112 et 114;

Règles 58 (4) et 66 (1) de la CBE

"Charge de la preuve dans la procédure d'opposition" - "Notification en application de la règle 58 (4), établie durant la procédure de recours" "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

1. Si les parties à une procédure d'opposition donnent des faits une ver-