

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 7. Dezember 1989 T 200/89 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer: The Boeing Company

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Schweizerische Aluminium A.G.
- 2) Pechiney S.A.

Stichwort: offensichtlicher Fehler/BOEING

Artikel: 123 (2), (3) EPÜ

Regel: 88 Satz 2, 51 (1) alte Fassung EPU

Schlagwort: "Fehler in Ansprüchen"- "Nachweis aufgrund des Akteninhalts"- "Berichtigung für den Fachmann bei isolierter Betrachtung des Patents teilweise offensichtlich"

Leitsätze

I. Eine zulässige Berichtigung nach Regel 88 EPÜ ist im Gegensatz zu einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ rückwirkend (Entscheidungen J 4/85 - 3.1.1 vom 28. Februar 1986 "Berichtigung der Zeichnungen/ETAT FRANCAIS", ABI EPA 1986, 205 und T 219/86 - 3.2.2 vom 3. Juli 1987 "Nennung des Einsprechenden/ZOKOR", ABI EPA 1988, 254 ff.).

II. Artikel 123 (3) EPÜ und Regel 88 EPÜ enthalten unterschiedliche Erfordernisse, die beide die Rechtssicherheit dahingehend gewährleisten sollen, daß der Schutzbereich des Patents nach einer Änderung oder Berichtigung für den Fachmann nicht größer sein darf als der vorher erkennbare.

III. Entdeckt der Patentinhaber nach Erklärung seines Einverständnisses mit der vorgeschlagenen Fassung des Patents darin noch einen Fehler, so darf er diesen nach Regel 88 EPÜ berichtigen.

IV Für die Zwecke der Regel 88 EPÜ geht es bei der Feststellung, ob eine beim EPA eingereichte Unterlage einen Fehler aufweist, um eine subjektive Frage, die anhand aller einschlägigen Beweismittel (einschließlich des Akteninhalts) beurteilt werden kann.

V Ob die Berichtigung eines solchen Fehlers in einem Patent im Sinne der

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 7 December 1989 T 200/89 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant: The Boeing Company

Opponent/Respondent:

- (1) Schweizerische Aluminium A.G.
- (2) Pechiney S.A.

Headword: Obvious error/BOEING

Article: 123(2), (3) EPC

Rule: 88, second sentence, 51(4) old version, EPC

Keyword: "Errors in claims" - "established by file history" - "Correction obvious in part to skilled reader of patent in isolation"

Headnote

I. An allowable correction under Rule 88 EPC has a retrospective effect (Decisions J 4/85 - 3.1.1 dated 28 February 1986 "Correction of drawings/ETATFRANCAIS", OJ EPO 1986, 205 and T 219/86 - 3.2.2 dated 3 July 1987 "Naming of opponent/ZOKOR", OJ EPO 1988, 254 followed), in contrast to an amendment under Article 123 EPC, which is not retrospective

II. Article 123(3) EPC and Rule 88 EPC contain different requirements which are both intended to ensure legal certainty in the sense that after amendment or correction, to a skilled person, the protection conferred by the patent should not be greater than was apparent before the amendment or correction.

III. If, following approval of the text of a patent, the proprietor discovers an error in the text, he is not estopped from correcting the error under Rule 88 EPC.

IV For the purpose of Rule 88 EPC whether an error is present in a document filed at the EPO is a subjective matter which may be established by reference to any relevant evidence (including here, the file history).

V Whether correction of such an error in a patent is obvious in the sense of

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 7 décembre 1989 T 200/89 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant: The Boeing Company

Opposant/intimé:

- 1) Schweizerische Aluminium A.G.
- 2) Pechiney S.A.

Référence: Erreur manifeste/BOEING

Article: 123(2) et (3) CBE

Règle: 88, deuxième phrase, 51(4) ancienne version CBE

Mot-clé: "Erreurs dans les revendications" - "Présence d'erreurs avérée après consultation du dossier tel qu'il a été mis en état" - "Correction évidente en partie, pour l'homme du métier qui lit le brevet considéré isolément"

Sommaire

I. Une rectification admissible en vertu de la règle 88 CBE a un effet rétroactif (suivant décisions J 4/85 - 3.1.1. en date du 28 février 1986 "Correction des dessins/ETATFRANCAIS". JO OEB 1986, 205, et T 219/86 - 3.2.2 en date du 3 juillet 1987 "Désignation de l'opposant/ZOKOR". JO OEB 1988, 254). contrairement aux modifications visées à l'article 123 CBE.

II. L'article 123(3) CBE et la règle 88 CBE fixent des conditions qui, tout en étant formulées différemment, tendent chacune à garantir la sécurité juridique en ce sens que la protection conférée par le brevet après modification ou rectification ne doit pas, pour l'homme du métier, être plus étendue que celle qui ressortait auparavant du texte du brevet.

III. Si, après avoir donné son accord sur le texte d'un brevet, le titulaire y découvre une erreur il a la possibilité de la corriger en vertu de la règle 88 CBE.

IV Aux fins de la règle 88 CBE, l'appréciation de la question de savoir si une erreur s'est glissée dans une pièce soumise à l'OEB s'effectue sur la base d'éléments circonstanciels (approche subjective) qui peuvent consister en toute preuve pertinente (y compris, en l'occurrence, le dossier tel qu'il a été mis en état).

V La question de savoir si la rectification d'une telle erreur dans un brevet

Regel 88 EPÜ offensichtlich ist, ist eine objektive Frage, die anhand des Gesamtinhalts des Patents - allerdings für sich betrachtet und ohne Berücksichtigung des Akteninhalts- beurteilt werden muß

Rule 88 EPC is an objective matter which must be established by reference to the patent text in its entirety, but in isolation, and without reference to the file history

s'impose à l'évidence au sens de la règle 88 CBE doit être appréciée par référence au brevet pris dans sa totalité certes, mais isolément, et sans consultation du dossier tel qu'il a été mis en état (approche objective).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27 November 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 201 130.4, für die die Priorität einer US-Voranmeldung vom 28. Dezember 1979 beansprucht wurde, wurde am 3. Oktober 1984 das europäische Patent Nr 31 605 erteilt, das fünf Ansprüche umfaßt, der einzige unabhängige Anspruch dieses Patents, Anspruch 1, lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Produkts aus einer Aluminiumlegierung der 2000-Reihe, welche Kupfer, Magnesium und Mangan als Hauptlegierungselemente enthält, dadurch gekennzeichnet, daß eine Legierung der folgenden Zusammensetzung bereitgestellt wird

Gewichtsprozent	Element
4,2 bis 4,7	Cu
1,3 bis 1,8	Mg
0,8 bis 1,3	Mn
0,08 bis 0,15	Zr
maximal 0,25	Zn
maximal 0,15	Ti
maximal 0,10	Fe
maximal 0,12	Si
maximal 0,05	jedes anderen Spurenelements
maximal 0,15	Summe dieser anderen Spurenelemente
der Rest	Al

und der aus dieser Legierung erzeugte Körper einer Behandlung unterworfen wird, die die folgenden Stufen umfaßt:

Homogenisierung des Körpers zur Erzielung einer im wesentlichen einheitlichen Verteilung der Legierungselemente, Warmbearbeitung des Körpers zur Erzeugung eines geschmiedeten Produkts, wobei die Warmbearbeitung bei Temperaturen durchgeführt wird, die bewirken, daß ein Produkt entsteht, das nach der Lösungsbehandlung und dem Härten eine stark verlängerte und im wesentlichen nicht umkristallisierte Kornmikrostruktur aufweist."

II Gegen das Streitpatent wurden am 14 und am 21. Juni 1985 zwei Einsprüche von

1) Schweizerische Aluminium AG (nachstehend "Beschwerdegegnerin 1" genannt) bzw

2) Pechiney S.A. (nachstehend "Beschwerdegegnerin 2" genannt)

eingelegt, in denen der Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit und im Falle der Einsprechenden 2 auch wegen fehlender Neuheit beantragt wurde.

Summary of Facts and Submissions

I European patent application No. 80 201 130.4, which had been filed on 27 November 1980, claiming US-priority of 28 December 1979, was granted as European patent No. 31 605 on 3 October 1984 with five claims, the only independent one, Claim 1, reading as follows:

"1. A method of manufacturing a product from an aluminium alloy of the 2000 series, said alloy having copper, magnesium and manganese as main alloying elements, characterised by providing an alloy of the following composition:

Weight percent	Element
4.2 to 4.7	Cu
1.3 to 1.8	Mg
0.8 to 1.3	Mn
0.08 to 0.15	Zr
a maximum of 0.25	Zn
a maximum of 0.15	Ti
a maximum of 0.10	Fe
a maximum of 0.12	Si
a maximum of 0.05	Each other trace element
a maximum of 0.15	Total of said other trace elements
the balance being	Al,

and by subjecting a body formed from said alloy to a treatment comprising the following steps:

homogenizing said body to provide a substantially uniform distribution of alloying elements, hot working said body to form a wrought product, said hot working being conducted at temperatures effective to yield a product having a highly elongated and substantially unrecrystallized grain microstructure after solution treating and quenching said body."

II. Two notices of opposition were filed against the patent in suit, by

(1) Schweizerische Aluminium AG (hereinafter "Respondent 1") and

(2) Pechiney S.A. (hereinafter "Respondent 2"),

on 14 and 21 June 1985 respectively, requesting complete revocation of the patent, for lack of inventive step and, in the case of Respondent 2, also for lack of novelty

Exposé des faits et conclusions

I La demande de brevet européen n° 80 201 130 4, déposée le 27 novembre 1980 et revendiquant la priorité d'une demande américaine du 28 décembre 1979, a donné lieu à la délivrance, le 3 octobre 1984, du brevet européen n°31 605 qui comporte cinq revendications, dont la seule revendication indépendante, la revendication 1, est formulée comme suit:

"1. Un procédé de fabrication d'un produit en alliage d'aluminium de la série 2000, ledit alliage comprenant comme éléments d'alliage principaux du cuivre, du magnésium et du manganèse, caractérisé en ce que l'on part d'un alliage de composition suivante:

% en poids	élément
4,2 à 4,7	Cu
1,3 à 1,8	Mg
0,8 à 1,3	Mn
0,08 à 0,15	Zr
au maximum 0,25	Zn
au maximum 0,15	Ti
au maximum 0,10	Fe
au maximum 0,12	Si
au maximum 0,05	chaque autre élément à l'état de traces
au maximum 0,15	total desdits autres éléments à l'état de traces
complément	Al

et en ce que l'on soumet un corps formé dudit alliage à un traitement comprenant les étapes suivantes:

on homogénéise ledit corps pour avoir une distribution sensiblement uniforme des éléments d'alliage, on façonne à chaud ledit corps pour former un produit façonné, ledit façonnage à chaud étant effectué à des températures efficaces pour donner un produit ayant une microstructure de grain fortement allongée et sensiblement non recristallisée après traitement en solution et trempe dudit corps."

II. Deux oppositions ont été formées contre le brevet, les 14 et 21 juin 1985, respectivement par

1) Schweizerische Aluminium AG (ci-après dénommée "intimé 1") et

2) Pechiney S.A. (ci-après dénommée "intimé 2"),

oppositions dans lesquelles la révocation du brevet dans sa totalité a été demandée pour absence d'activité inventive et, dans le cas de l'intimé 2, également pour absence de nouveauté.

III. Im Anschluß an eine Ladung zur mündlichen Verhandlung stellte die Einspruchsabteilung den nachstehenden Unterschied zwischen dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung und der entsprechenden Passage der Beschreibung (Spalte 2, Zeilen 8 - 51) einerseits und der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Ansprüche 1 und 5) andererseits fest:

Wie aus der unter I wiedergegebenen erteilten Fassung des Anspruchs 1 hervorgeht, ist unter den genannten Legierungsbestandteilen Eisen mit einem Höchstanteil von 0,10 %, Chrom (Cr) hingegen überhaupt nicht erwähnt, während in der ursprünglichen Fassung der Eisenanteil mit maximal 0,15 % und der Chromanteil mit maximal 0,10 % angegeben war. Der übrige Wortlaut der Beschreibung des erteilten Patents mit Ausnahme der Zeilen 8 bis 51 in Spalte 2 entspricht jedoch dem der ursprünglich eingereichten Anmeldung und enthält Bezugnahmen auf einen Eisenanteil von maximal 0,15 % und einen Chromanteil von maximal 0,10 % (s. z. B. Spalte 3, Zeilen 26 - 29 und Spalte 4, Zeilen 59 ff.)

In einem Bescheid der Einspruchsabteilung wurde die Auffassung vertreten, daß die im Verfahren vorgenommene Änderung einen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ darstelle. Daraufhin beantragte die Patentinhaberin, den erteilten Anspruch 1 und die entsprechende Passage in Spalte 2 berichtigen zu dürfen, um sie an den Wortlaut der ursprünglich eingereichten Anmeldung anzupassen; zur Begründung gab sie an, daß ein Schreibfehler unterlaufen und die Berichtigung eines solchen offensichtlichen Schreibfehlers nach Regel 88 EPÜ zulässig sei

IV In der am Ende der mündlichen Verhandlung vom 8. November 1988 verkündeten und am 11. Januar 1989 zur Post gegebenen Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß Anspruch 1 in der vorgeschlagenen berichtigten Fassung den Erfordernissen des Artikels 123(3) EPÜ nicht entspreche. Die vorgeschlagene Berichtigung gehe nicht auf eine offensichtliche Unstimmigkeit zurück, die erteilte Fassung habe vielmehr als Einschränkung verstanden werden können. Eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ sei daher nicht möglich. Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß auf die von den Einsprechenden angeführten Einspruchsgründe nicht eingegangen wurde.

V Die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) legte am 10. März 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein und

III. Following issue of a summons to oral proceedings the Opposition Division became aware of a difference between, on the one hand, the granted version of Claim 1 as well as the corresponding part of the description (column 2, lines 8 to 51) and, on the other hand, the text of the application as originally filed (Claims 1 and 5), as follows:

As can be seen from the granted version of Claim 1 set out in I above, the named constituents of the alloy include iron with a maximum of 0.10% and do not include chromium (Cr) at all, whereas in the originally filed text, the iron content was given as up to 0.15%, and the chromium content as up to 0.10%. On the other hand, the text of the description in the patent as granted, apart from the passage at column 2, lines 8 to 51, corresponds to the text of the application as originally filed, and includes references to a maximum amount of iron of 0.15% and to a maximum amount of chromium of 0.10% (see e.g. column 3, lines 26 to 29, and column 4, line 59 and following).

In a communication from the Opposition Division, it was suggested that the amendment during prosecution had violated Article 123(2) EPC. In response, the patent proprietor applied to correct Claim 1 as granted and the corresponding passage at column 2 so that they corresponded with the text of the application as originally filed, on the basis that a typing error had occurred and that correction of such an obvious transcription error was allowable in accordance with Rule 88 EPC.

IV. In a decision orally announced at the end of the oral proceedings on 8 November 1988 and posted on 11 January 1989, the Opposition Division revoked the patent because Claim 1 as proposed to be corrected did not comply with the requirements of Article 123(3) EPC. The proposed correction was not in respect of an obvious inconsistency; rather, the granted version had made sense as a restriction. A correction under Rule 88 EPC was thus not possible. It was expressly stated that the opposition grounds raised by the Opponents remained undiscussed.

V. The patent proprietor (Appellant) filed a Notice of Appeal on 10 March 1989, paying the appeal fee at the same time, and submitted a Statement

III. Après avoir cité les parties à une procédure orale, la division d'opposition s'est aperçue d'une différence entre d'une part le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré et la partie correspondante de la description (colonne 2, lignes 8 à 51) et, d'autre part, le texte de la demande telle qu'elle avait été initialement déposée (revendications 1 et 5) Cette différence est la suivante:

Comme il ressort du texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré, énoncé au point I supra, la liste citée des composants de l'alliage comporte du fer à concurrence de 0,10 % au plus mais pas de chrome (Cr); cependant, dans le texte de la demande telle qu'initialement déposée, la teneur en fer indiquée pouvait aller jusqu'à 0,15 %, tandis que la teneur en chrome était de 0,10 % au maximum. Par ailleurs, le texte de la description du brevet délivré correspond, à l'exception du passage de la colonne 2, lignes 8 à 51, au texte de la demande telle qu'initialement déposée, et mentionne une teneur maximale en fer de 0,15 %, et une teneur maximale en chrome de 0,10 % (cf. par exemple colonne 3, lignes 26 à 29, et colonne 4, lignes 59 et suivantes)

Dans une notification, la division d'opposition a estimé que la modification apportée en cours de procédure contrevenait aux dispositions de l'article 123(2) CBE. En réponse, le titulaire du brevet a demandé de pouvoir apporter une rectification à la revendication 1 du brevet tel que délivré ainsi qu'au passage correspondant de la colonne 2 de manière à les faire coïncider avec le texte de la demande telle qu'initialement déposée, il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de frappe et que la rectification d'une erreur de transcription aussi manifeste pouvait être autorisée en vertu de la règle 88 CBE

IV. Dans la décision prononcée à l'issue de la procédure orale du 8 novembre 1988 et remise à la poste le 11 janvier 1989, la division d'opposition a révoqué le brevet au motif que la rectification qu'il était proposé d'apporter à la revendication 1 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(3) CBE. Elle a estimé que cette rectification était différente d'une rectification qui supprimerait une incohérence évidente, le texte du brevet tel que délivré pouvant être compris comme une limitation. Par conséquent, une rectification au titre de la règle 88 CBE n'était pas possible. Elle a expressément déclaré qu'elle s'abstenait d'examiner les motifs d'opposition invoqués par les opposants.

V Le titulaire du brevet (requérant) a formé recours le 10 mars 1989 en acquittant simultanément la taxe de recours. Dans l'exposé des motifs du re-

reichte am 9. Mai 1989 eine Beschwerdebeurteilung ein. Darin behauptete sie, daß der geänderte Anspruch 1 auf die Berichtigung eines Schreibfehlers zurückgehe, die entsprechend der Entscheidung T 113/86 vom 28. Oktober 1987 (nicht veröffentlicht) zulässig sei, da die Unstimmigkeit in der erteilten Fassung des Anspruchs für einen Fachmann in Anbetracht der Beschreibung so offensichtlich sei, daß der Schutzbereich des geänderten Anspruchs für einen Dritten vorauszusehen gewesen sei. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf Spalte 3, Zeilen 26 - 29, Spalte 4, Zeile 64, Spalte 5, Zeile 1, Beispiel I mit der Bezugnahme auf 0,11 % Eisen sowie den Akteninhalt, der ihres Erachtens ebenfalls zu berücksichtigen sei.

VI. Die Beschwerdegegnerin 1 nahm dazu nicht Stellung. Die Beschwerdegegnerin 2 bestritt in einer schriftlichen Stellungnahme das Vorliegen eines Schreibfehlers und wies darauf hin, daß die Beschwerdeführerin im Anschluß an die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehene Fassung des Patents (einschließlich des angeblichen Fehlers) erklärt habe. Die im Prüfungsverfahren vorgenommene Änderung sei daher eine bewußte Einschränkung, die nach der Patenterteilung nicht rückgängig gemacht werden könne.

VII. Alle Verfahrensbeteiligten wurden ordnungsgemäß zu einer mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 1989 geladen. In der Verhandlung erschienen nur die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin 2.

VIII. Die Beschwerdeführerin wies darauf hin, daß beide Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Berichtigung des Anspruchs nach Regel 88 EPÜ erfüllt seien, nämlich, daß ein Fehler vorliege und daß für einen aufmerksamen Leser der Beschreibung die Berichtigung der Fassung des Anspruchs (wie auch der entsprechenden Passage in Spalte 2) sofort erkennbar sei. Im übrigen würde jeder Zweifel hinsichtlich der richtigen Auslegung bei Durchsicht der Akte zerstreut.

Außerdem führte die Beschwerdeführerin an, daß die vorgeschlagenen Änderungen in Anbetracht des Wortlauts der Beschreibung des erteilten Patents nach Artikel 123 EPÜ zulässig seien.

Sie beantragte, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der der Einspruchsabteilung vorliegenden Fassung (d. h. mit Anspruch 1 und Spalte 2 in der am 16. Juli 1987 eingereichten Fassung) (Hauptantrag) oder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüche (d. h. des erteilten Anspruchs 1 mit dem einzigen Unterschied, daß der Höchstanteil an

of Grounds on 9 May 1989. In this Statement he contended that the amended Claim 1 resulted from the correction of a transcription error, which was permissible following Decision T 113/86 dated 28 October 1987 (unpublished), because the inconsistency in the granted claim version was so obvious to a skilled person in the light of the description that the protection conferred by the amended claim could be anticipated by a third party. In this connection, reference was made to column 3, lines 26 to 29; to column 4, line 64; to column 5, line 1; and to Example I mentioning 0.11% iron; as well as to the file history, which the Appellant contended should also be taken into consideration.

VI. Respondent 1 made no observations. Respondent 2, in a written response, contested the existence of a transcription error and emphasised that the Appellant, following the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, gave his agreement to the text of the patent to be granted (including the alleged error). The amendment during the examination stage was therefore an intentional restriction, which could not be reversed after grant.

VII. All parties to the proceedings were duly summoned to an oral hearing which took place on 7 December 1989. Only the Appellant and Respondent 2 appeared at such proceedings.

VIII. The Appellant emphasised that both prerequisites for the permissibility of a correction to the claim under Rule 88 EPC were met, viz. there had to be an error, and the corrected version of the claim (and the corresponding passage in column 2) was immediately evident to the careful reader of the specification; furthermore, any doubt as to the correct interpretation would be removed upon reading the file history.

The Appellant also submitted that the proposed amendments were allowable under Article 123 EPC, having regard to the text of the description of the patent as granted.

He requested that the Decision under appeal be set aside and that the patent be maintained - as main request - with specification as considered by the Opposition Division (i.e. with Claim 1 and column 2 as submitted on 16 July 1987, as first auxiliary request - on the basis of the claims as filed during the oral hearing (i.e. granted Claim 1 with the sole difference of a maximum of 0.15% rather than 0.10% Fe); and as

cours, déposé le 9 mai 1989, il a affirmé que la revendication 1 modifiée était due à la correction d'une erreur de transcription, correction autorisée conformément à la décision T 113/86 en date du 28 octobre 1987 (non publiée). En effet, l'incohérence que comportait la revendication du brevet délivré était à ce point évidente pour l'homme du métier, compte tenu de la description, que la protection conférée par la revendication modifiée était prévisible pour un tiers. A cet égard, le titulaire du brevet a mentionné la colonne 3, lignes 26 à 29, la colonne 4, ligne 64, la colonne 5, ligne 1 et l'Exemple I où il était question de 0,11 % de fer; il a en outre invoqué le dossier tel qu'il avait été mis en état et qui, selon lui, devait également être pris en considération.

VI. L'intimé 1 n'a pas présenté d'observations, tandis que l'intimé 2, dans une réponse écrite, a nié l'existence d'une erreur de transcription, soulignant que le requérant, après avoir reçu la notification visée à la règle 51 (4) et (5) CBE, avait donné son accord sur le texte du brevet devant être délivré (y compris sur les parties prétendument erronées). De l'avis de l'intimé 2, la modification apportée au stade de l'examen était donc une limitation voulue qui ne pouvait être annulée après la délivrance.

VII. Toutes les parties ont été régulièrement citées à une procédure orale qui a eu lieu le 7 décembre 1989. Seuls le requérant et l'intimé 2 ont comparu.

VIII. Le requérant a fait valoir que les deux conditions nécessaires pour pouvoir apporter une correction à la revendication en vertu de la règle 88 CBE étaient remplies, à savoir qu'il y avait bien eu erreur et que, pour le lecteur attentif, le texte correct de la revendication (avec le passage correspondant de la colonne 2) s'imposait à l'évidence; il a également déclaré qu'un examen du dossier tel qu'il avait été mis en état permettrait de dissiper tous les doutes quant à la justesse de son interprétation.

Le requérant a également allégué que les modifications proposées étaient admissibles au titre de l'article 123 CBE compte tenu du texte de la description du brevet tel que délivré.

Il a requis l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans le texte sur lequel s'était fondée la division d'opposition (c'est-à-dire avec la revendication 1 et la colonne 2 telles que proposées le 16 juillet 1987) - requête principale - ou sur la base des revendications déposées au cours de la procédure orale (c'est-à-dire de la revendication 1 du brevet tel que délivré, avec comme seule différence une

Fe_{0,15} % und nicht 0,10 % beträgt) (erster Hilfsantrag) bzw. in der erteilten Fassung (zweiter Hilfsantrag) aufrechterhalten wird.

IX. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin 2 sei jedoch auch dann, wenn vom Vorliegen eines offensichtlichen Fehlers ausgegangen werde, aus der Beschreibung in der erteilten Fassung nicht erkennbar, welches der richtige Wortlaut sei. So sei insbesondere in Beispiel I ein Anteil von 0,11 % Fe, aber keinerlei Hinweis auf den Chromanteil angegeben, außerdem komme es nicht selten vor, daß nach einer Einschränkung von Ansprüchen Beispiele verblieben, die nicht mehr von den Ansprüchen abgedeckt seien. Sie beantragte daher eine Zurückweisung der Beschwerde.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der Fassung nach dem ersten Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen wird.

Entscheidungsgründe

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

2. Die vorliegende Beschwerde wirft die Frage nach der richtigen Auslegung des EPÜ hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ auf. Wie oben ausgeführt, bestand das Hauptargument der Beschwerdeführerin darin, daß die (gemäß ihrem Hauptantrag) vorgeschlagene Berichtigung des Anspruchs 1 des erteilten Patents, mit der dieser im wesentlichen mit dem Wortlaut des Anspruchs 5 der ursprünglich eingereichten Anmeldung in Einklang gebracht werden soll, nach Regel 88 EPÜ zulässig sei. Außerdem behauptete sie, daß der vorgeschlagene geänderte Wortlaut nicht gegen Artikel 123 EPÜ verstoße. Die Einspruchsabteilung hielt dagegen, daß die Berichtigung nicht im Sinne der Regel 88 EPÜ offensichtlich sei, und zwar insbesondere deshalb, weil - wie in der Entscheidung T 113/86 vom 28. Oktober 1987 dargelegt - ein Fachmann den Schutzbereich des geänderten Anspruchs nicht habe voraussehen können. Außerdem verstoße der erteilte Anspruch 1 gegen Artikel 100 c) EPÜ (d. h. Artikel 123 (2) EPÜ) und die vorgeschlagene Änderung des erteilten Anspruchs 1 gegen Artikel 123 (3) EPÜ.

2.1 Nach Auffassung der Kammer geht es in Regel 88 EPÜ um Fälle, in denen ein Anmelder oder Patentinhaber behauptet, daß ein beim EPA eingereichtes Dokument einen Fehler aufweise,

second auxiliary request - with text as granted.

IX. Respondent 2 argued that even if the evidence of an error was accepted, it was not evident from the granted specification what was the correct text. In particular, Example I mentioned 0.11 % Fe, but was silent on the chromium content; besides, it was not unusual that after a restriction to claims there remained examples no longer covered by the claims. He requested that the appeal be dismissed.

X. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board that the Decision under appeal was set aside and the case was remitted to the Opposition Division to continue prosecution on the basis of the specification in accordance with the first auxiliary request.

Reasons for the Decision

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

2 This appeal raises the question of the proper interpretation of the EPC as regards the relationship between Article 123 EPC and Rule 88 EPC. As set out above, the main contention of the Appellant was that the proposed correction of Claim 1 of the patent as granted (in accordance with his main request), so as to correspond essentially to the text of Claim 5 of the application as originally filed, was allowable under Rule 88 EPC. He also contended that the proposed amended text did not offend Article 123 EPC. On the other hand, the Opposition Division held that the correction was not obvious within the meaning of Rule 88 EPC, in particular because, having regard to Decision T 113/86, dated 28 October 1987, a skilled person could not have anticipated the extent of protection conferred by the amended claim. Furthermore, Claim 1 as granted contravened Article 100(c) EPC (i.e. Article 123(2) EPC), and the proposed amendment to granted Claim 1 contravened Article 123(3) EPC.

2.1 In the Board's view, Rule 88 EPC is concerned with situations where an applicant or patent proprietor alleges that an error occurred in a document filed at the EPO, so that its contents at

teneur maximale en fer de 0,15 % au lieu de 0,10 %) - première requête subsidiaire - ou encore dans le texte du brevet tel que délivré - seconde requête subsidiaire.

IX. L'intimé 2 a fait valoir que même en admettant la présence d'une erreur manifeste, il était difficile de savoir, à la lecture du brevet tel que délivré, quel devait être le texte correct. C'est ainsi que, en particulier, l'Exemple I mentionnait une teneur en fer de 0,11 % mais était muet sur la teneur en chrome; en outre, il n'était pas rare qu'après une limitation apportée à des revendications, il subsiste des exemples qui ne sont plus couverts par les revendications. Il a demandé le rejet du recours.

X. Au terme de la procédure orale, le président a déclaré que la Chambre avait décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base du texte correspondant à la première requête subsidiaire.

Motifs de la décision

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

2 Le présent recours pose la question de l'interprétation correcte de la CBE en ce qui concerne le lien entre l'article 123 CBE et la règle 88 CBE. Comme indiqué plus haut, le requérant a affirmé tout d'abord que la correction qu'il proposait d'apporter à la revendication 1 du brevet tel que délivré (conformément à sa requête principale), de manière à correspondre pour l'essentiel au texte de la revendication 5 de la demande telle qu'initialement déposée, était admissible au titre de la règle 88 CBE. Il a également soutenu que la proposition de modification n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123 CBE. De son côté, la division d'opposition a dit que la rectification ne s'imposait pas à l'évidence au sens de la règle 88 CBE, notamment - faisant en cela allusion à la décision T 113/86 en date du 28 octobre 1987 - parce que l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de prévoir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée. Elle a ajouté que le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré violait les dispositions de l'article 100c) CBE (c'est-à-dire aussi celles de l'article 123(2) CBE), tandis que la modification proposée de ce même texte contrevenait aux dispositions de l'article 123(3) CBE.

2.1 De l'avis de la Chambre, la règle 88 CBE s'applique aux situations où le demandeur ou le titulaire du brevet affirme qu'une erreur s'étant glissée dans une pièce soumise à l'OEB, le

so daß es zum Zeitpunkt der Einreichung inhaltlich nicht das wiedergegeben habe, was beabsichtigt gewesen sei. Er will deshalb diesen Fehler berichtigen, damit der berichtigte Text der ursprünglichen Absicht entspricht.

Damit eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ zulässig ist, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

- i) Das beim EPA eingereichte Dokument weist einen Fehler auf, und
- ii) die Berichtigung des Fehlers ist in dem dargelegten Sinne offensichtlich (d. h. "derart offensichtlich ..., daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird")

Nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigungen haben rückwirkenden Charakter (vgl. Entscheidungen J 4/85 (ABl. EPA 1986, 205) und T 219/86 (ABl. EPA 1988, 254)). Mit anderen Worten ist (als Rechtsfiktion) davon auszugehen, daß die berichtigte Fassung tatsächlich die ursprünglich eingereichte Fassung ist. Dementsprechend braucht die Frage, ob eine nach Regel 88 EPÜ zulässige Berichtigung auch nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, nach Auffassung der Kammer überhaupt nicht berücksichtigt zu werden, da Artikel 123 EPÜ nur Änderungen, nicht aber Berichtigungen betrifft; eine Änderung aber stellt eine Abänderung einer früheren (und in der Regel früher beabsichtigten) Fassung dar und ist nicht rückwirkend.

Jedenfalls enthalten Artikel 123 EPÜ und Regel 88 EPÜ, wie in der Entscheidung T 401/88 (ABl. EPA 1990, 297) festgelegt worden ist, ähnliche Erfordernisse, die eindeutig die Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzbereichs des Patents gewährleisten sollen. Für Änderungen, die im Einspruchsverfahren vorgeschlagen werden, gilt daher nach Artikel 123(3) EPÜ, daß sie den Schutzbereich nicht erweitern dürfen. Nach Regel 88 EPÜ muß die vorgeschlagene Berichtigung in dem angegebenen Sinne offensichtlich sein. Beide Erfordernisse gewährleisten die Rechtssicherheit dahingehend, daß der Schutzbereich des Patents nach der Änderung oder Berichtigung für einen Fachmann nicht größer sein darf als der vorher erkennbare. Die beiden Erfordernisse sind jedoch nicht inhaltsgleich, so daß der Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung (nach Regel 88 EPÜ) getrennt von ihrem Antrag auf Änderung (nach Artikel 123 EPÜ) zu prüfen ist. Die Tatsache, daß ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ unzulässig ist, schließt nicht aus, daß eine Änderung nach Artikel 123 EPÜ zulässig ist, und umgekehrt.

the time of filing did not in fact conform to what was intended. He therefore seeks to correct the error, in order that the corrected text should conform to what was originally intended.

In order for correction under Rule 88 EPC to be allowable, two matters must be established:

- (i) that an error is present in the document as filed at the EPO;
- (ii) that the correction of the error is obvious in the sense set out (i.e. "in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction").

If allowable, a correction under Rule 88 EPC has a retrospective effect (see Decisions J 4/85 (OJ EPO 1986, 205) and T 219/86 (OJ EPO 1988, 254)). In other words, it must be assumed (as a legal fiction) that the corrected text was in fact the text as originally filed. On that basis, in the Board's view the question whether a correction which is allowable under Rule 88 EPC is also allowable under the provisions of Article 123 EPC does not ever require to be considered, because Article 123 EPC is concerned only with amendments and not with corrections, and an amendment is concerned with changing the text from what it was previously (and normally from what it was previously intended to be), and is not retrospective in its effect.

In any event, as is recognised in Decision T 401/88 (OJ EPO 1990, 297), both Article 123 EPC and Rule 88 EPC contain similar requirements which are clearly intended to ensure legal certainty as to the scope of protection conferred by the patent. Thus, as far as amendments proposed during opposition proceedings are concerned, under Article 123(3) EPC the proposed amendment must not extend the protection conferred. Under Rule 88 EPC, the proposed correction must be obvious in the sense defined. Both these requirements provide legal certainty in the sense that after the amendment or correction, to a skilled person, the protection conferred by the patent should not be greater than was apparent before the amendment or correction. Nevertheless, these two requirements are in terms different and it follows that the Appellant's request for correction (under Rule 88 EPC) must be considered separately from his request for amendment (under Article 123 EPC). An allowable request for correction under Rule 88 EPC does not in principle preclude an allowable amendment under Article 123 EPC, and vice versa.

contenu de cette pièce au moment où elle a été soumise ne correspondait pas à ses intentions. Aussi le demandeur ou le titulaire du brevet cherche-t-il à rectifier l'erreur de manière à faire coïncider le texte corrigé avec ce qui était initialement envisagé.

Pour qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE soit admissible, deux conditions doivent être remplies:

- (i) il faut qu'une erreur se soit glissée dans la pièce soumise à l'OEB;
- (ii) la rectification de l'erreur doit s'imposer à l'évidence, au sens de cette règle (à savoir "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").

Les rectifications admissibles en vertu de la règle 88 CBE ont un effet rétroactif (cf. décisions J 4/85, (JO OEB 1986, 205) et T 219/86, (JO OEB 1988, 254)). En d'autres termes, il y a lieu de supposer (fiction juridique) que le texte corrigé est, en réalité, le texte qui a été initialement déposé. Pourtant, la Chambre estime qu'il est inutile d'examiner la question de savoir si une correction admissible en vertu de la règle 88 CBE l'est également en vertu des dispositions de l'article 123 CBE, parce que l'article 123 CBE ne concerne que les modifications et non pas les corrections, et qu'une modification consiste à changer le texte par rapport à la version précédente (et, en règle générale, par rapport à ce que celle-ci était censée signifier précédemment) et n'a pas d'effet rétroactif.

Quoi qu'il en soit, et comme l'a mis en évidence la décision T 401/88 (JO OEB 1991, 297), l'article 123 CBE et la règle 88 CBE énoncent des conditions analogues visant clairement à garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par le brevet. Ainsi, pour ce qui est des modifications suggérées au cours de la procédure d'opposition, elles ne doivent pas, conformément à l'article 123(3) CBE, avoir pour effet d'étendre la protection conférée. La règle 88 CBE prévoit en même temps que la rectification proposée doit s'imposer à l'évidence, au sens de cette règle. Ces deux conditions garantissent la sécurité juridique en ce sens que, après la modification ou la correction, la protection conférée par le brevet ne doit pas, pour l'homme du métier, être plus étendue que celle qui ressortait auparavant du texte. Il n'en reste pas moins que ces deux conditions sont formulées différemment de sorte que les requêtes en rectification (règle 88 CBE) et modification (article 123 CBE) présentées par le requérant doivent être examinées séparément. Une requête en rectification en vertu de la règle 88 CBE à laquelle il ne peut être fait droit n'exclut pas, en principe, qu'une modification puisse être admissible au titre de l'article 123 CBE, et inversement.

2.2 Außerdem stellt nach Auffassung der Kammer die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin ihr Einverständnis mit der zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung erklärt hatte, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin keine für sie bindende Verpflichtung dar, mit der sie ihr Recht verwirkt hätte, einen in dieser Fassung enthaltenen Fehler nach Regel 88 EPU zu berichtigen. Regel 88 EPU soll die Möglichkeit eröffnen, einen Fehler in einem Dokument zu berichtigen, wenn dies angebracht ist, damit dieses in die ursprünglich beabsichtigte Form gebracht wird. Die Rückwirkung der Berichtigung hat zur Folge, daß der von der Beschwerdeführerin genehmigte Text so behandelt wird, als habe er in der beabsichtigten Fassung vorgelegen

3. Regel 88 EPÜ

3.1 Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß ein Antrag nach Regel 88 EPÜ auf Berichtigung eines Fehlers in der Beschreibung (bzw. den Ansprüchen oder den Zeichnungen) eines Patents im Einspruchsverfahren oder zu einem anderen Zeitpunkt zulässig ist, wenn die beiden in Absatz 2.1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Darüber hinaus ist jede Berichtigung Ermessenssache.

3.2 Die Frage, ob die Voraussetzung i) erfüllt ist, ist subjektiver Art und kann anhand aller einschlägigen Unterlagen oder sonstigen Beweismittel einschließlich gegebenenfalls des Akteninhalts beurteilt werden (vgl. in diesem Zusammenhang die Entscheidung J 4/85, Nr 7, dritter Unterabsatz)

Im vorliegenden Fall besteht nach Auffassung der Kammer aufgrund des Akteninhalts kein Zweifel daran, daß die erteilte Fassung des Anspruchs 1 tatsächlich - wie von der Beschwerdeführerin behauptet - auf einen unbeabsichtigten Schreibfehler zurückgeht. Es wird insbesondere verwiesen auf die Ansprüche 1 und 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung ("maximal 0,10 (%) Cr, maximal 0,15 (%) Fe"), auf die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 17. Dezember 1981 (in der sie sich bereit erklärte, die Ansprüche an die europäische Praxis anzupassen) in Verbindung mit einem im wesentlichen unveränderten Erzeugnisanspruch 1 (maximal 0,10 % Cr, maximal 0,15 % Fe) und einem Verfahrensanspruch 5, der jedoch - ohne daß hierfür eine Absicht erkennbar wäre - nur noch die Angabe maximal 0,10 % Fe enthält und Cr überhaupt nicht erwähnt; ferner wird verwiesen auf einen am 8. September 1983 eingereichten neuen An-

2.2 Furthermore, contrary to the submissions of the Respondent, in the Board's view the fact that the text of the patent as intended to be granted was approved by the Appellant following issue of a communication under Rule 51(4) EPC does not constitute an agreement to which the Appellant is bound, so that he is estopped from correcting an error in such text under Rule 88 EPC. The purpose underlying Rule 88 EPC is to enable an error in a document to be corrected when it is appropriate so to do, so that it is in the form which was originally intended. The retrospective nature of the correction means that the text which was approved by the Appellant must be assumed to have been in the form in which it was intended.

3. Rule 88 EPC

3.1 As to the request under Rule 88 EPC, it follows from the above that for a request for correction of an error in a description (or claims or drawings) of a patent to be allowable, during opposition proceedings or otherwise, the two conditions set out in paragraph 2.1 above must be satisfied. Beyond this, correction is always a matter of discretion

3.2 In order to establish condition (i), which is a subjective matter, reference may be made to any relevant documents or other evidence, including in appropriate cases the file history (see in this connection Decision J 4/85, paragraph 7, third sub-paragraph).

In the present case, as submitted by the Appellant, in the Board's view, having regard to the file history, there is no doubt that the granted version of Claim 1 indeed resulted from an unintentional transcription error. Reference is made in particular to original Claims 1 and 5 as originally filed ("... a maximum of 0.10(%) Cr, a maximum of 0.15(%) Fe ..."); the Appellant's submission of 17 December 1981 expressing willingness to adapt the claims to European practice, along with an essentially unchanged product Claim 1 (up to 0.10% Cr, up to 0.15% Fe), but - without conceivable explanation for an intentional difference - a method Claim 5 mentioning only up to 0.10% Fe, without mentioning Cr at all; and the fresh set of claims submitted on 8 September 1983, omitting the product claims and maintaining only the method claims, former Claim 5 (with amended percentages) thus becoming new Claim 1, and with

2.2 Par ailleurs, contrairement aux conclusions de l'intimé, la Chambre estime que l'accord donné par le requérant sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, après qu'il ait reçu une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, ne lie pas le requérant de manière à l'empêcher de procéder à la rectification d'une erreur dans ce texte au titre de la règle 88 CBE. Cette règle a pour objet de permettre la correction d'une erreur dans une pièce soumise à l'OEB, si cela est opportun, afin de conférer à celle-ci la forme initialement envisagée. Vu que la correction a un effet rétroactif, le texte sur lequel le requérant avait donné son accord doit être considéré comme ayant revêtu la forme envisagée.

3 Règle 88 CBE

3.1 En ce qui concerne la requête formulée au titre de la règle 88 CBE, il découle de ce qui précède que pour qu'il puisse être fait droit, tant au cours de la procédure d'opposition qu'à un autre moment, à une requête en rectification d'une erreur contenue dans la description (ou dans les revendications ou les dessins) d'un brevet, il faut que les deux conditions énoncées au point 2.1 supra soient remplies. Pour le reste, une correction est toujours affaire d'appréciation.

3.2 L'examen de la question de savoir si la condition (i) est remplie s'effectue sur la base d'éléments circonstanciels (approche subjective) qui peuvent consister en tout document pertinent ou en toute autre preuve, y compris, le cas échéant, le dossier tel qu'il a été mis en état (cf. à cet égard décision J 4/85, point 7, troisième alinéa)

La Chambre estime que dans la présente affaire, comme l'a affirmé le requérant, il ne fait aucun doute, vu le dossier tel qu'il a été mis en état, que la version de la revendication 1 du brevet tel que délivré contient effectivement une erreur de transcription involontaire. On se référera notamment aux éléments suivants: revendications 1 et 5 telles qu'initialement déposées ("... au maximum 0,10(%) Cr, au maximum 0,15(%) Fe..."); lettre du requérant en date du 17 décembre 1981, dans laquelle celui-ci se déclare disposé à adapter les revendications à la pratique européenne et à laquelle est jointe une revendication de produit 1, inchangée pour l'essentiel (au maximum 0,10 % Cr, au maximum 0,15 % Fe), mais aussi une revendication de procédé 5 dont le texte mentionne uniquement - sans qu'il soit possible d'expliquer de manière plausible pourquoi il y aurait eu une volonté de changement - 0,10 % Fe au maximum et ne

spruchssatz, in dem die Erzeugnisansprüche weggelassen und lediglich die Verfahrensansprüche beibehalten wurden, so daß der bisherige Anspruch 5 (mit geänderten Prozentangaben) zum neuen Anspruch 1 wurde und wobei die Seite 2 der Beschreibung die Erfindungsdefinition des Hauptanspruchs wiederholte.

Aufgrund des Akteninhalts dürfte klar auf der Hand liegen, daß beim Abschreiben des Anspruchs 5 für die Eingabe vom 17. Dezember 1981 versehentlich eine Zeile weggelassen und der dadurch entstandene Fehler un bemerkt in den Anspruch 1 vom 8 September 1983 und von dort in die erteilte Fassung übertragen wurde.

3.3 Infolge dieses Fehlers enthält die Beschreibung des erteilten Patents widersprüchliche Angaben hinsichtlich des Chrom- und des Eisenanteils, die die erfindungsgemäße Legierung enthalten darf. So sind insbesondere für das im erteilten Anspruch 1 (sowie in der entsprechenden Beschreibung in Spalte 2) dargelegte Stoffgemisch (unter der Rubrik "Spurenelemente") ein Chromanteil von maximal 0,05 % und ein Eisenanteil von 0,10 % vorgeschrieben, während in den Passagen ab Spalte 3, Zeile 26 und Spalte 4, Zeile 59 ausdrücklich von einem Chrom- und einem Eisenanteil von maximal 0,10 % bzw. 0,15 % die Rede ist.

3.4 Im Zusammenhang mit der in Absatz 2.1 genannten Voraussetzung ii) hat die Beschwerdeführerin nachzuweisen, daß die (von ihr vorgeschlagene) Berichtigung dieser Unstimmigkeit im Sinne der Regel offensichtlich ist. Anders als bei der oben erörterten Voraussetzung i) ist die Voraussetzung ii) nach Auffassung der Kammer eindeutig objektiv zu beurteilen: So muß für den Fachmann "sofort erkennbar" sein, daß das Patent in der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Weise berichtigt werden muß. Dabei ist davon auszugehen, daß der Fachmann den gesamten Inhalt des Patents sorgfältig gelesen hat. Die vorgeschlagene Berichtigung muß sich jedoch für den Fachmann aus dem Gesamtinhalt des Patents, und zwar für sich betrachtet und ohne Berücksichtigung anderer Unterlagen (z. B. des Akteninhalts), zwingend ergeben. Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Entscheidung T 401/88 vom 28. Februar 1989, Absatz 2.2

Nach Auffassung der Kammer ergibt sich dieser Ansatz zur Beurteilung der Voraussetzung ii) direkt aus der Wortwahl in Regel 88 EPÜ ("sofort erkennbar"). Sobald man ins Auge faßt, daß ein Fachmann über den eigentlichen Wortlaut des Patents hinausgehen und

page 2 of the description containing an appropriate consistency clause

On the basis of this file history, it seems very clear that a line was unintentionally missed out when Claim 5 was retyped for the submission of 17 December 1981, and the resulting error was carried over unnoticed into Claim 1 of 8 September 1983 and from there into the granted version.

3.3 As a result of this error, the description of the patent as granted contains inconsistencies in relation to the amount of chromium and iron which may be present in the alloy which is the subject of the invention. In particular, the composition set out in Claim 1 as granted (and the corresponding description in column 2) requires a maximum of 0.05% chromium (being within the term "trace element") and of 0.10% iron, whereas the passages beginning at column 3, line 26 and column 4, line 59 refer specifically to maximum amounts of 0.10% chromium and 0.15% iron.

3.4 In order to establish condition (ii) set out in paragraph 2.1 above, the Appellant must establish that the correction of this inconsistency (as proposed by the Appellant) is obvious in the sense set out in the Rule. In contrast to the situation in relation to condition (i) as discussed above, in the Board's view it is clear that condition (ii) must be established on an objective basis: that is, it must have been "immediately evident" to a skilled reader that the patent should be corrected in the way proposed by the Appellant. Such a skilled reader must be assumed to have read the entire contents of the patent carefully. However, the proposed correction must be obvious to such a skilled reader on reading the patent text in its entirety but in isolation, and without reference to any other documents (such as the file history). In this connection see Decision T 401/88 dated 28 February 1989, paragraph 2.2

In the Board's view, this approach to the establishment of condition (ii) follows directly from the use of the words "immediately evident" in Rule 88 EPC. Once it is envisaged that a skilled reader would need to go beyond the text of the patent itself, and would

fait aucune allusion au Cr, enfin, nouveau jeu de revendications remis le 8 septembre 1983, dans lequel sont omises les revendications de produit et ne figurent plus que les revendications de procédé, l'ancienne revendication 5 (avec les pourcentages modifiés) devenant ainsi la nouvelle revendication 1, et la page 2 de la description comportant un passage approprié exposant l'invention

Le dossier tel qu'il a été mis en état fait ressortir très clairement qu'une ligne a été involontairement oubliée lorsque la revendication 5 a été retapée pour être remise le 17 décembre 1981, et que l'erreur qui en découle a été reprise sans que l'on s'en aperçoive dans la revendication 1 en date du 8 septembre 1983 et, de là, dans le texte du brevet tel que délivré.

3.3 Du fait de cette erreur, la description du brevet tel que délivré est incohérente en ce qui concerne la teneur en chrome et en fer susceptible de se trouver dans l'alliage faisant l'objet de l'invention. En particulier, la composition énoncée dans la revendication 1 du brevet tel que délivré (et dans la description correspondante dans la colonne 2) exige 0,05 % de chrome au maximum (sous la rubrique "élément à l'état de traces") et 0,10 % de fer au maximum, tandis que dans les passages commençant à la colonne 3, ligne 26 et à la colonne 4, ligne 59, il est fait expressément mention d'une teneur de 0,10 % en chrome et de 0,15 % en fer au maximum

3.4 Pour que la condition (ii) énoncée au point 2.1 supra soit remplie, il faut que le requérant prouve que la correction de cette incohérence (comme il avait proposé de le faire) s'impose à l'évidence au sens de la règle en question. Contrairement à la situation dans laquelle l'on se trouve lors de l'examen de la condition (i) traitée plus haut, la condition (ii) doit - cela ne fait aucun doute pour la Chambre - être appréciée selon une approche objective: autrement dit, il faut "qu'il apparaisse immédiatement" au lecteur averti, à savoir l'homme du métier, que le brevet doit être corrigé dans le sens proposé par le requérant. Ce lecteur est censé pour cela lire soigneusement tout le brevet. Cependant, la correction proposée doit s'imposer à lui lorsqu'il lit le texte du brevet pris dans sa totalité certes, mais isolément, c'est-à-dire sans consulter aucun autre document (comme le dossier tel qu'il a été mis en état). A cet égard, cf. décision T 401/88 en date du 28 février 1989, point 2.2

De l'avis de la Chambre, cette façon de procéder pour déterminer si la condition (ii) a été remplie est dictée par les termes "doit s'imposer à l'évidence" (règle 88 CBE). A supposer que l'on considère qu'un lecteur averti ne pourrait se contenter du seul texte du bre-

z. B. die Akte zum Patent (einschließlich beispielsweise der Prioritätsunterlage und früher eingereichter Fassungen der Patentanmeldung) heranziehen muß, kann die erforderliche Berichtigung kaum "sofort" erkennbar sein. Außerdem soll die veröffentlichte Fassung eines Patents die Öffentlichkeit über dessen Schutzzumfang unterrichten.

Die Tatsache, daß die Beteiligten - im vorliegenden Falle die Einsprechenden - den Fehler im erteilten Patent erst bemerkten, als sie von der Einspruchsabteilung darauf hingewiesen wurden (diese Tatsache wurde in der Entscheidung der Einspruchsabteilung als Beweis dafür gewertet, daß der Fehler nicht offensichtlich war), ist jedoch nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die Voraussetzung ii) erfüllt ist, nur von geringer Bedeutung. Ein Fehler der hier vorliegenden Art bleibt vom Fachmann häufig un bemerkt, so etwa, wenn er das Patent nur teilweise durchsieht, oder wenn er es zwar ganz liest, aber auf solche Einzelheiten nicht sorgfältig genug achtet. Wie oben dargelegt, muß bei einer objektiven Beantwortung dieser Frage davon ausgegangen werden, daß der Fachmann jedes Wort sorgfältig liest und überdenkt.

3.5 Im vorliegenden Falle würde ein Fachmann nach Auffassung der Kammer beim Lesen der Patentschrift die in Absatz 3.3 erläuterte Unstimmigkeit sofort erkennen und daraus schließen, daß ein Fehler unterlaufen ist. Nun gilt es zu prüfen, ob auch die von der Beschwerdeführerin in ihren Anträgen vorgeschlagenen Berichtigungen für einen Fachmann "sofort erkennbar" sind.

3.6 Hauptantrag

Wie in Absatz VIII ausgeführt, enthält der Wortlaut des Anspruchs 1 (und auch die entsprechende Passage in Spalte 2) gemäß dem Hauptantrag eine zusätzliche ausdrückliche Bezugnahme auf "maximal 0,10 % Chrom", während der erteilte Anspruch 1 keinerlei Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten aufweist. Eine solche ausdrückliche Bezugnahme entspricht auch den Angaben über den Chromanteil in Gewichtsprozenten in Spalte 3, Zeilen 26 ff. und in Spalte 4, Zeilen 59 ff. Die erteilte Fassung des Patents enthält nur noch einen weiteren Hinweis auf den Chromanteil in Gewichtsprozenten in einer erfindungsgemäßen Legierung, nämlich in Beispiel I, Spalte 11, Zeile 7, wo ein Chromanteil von 0,01 % genannt ist. Da dieser Anteil jedoch weit unter dem sowohl in der erteilten als auch in der als Berichtigung vorgeschlagenen Fassung des Anspruchs 1 vorgesehenen Höchstanteil liegt, ist er mit beiden Fassungen des Anspruchs 1 vereinbar.

need to consider for example the file history of the patent (including for example priority documents and earlier filed versions of the patent application), it can hardly be "immediately" evident what the correction should be. Furthermore, the published text of a patent is supposed to inform the public of the scope of protection conferred by it.

In deciding whether condition (ii) has been established, in the Board's view the fact that interested parties such as the Opponents in the present case did not notice the error in the granted patent until it was pointed out by the Opposition Division (this fact having been relied upon in the Decision of the Opposition Division as corroboration of the non-obviousness of the error) is of little relevance. An error such as occurred in the present case can easily remain unnoticed by skilled persons who may read only a part of the patent, or who may even read the whole of the patent but with insufficient care to such details. As stated above, when deciding the question objectively it must be assumed that every word of the patent is read and considered carefully by the skilled person.

3.5 In the present case, in the Board's view a skilled reader of the patent specification would immediately recognise the existence of the inconsistency discussed in paragraph 3.3 above and would therefore conclude that an error had occurred. The question whether the Appellant's proposed corrections of such error, as set out in his requests, would have also been "immediately evident" to such skilled reader must now be considered.

3.6 Main request

As mentioned in paragraph VIII above, the text of Claim 1 (and the corresponding passage in column 2) in accordance with the main request includes the addition of a specific reference to "a maximum of 0.10%" for chromium as compared to the text of Claim 1 as granted, which makes no specific reference to the weight per cent of chromium. Such specific reference corresponds to the references to the weight per cent of chromium at column 3, lines 26 and following, and column 4, lines 59 and following. The text of the patent as granted contains only one other reference to the weight per cent of chromium in an alloy in accordance with the invention, namely in Example 1 at column 11, line 7, where a weight per cent of 0.01% chromium is specified. However, since this is well below the maximum amount envisaged in Claim 1 both as granted and as proposed to be corrected, it is consistent with both such texts of Claim 1.

vet et devrait, notamment, consulter aussi le dossier du brevet tel qu'il a été mis en état (y compris, par exemple, les documents de priorité et les versions antérieures de la demande de brevet), la rectification nécessaire ne "s'imposerait" guère "à l'évidence". En outre, le texte publié d'un brevet est censé informer le public de l'étendue de la protection conférée.

Pour décider si la condition (ii) a été remplie, il est sans importance, de l'avis de la Chambre, de savoir que les parties intéressées - en l'occurrence, les opposants - n'ont pas vu l'erreur dans le brevet délivré avant qu'elle ne soit relevée par la division d'opposition (celle-ci a, dans sa décision, invoqué ce fait pour démontrer que l'erreur n'est pas évidente). Une erreur telle que celle en cause peut facilement passer inaperçue aux yeux de l'homme du métier qui ne lit qu'une partie du brevet ou, s'il le lit dans sa totalité, ne prête pas suffisamment d'attention à ce genre de détail. Comme indiqué plus haut, pour répondre à la question posée, en suivant une approche objective, il faut considérer que l'homme du métier lit et soupèse soigneusement chaque mot du texte du brevet.

3.5 En l'espèce, la Chambre estime qu'un lecteur averti du fascicule de brevet constaterait immédiatement l'incohérence dont il est question au point 3.3 supra et conclurait à la présence d'une erreur. Il convient maintenant de savoir si les corrections proposées par le requérant dans ses requêtes "s'imposeraient", elles aussi, "à l'évidence".

3.6 Requête principale

Le texte de la revendication 1 (et le passage correspondant de la colonne 2) proposé dans la requête principale (cf. point VIII supra) comporte une mention explicite de la teneur en chrome - "au maximum 0,10 %" - alors que le texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'en comporte aucune. Cette mention explicite correspond aux indications de pourcentage en poids de chrome à la colonne 3, lignes 26 et suivantes, et à la colonne 4, lignes 59 et suivantes. Le texte du brevet délivré ne comporte qu'une seule autre mention du pourcentage en poids de chrome dans un alliage conformément à l'invention, à savoir dans l'Exemple 1 (colonne 11, ligne 7) où figure un pourcentage en poids de 0,01 % de chrome. Cependant, étant donné que cette teneur est bien en deçà du maximum envisagé dans la revendication 1, à la fois dans le texte du brevet tel que délivré et dans le texte proposé après correction, elle est compatible avec les deux versions de la revendication 1.

Wie in Absatz 3 4 dargelegt, fiel die Unstimmigkeit zwischen Anspruch 1 und der Passage in Spalte 2 einerseits und den Passagen in den Spalten 3 und 4 andererseits einem Fachmann beim Lesen des erteilten Patents sofort auf. Nach Auffassung der Kammer wäre für ihn aber nicht sofort erkennbar, wie diese Unstimmigkeit bereinigt werden sollte, d. h. ob Anspruch 1 und Spalte 2 durch eine Berichtigung an die Passagen in den Spalten 3 und 4 angeglichen werden sollten oder umgekehrt. Beide Berichtigungsmöglichkeiten würden die Unstimmigkeit im erteilten Patent beseitigen, und beide wären für den Fachmann gleichermaßen plausibel als das, was von der Patentinhaberin möglicherweise ursprünglich beabsichtigt war.

Unter diesen Umständen weist die Kammer die entsprechend dem Hauptantrag vorgeschlagene Berichtigung zurück, da nicht "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird".

3.7 Erster Hilfsantrag

Wie in Absatz VIII ausgeführt, wird als einzige Berichtigung vorgeschlagen, daß der Höchstanteil an Eisen in Anspruch 1 und in Spalte 2 nunmehr 0,15 % und nicht mehr 0,10 % wie im erteilten Anspruch 1 betragen soll.

In diesem Zusammenhang ist neben den Bezugnahmen in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4, Zeilen 65 ff. auf einen maximalen Eisenanteil von 0,15 % auch zu berücksichtigen, daß jedes Beispiel im erteilten Patent direkt oder indirekt Bezugnahmen auf einen bestimmten Eisenanteil enthält.

In Beispiel I ist ausdrücklich ein Fe-Anteil von 0,11 % angegeben (Spalte 11, Zeile 7), Beispiel II verweist auf "die in Beispiel I dargelegten anteilmäßigen Beschränkungen" (Spalte 13, Zeilen 29 - 31), also auf eben diesen Eisenanteil, Beispiel III bezieht sich auf die Tabelle 1-B (Spalten 13 und 14 unten), in der ein Eisenanteil von 0,11 % angegeben ist (fünfte Längsspalte), und in Beispiel IV ist wiederum von einer "Legierung ... gemäß Beispiel I" die Rede (Spalte 16, Zeilen 8 - 10). Damit ist bei allen Ausführungsbeispielen des erteilten Patents ein Eisenanteil von über 0,10 % erforderlich. Nach Auffassung der Kammer würde diese Offenbarung in Verbindung mit den Passagen in den Spalten 3 und 4 sämtliche beim Fachmann etwa noch bestehenden Zweifel hinsichtlich des beabsichtigten Schutzbereichs des Patents zerstreuen, da er daraus schließen würde, daß ein Wert von 0,10 % als Obergrenze des Eisenanteils nicht beabsichtigt gewesen sein kann. Damit wäre für ihn sofort erkennbar, daß diese Obergrenze der in Spalte 3, Zeile 29 und Spalte 4,

As mentioned in paragraph 3.4, a skilled reader of the granted patent would immediately recognise the inconsistency between Claim 1 and the passage at column 2, on the one hand, and the passages in columns 3 and 4 on the other hand. However, in the Board's judgement it would not be immediately evident to him how such inconsistency should be resolved; i.e. whether correction should be made to Claim 1 and column 2 so as to make them correspond to the passages at columns 3 and 4, or vice versa. Both of such possible corrections would remove the inconsistency in the text of the patent as granted, and both would be equally plausible to the skilled reader as possibly corresponding to the original intention of the patentee.

In this circumstance, the Board rejects the proposed correction in accordance with the main request, because it would not be "immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction".

3.7 First Auxiliary Request

As mentioned in paragraph VIII above, the only proposed correction is that the maximum amount of iron in Claim 1 and column 2 becomes 0.15%, instead of 0.10% in Claim 1 as granted.

In this context, the fact that each of the Examples in the patent as granted directly or implicitly contains references to amounts of iron must also be taken into account, in addition to the references at column 3, line 29 and column 4, line 65 and following to a maximum of 0.15% iron.

Specifically, Example I gives an Fe content of 0.11% (column 11, line 7); Example II refers to "the compositional limitations outlined in Example I" (column 13, lines 29 to 31), thus to the same Fe content; Example III refers to Table 1B (bottom of columns 13 and 14), which in turn indicates 0.11% Fe (fifth vertical column); and Example IV again refers to an "alloy ... prepared in accordance with ... Example I" (column 16, lines 8 to 10). In effect, thus, all the working Examples of the patent as granted require an iron content which is higher than 0.10%. In the Board's judgement, this disclosure, in combination with the passages at columns 3 and 4, would remove all doubts which the skilled person might have had concerning the intended extent of protection of the patent, in the sense that he would conclude that 0.10% could not have been the intended upper limit for the iron content. It would thus be immediately evident to him that the said upper limit had to be 0.15% as specified in column 3, line 29, and column 4, line

Comme cela a été dit au point 3 4, un lecteur averti du brevet délivré constaterait immédiatement l'incohérence existant entre la revendication 1 et le passage de la colonne 2 d'une part, et les passages des colonnes 3 et 4 d'autre part. Cependant, la Chambre est d'avis que la manière de remédier à cette incohérence ne s'imposerait pas à l'évidence; autrement dit, le lecteur averti ne saurait pas s'il faut rectifier le texte de la revendication 1 et de la colonne 2 de façon à le faire concorder avec les passages des colonnes 3 et 4, ou vice-versa. Chacune de ces deux corrections possibles supprimerait l'incohérence dans le texte du brevet délivré, et elles seraient, pour le lecteur averti, susceptibles l'une comme l'autre de correspondre à l'intention initiale du titulaire du brevet.

Dans ces conditions, la Chambre rejette la correction proposée conformément à la requête principale, au motif qu'elle ne "s'impose" pas 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".

3.7 Première requête subsidiaire

Il est indiqué au point VIII supra que la seule correction proposée consiste à attribuer au fer dans la revendication 1 et la colonne 2 une teneur maximale de 0,15 %, au lieu de 0,10 % comme le spécifie la revendication 1 du brevet tel que délivré.

A cet égard, il faut également garder à l'esprit que dans chacun des exemples contenus dans le brevet délivré il est question directement ou indirectement des teneurs en fer, outre qu'il est fait référence, à la colonne 3, ligne 29, et à la colonne 4, lignes 65 et suivantes, à une teneur maximale en fer de 0,15 %.

C'est ainsi que l'Exemple I mentionne expressément une teneur en Fe de 0,11 % (colonne 11, ligne 7); l'Exemple II renvoie aux "limitations de teneur indiquées à l'Exemple I" (colonne 13, lignes 29 à 31), ce qui revient à faire allusion à la teneur en Fe précitée; l'Exemple III se rapporte au tableau 1B (en bas des colonnes 13 et 14), dans lequel figure le chiffre de 0,11 % Fe (cinquième colonne); et l'Exemple IV renvoie, à son tour, à un "alliage ... préparé conformément à ... dans l'Exemple I" (colonne 16, lignes 8 à 10). Il s'ensuit que dans tous les exemples de réalisation contenus dans le brevet délivré, il faut une teneur en fer supérieure à 0,10 %. De l'avis de la Chambre, cette divulgation, combinée avec les passages des colonnes 3 et 4, pourrait dissiper tous les doutes dont l'homme du métier pourrait être saisi en ce qui concerne l'étendue envisagée de la protection conférée par le brevet; il conclurait en effet que 0,10 % ne saurait être la teneur maximale en fer envisagée. Pour ce spécialiste, le fait que ladite teneur maximale

Zeilen 65 ff. konkret genannte Wert von 0,15 % müsse. Zum Argument der Beschwerdegegnerin 2 (s. Nr. IX, 2 Satz) ist folgendes zu bemerken: Wenn es auch vorkommen mag, daß ein einzelnes Beispiel, das nach Änderungen im Lauf des Verfahrens nicht mehr unter die Ansprüche fällt, aus Versehen in der Patentschrift verbleibt, so würde doch der Fachmann ausschließen, daß es zu einer ganzen Kette solcher Versehen kommt, in deren Folge gleich vier Beispiele und zwei Passagen in der allgemeinen Beschreibung nach einer gezielten Einschränkung des Anspruchs 1, die deren Streichung erforderlich macht, bestehen bleiben

3.8 Die Kammer hat geprüft, ob die Passagen in Spalte 3, Zeilen 28 - 29 und Spalte 4, Zeilen 63 - 64, in denen ein mit dem Anspruch 1 unvereinbarer Chromanteil angegeben ist, in der Patentschrift verbleiben sollten. Sie ist zu der Auffassung gelangt, daß diese Unstimmigkeiten keinen Einspruchsgrund darstellen und deshalb in der Patentschrift verbleiben sollten.

3.9 Aus den oben genannten Gründen ist der Antrag auf Berichtigung nach dem ersten Hilfsantrag zulässig. Damit erübrigt sich die Prüfung der Zulässigkeit des zweiten Hilfsantrags.

4. Artikel 123 EPÜ

Die Kammer hat auch geprüft, ob (als Alternative zur Berichtigung) eine Änderung des Patents entsprechend dem Hauptantrag im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ zulässig wäre. Wenn die sich durch diese Änderungen des erteilten Patents ergebende Fassung im wesentlichen der Anmeldung in der eingereichten Fassung entspricht, liegt keine Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ vor. Im Zusammenhang mit Artikel 123 (3) EPÜ ist jedoch zu untersuchen, ob die Änderung den Schutzbereich erweitert. Nach der (zur Veröffentlichung vorgesehenen) Entscheidung G 2/88 vom 11. Dezember 1989, Absatz 4 muß bei der Prüfung dieser Frage zunächst der Schutzbereich ermittelt werden, der sich vor der Änderung aus dem Patent, also aus der erteilten Fassung, ergibt.

In Anbetracht der in Absatz 3.2 dargelegten Unstimmigkeiten im erteilten Patent ist die Kammer nicht der Überzeugung, daß der Schutzbereich des erteilten Patents demjenigen entspricht, der sich nach einer Änderung entsprechend dem Hauptantrag ergäbe. Daher ist die vorgeschlagene Änderung nach Auffassung der Kammer aufgrund von Artikel 123 (3) EPÜ zurückzuweisen.

65 and following. With reference to the argument of Respondent 2, mentioned in above section IX, second sentence, while after amendments during prosecution a single Example no longer covered by the claims might by oversight remain in a specification, the skilled person would rule out a combination of oversights by which each of four Examples as well as two passages in the general description would continue to stand after a deliberate restriction of Claim 1 requiring their deletion.

3.8 The Board has considered whether the passages at column 3, lines 28 to 29 and column 4, lines 63 to 64 which indicate a chromium content inconsistent with Claim 1 should remain in the specification. In the Board's view, since such inconsistencies do not constitute a ground of opposition, they should remain in the specification

3.9 For the above reasons, the request for correction in accordance with the first auxiliary request is allowable. In this circumstance, the allowability of the second auxiliary request need not be considered.

4. Article 123 EPC

The Board has also considered whether an amendment (as opposed to a correction) of the patent in accordance with the main request would be allowable having regard to Article 123 EPC. Insofar as such amendments to the granted patent would result in a text essentially corresponding to the application as filed, there would be no violation of Article 123(2) EPC. In connection with Article 123(3) EPC, however, the question to be considered is whether the amendment is such as to extend the protection conferred. Following Decision G 2/88 dated 11 December 1989 (to be published), paragraph 4, when considering this question the first step must be to determine the extent of protection which is conferred by the patent before the amendment, i.e. as granted.

Having regard to the inconsistencies in the granted patent as set out in paragraph 3.2 above, the Board is not satisfied that the protection conferred by the patent as granted is the same as the protection that would be conferred by the patent after amendment in accordance with the main request. In this circumstance, in the Board's judgement the proposed amendment must be refused under Article 123(3) EPC.

doit être de 0,15 %, comme précisé dans la colonne 3, ligne 29, et dans la colonne 4, lignes 65 et suivantes, s'imposerait donc à l'évidence. Pour ce qui est de l'argument de l'intimé 2, évoqué au point IX supra, deuxième phrase, la Chambre formulera l'observation suivante s'il est vrai qu'après des modifications apportées au cours de la procédure, un seul exemple qui n'est plus couvert par les revendications peut rester par inadvertance dans le fascicule de brevet, l'homme du métier exclurait néanmoins la possibilité d'une série de telles inadvertances ayant pour effet de maintenir dans le brevet chacun des quatre exemples ainsi que deux passages de la description générale après une limitation délibérée de la revendication 1 devant entraîner leur suppression.

3.8 La Chambre s'est demandé s'il y a lieu de maintenir dans la description les passages figurant à la colonne 3, lignes 28 et 29, et à la colonne 4, lignes 63 et 64, dans lesquels il est question d'une teneur en chrome incompatible avec la revendication 1. A son avis, la réponse est affirmative, puisque ces incohérences ne constituent pas un motif d'opposition.

3.9 Pour les raisons précitées, la rectification conformément à la première requête subsidiaire est admissible. Il est donc inutile d'examiner s'il peut être fait droit à la seconde requête subsidiaire.

4. Article 123 CBE

La Chambre a également examiné la question de savoir si une modification (par opposition à une correction) apportée au brevet conformément à la requête principale serait admissible au titre de l'article 123 CBE. Pour autant qu'une telle modification au brevet délivré se traduirait par un texte correspondant pour l'essentiel à la demande telle que déposée, il n'y aurait pas violation de l'article 123(2) CBE. Cependant, pour ce qui est de l'article 123(3) CBE, il convient de déterminer si la modification est de nature à étendre la protection. Conformément à la décision G 2/88 en date du 11 décembre 1989 (doit être publiée), point 4, il faut, pour ce faire, établir en premier lieu l'étendue de la protection conférée par le brevet avant la modification, c'est-à-dire dans le texte dans lequel il a été délivré.

Compte tenu des incohérences dans le brevet délivré indiquées au point 3.2 supra, la Chambre n'est pas convaincue que la protection conférée par le brevet tel que délivré est la même que celle qui serait conférée par le brevet après modification conformément à la requête principale. Aussi la Chambre est-elle d'avis qu'il y a lieu de rejeter la modification proposée, en vertu de l'article 123(3) CBE.

5. Wie aus Absatz IV hervorgeht, ist die Einspruchsabteilung aufgrund des fehlerhaften Wortlauts nicht auf die von den Beschwerdegegnerinnen konkret vorgebrachten Einspruchsgründe eingegangen. Diese müssen also - wie oben beschlossen - im Hinblick auf die entsprechend dem ersten Hilfsantrag berichtigte Fassung geprüft werden. Die Sache wird daher an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, dies in Anbetracht der bei der materiellrechtlichen Prüfung der Einspruchsgründe eingetretenen Verzögerung **möglichst bald** zu tun.

5. As stated in paragraph IV above, having regard to the error in the text, the Opposition Division did not deal in its Decision with the grounds of opposition which had been specifically alleged by the Respondents. The grounds of opposition must accordingly be examined in relation to the corrected text in accordance with the first auxiliary request as decided above. The case is, therefore, remitted to the Opposition Division for this to be carried out **as soon as possible** having regard to the delay in substantive examination of the grounds of opposition which has occurred

5. Comme indiqué au point IV supra, la division d'opposition, ayant relevé l'erreur contenue dans le texte, s'est abstenue d'examiner dans sa décision les motifs d'opposition invoqués expressément par les intimés. En conséquence, ces motifs doivent être examinés à la lumière du texte rectifié conformément à la première requête subsidiaire, sur laquelle la Chambre s'est déjà prononcée. L'affaire est donc renvoyée devant la division d'opposition pour être traitée **dans les meilleurs délais** compte tenu du retard survenu dans l'examen quant au fond des motifs d'opposition

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage des Anspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen

Order

For these reasons it is decided that:

1. The Decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division to continue prosecution on the basis of Claim 1 in accordance with the first auxiliary request

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base de la revendication 1 conformément à la première requête subsidiaire