

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 1. Dezember 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: G. Davies
M. Aúz Castro

**Anmelder: E. I. Du Pont De Nemours
and Company**

**Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/DU PONT**

Regel: 88 Satz 1 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung von Män-
geln/Auslassungen- Prioritätserklä-
rung" - "Berichtigung von Män-
geln/Auslassungen nach der Veröf-
fentlichung - Interesse der Öffent-
lichkeit"**

Leitsatz

Grundsätzlich muß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs durch Hinzufügung einer ersten Priorität, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, so rechtzeitig gestellt werden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann. Von dieser Regel kann abgewichen werden, wenn aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich ist, daß die erste oder die einzige Priorität möglicherweise fehlt, falsch ist oder mit falschem Anmeldetag angegeben ist. In solchen Fällen ist das Interesse der Öffentlichkeit geschützt, weil die veröffentlichte Anmeldung ohne weiteres erkennen ließ, daß bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise oder tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin/Beschwerdeführerin reichte beim USPTO am 4. Februar 1988 die Patentanmeldung Nr. 152 186 und am 8. Februar 1988 als Continuation-in-part-Anmeldung die Anmeldung Nr. 153 107 ein. Am 3. Februar 1989 wurde dann die internationale Anmeldung Nr. PCT/US89/00355 eingereicht, in der das EPA als Bestimmungsamt angegeben war (Euro-PCT-Anmeldung Nr. 89 902 578.7). In dieser Anmel-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 1 December 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: G. Davies
M. Aúz Castro

**Applicant: E.I. Du Pont De Nemours
and Company**

**Headword: Priority declaration
(correction)/DU PONT**

Rule: 88, first sentence, EPC

**Keyword: "Correction of errors/
omissions - priority declaration" -
"Correction of errors/omissions
after publication - public interest"**

Headnote

In principle, in the absence of any special circumstances, a request for correction of a priority claim by the addition of a first priority should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. An exception to this rule may be allowed if it is apparent on the face of the published application that a first or only priority may be missing or wrong or that the date of a first or only priority is wrong. In such a case, the public interest is safeguarded by the fact that it was apparent from the published application that a mistake may have been or has been made with respect to the priority date claimed.

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed patent application No. 152 186 at the USPTO on 4 February 1988 and a further continuation-in-part application No. 153 107 on 8 February 1988. On 3 February 1989, international application No. PCT/US89/00355 naming the EPO as a designated Office was filed (Euro/PCT application No. 89 902 578.7). In that application, the applicant only claimed the priority of the continuation-in-part applica-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 1^{er} décembre 1992
J 6/91 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: O. Bossung
Membres: G. Davies
M. Aúz Castro

**Demandeur: E. I. Du Pont de
Nemours and Company**

**Référence: Déclaration de priorité
(correction)/DU PONT**

Règle: 88, première phrase CBE

**Mot-clé: "Correction d'erreurs/
omissions- déclaration de priorité" -
"Correction d'erreurs/omissions
après la publication- intérêt des
tiers"**

Sommaire

En principe, et en l'absence de circonstances particulières, une requête en rectification d'une revendication de priorité par adjonction d'une première priorité doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Il peut être dérogé à cette règle lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'il se peut qu'une première priorité ou une priorité unique manque ou est erronée, ou bien encore que la date de cette priorité est erronée. Dans ce cas, l'intérêt des tiers est protégé par le fait qu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur a peut-être été commise ou l'a effectivement été en ce qui concerne la date de priorité revendiquée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a déposé la demande de brevet n° 152 186 auprès de l'USPTO le 4 février 1988 et une demande continuation-in-part n° 153 107 le 8 février 1988. Le 3 février 1989, il a déposé la demande internationale n° PCT/US89/00355, dans laquelle l'OEB est cité comme office désigné (demande euro-PCT n° 89 902 578.7). Dans cette demande, le demandeur a uniquement revendiqué la priorité de la demande

derung beanspruchte die Anmelderin lediglich die Priorität der Continuation-in-part-Anmeldung Nr. US 153 107.

II. Am 10. August 1989 wurde die internationale Anmeldung unter der Nummer WO 89/07087 veröffentlicht.

III. Am 9. März 1990 ersuchte die Anmelderin das USPTO, einer Berichtigung der internationalen Anmeldung durch Hinzufügung des früheren Prioritätsdatums zuzustimmen. Diesen Antrag lehnte das USPTO in einer Entscheidung vom 1. Mai 1990 mit der Begründung ab, daß die Zustimmung zur Berichtigung nicht innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist gemäß Regel 91.1(g) und i) PCT, also innerhalb von 17 Monaten nach dem Prioritätsdatum, erteilt werden könne.

IV. Am 27. März 1990 beantragte die Anmelderin noch vor dem Eintritt in die regionale (europäische) Phase, die Euro-PCT-Anmeldung nach Regel 88 EPÜ durch Aufnahme der Priorität der früheren Anmeldung zu berichtigen und im Zuge der Bekanntmachung der Anmeldungsdaten im Europäischen Patentblatt beim Eintritt in die regionale Phase einen Hinweis auf den Berichtigungsantrag zu veröffentlichen. Beim Eintritt in die regionale Phase, der am 29. Juni 1990 erfolgte, wiederholte die Anmelderin ihren Antrag auf Berichtigung der Anmeldung und Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt. Der Eintritt der Anmeldung in die regionale Phase wurde am 27. März 1991 jedoch ohne den gewünschten Hinweis bekanntgemacht.

V. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 29. Januar 1991 wurde der Antrag auf Berichtigung der Anmeldung zurückgewiesen und dies damit begründet, daß der Berichtigungsantrag nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zu spät gestellt worden sei, weil er nicht so rechtzeitig eingegangen sei, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis habe aufgenommen werden können. Da es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung handle, sei gemäß Artikel 158 (1) EPÜ die Veröffentlichung nach Artikel 21 PCT maßgeblich. Im Interesse der Öffentlichkeit dürfe eine Berichtigung des Prioritätstags danach nicht mehr zugelassen werden, weil sich die Öffentlichkeit auf die bekanntgemachten Informationen verlassen können müsse.

tion No. US 153 107.

II. On 10 August 1989, the international application was published under No. WO 89/07087.

III. On 9 March 1990, the applicant filed at the USPTO a request to authorise rectification of the international application by the addition of the earlier priority date. That request was refused by the USPTO by decision dated 1 May 1990 on the ground that the authorisation for rectification could not be effected within the time limit prescribed by Rule 91.1(g) and (i) PCT, that is, within 17 months of the priority date.

IV. On 27 March 1990, prior to entry into the regional (European) phase, the applicant applied under Rule 88 EPC for correction of the Euro-PCT application to add the priority of the earlier application and requested that a warning be published concerning the request for amendment at the time of publication of the details of the application in the European Patent Bulletin on entry into the regional phase. Entry into the regional phase took place on 29 June 1990 and, on that occasion, the applicant repeated its request for amendment of the application and for a warning relating thereto to be published in the European Patent Bulletin. Notice of the entry into the regional phase of the application was published in the European Patent Bulletin on 27 March 1991 without, however, any such warning being given.

V. By decision of the Receiving Section dated 29 January 1991, the request to amend the application was refused on the ground that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, the request for correction was too late because it had not been filed sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. The application being a Euro-PCT application, pursuant to Article 158(1) EPC, the relevant publication was publication under Article 21 PCT. The interest of the public demanded that thereafter a correction of the priority date should not be allowed because the public was entitled to rely on the information published.

continuation-in-part n° US 153 107.

II. Le 10 août 1989, la demande internationale a été publiée sous le numéro WO 89/07087.

III. Le 9 mars 1990, le demandeur a présenté à l'USPTO une requête en vue d'obtenir l'autorisation de rectifier la demande internationale en y ajoutant la date de priorité la plus ancienne. L'USPTO a rejeté cette requête par décision en date du 1^{er} mai 1990 au motif que l'autorisation de rectifier n'a pu être donnée dans le délai prescrit à la règle 91.1(g) et (i) PCT, à savoir dans le délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité.

IV. Le 27 mars 1990, avant l'entrée dans la phase régionale (européenne), le demandeur a, en vertu de la règle 88 CBE, présenté une requête en rectification de la demande euro-PCT en vue d'ajouter la priorité de la demande antérieure, et a demandé qu'un avis indiquant qu'une requête en rectification a été présentée soit publié en même temps que les données relatives à la demande au Bulletin européen des brevets lors de l'entrée dans la phase régionale. La demande est entrée dans la phase régionale le 29 juin 1990 et, à cette occasion, le demandeur a renouvelé sa requête visant à rectifier sa demande et à faire publier un avis correspondant au Bulletin européen des brevets. Le Bulletin européen des brevets du 27 mars 1991 a fait mention de l'entrée de la demande dans la phase régionale, mais ne contenait pas un tel avis.

V. Par décision en date du 29 janvier 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification de la demande au motif que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, elle était tardive, n'ayant pas été présentée suffisamment tôt pour pouvoir être signalée dans la publication de la demande. Comme il s'agit d'une demande euro-PCT, la publication pertinente est, conformément à l'article 158(1) CBE, celle à laquelle il a été procédé en vertu de l'article 21 PCT. L'intérêt du public exige qu'une correction de la date de priorité ne soit pas admise après cette publication car le public doit pouvoir se fier aux informations publiées.

VI. Am 6. März 1991 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Eine schriftliche Beschwerdebegründung vom 7. Juni 1991 ging beim EPA am selben Tag per Telefax ein. (Das Bestätigungsschreiben vom selben Tag erreichte das EPA am 10. Juni 1991.)

VII. In der mündlichen Verhandlung am 14. Mai 1992 beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die europäische Patentanmeldung Nr. 89 902 578.7 durch Aufnahme eines Anspruchs auf die Priorität der US-Anmeldung Nr. 152 186 vom 4. Februar 1988 zu berichtigen.

VIII. Die Beschwerdebegründung, die die Anmelderin schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vorbrachte, läßt sich wie folgt zusammenfassen: Regel 88 Satz 1 EPU mache Berichtigungen nicht von der Einhaltung einer Frist abhängig, sondern stelle ihre Zulassung vielmehr von Fall zu Fall in das Ermessen des Amtes. Die Ausübung dieses Ermessens dürfe nicht durch Verknüpfung der Regel mit einer Frist beschnitten werden. Die Anwendung einer starren Frist anstelle der Ermessensausübung widerspräche Artikel 150 (3) EPU, der wie Regel 88 EPU keine Frist vorsehe. Im Einzelfall müsse es - je nach Sachlage - möglich sein, auch dann noch eine Berichtigung vorzunehmen, wenn es für die Veröffentlichung eines entsprechenden Hinweises im Europäischen Patentblatt bereits zu spät sei. In mehreren früheren Entscheidungen habe die Juristische Beschwerdekammer Ausnahmen von dem Grundsatz zugelassen, daß die Öffentlichkeit auf die Berichtigung hingewiesen werden müsse. (In diesem Zusammenhang wurde auf folgende Fälle verwiesen: J 12/80, ABI. EPA 1981, 143; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82, ABI. EPA 1983, 121; J 3/82, ABI. EPA 1983, 107 sowie die unveröffentlichte Entscheidung J 11/89 vom 26. Oktober 1989.) In diesen Fällen habe das Erfordernis einer Unterrichtung der Öffentlichkeit hinter dem berechtigten Interesse des Anmelders zurückstehen müssen. Die Anmelderin machte geltend, daß auch im vorliegenden Fall eine Ausnahme gerechtfertigt sei, da der Prioritätstag, dessen Hinzufügung beantragt werde, nur vier Tage vor dem bereits beanspruchten Prioritätstag liege und sich weder die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung noch der Eintritt in die regionale Phase verzögert habe. Außerdem hätte die informierte Öffentlichkeit einen Fehler im Prioritätsanspruch für möglich halten können, da es sich bei der bean-

VI. On 6 March 1991, the appellant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. A written statement of grounds of appeal dated 7 June 1991 was received by the EPO by facsimile the same day (confirmed by letter of the same date received on 10 June 1991).

VII. In oral proceedings held on 14 May 1992, the appellant requested that the contested decision be set aside and that European patent application No. 89 902 578.7 be corrected by the addition of a claim to priority from US application No. 152 186 dated 4 February 1988.

VIII. The grounds of appeal put forward by the applicant in writing and at the oral proceedings may be summarised as follows: Rule 88, first sentence, EPC, does not make corrections dependent on a time limit being observed. Rather it makes the allowability of corrections a matter of discretion on a case by case basis. The exercise of this discretion should not be cut down by introducing a time limit into the Rule. To substitute a rigid time limit for the exercise of discretion would be contrary to Article 150(3) EPC, which, like Rule 88 EPC, contains no time limit. In a particular instance - depending on the circumstances - it should be possible to make a correction even in a situation where it was too late for a warning to be published in the European Patent Bulletin. In several previous decisions, the Legal Board of Appeal had permitted exceptions to the principle that the public must be warned (reference was made to the following cases: J 12/80, OJ EPO 1981, 143; J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121; J 3/82, OJ EPO 1983, 107, and unpublished decision J 11/89 dated 26 October 1989). In these cases, consideration of the need to warn the public had yielded to the justified interest of the applicant. In the present case, the applicant submitted that an exception was also justified. The priority date the applicant sought to add was only four days earlier than that claimed and neither publication of the international application nor entry into the regional phase had been delayed. Moreover, the informed public would have been capable of suspecting a mistake in the claim to priority because the claimed priority was a continuation-in-part application. Finally, the public could have been provided with sufficient warning if the notice concerning the entry into the regional phase in the European Patent Bulletin had carried a warning, as had been requested one year

VI. Le 6 mars 1991, le requérant a formé un recours contre cette décision, en acquittant simultanément la taxe de recours. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours en date du 7 juin 1991 est parvenu à l'OEB le jour même par téléfax (confirmé par lettre portant la même date et reçue le 10 juin 1991).

VII. Lors de la procédure orale qui s'est déroulée le 14 mai 1992, le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la correction de la demande de brevet européen n° 89 902 578.7 par adjonction d'une revendication de priorité de la demande américaine n° 152 186 datée du 4 février 1988.

VIII. Les motifs invoqués par le demandeur dans son mémoire écrit et lors de la procédure orale peuvent se résumer comme suit: la règle 88, première phrase CBE ne subordonne pas les corrections à l'observation d'un délai. Bien plutôt, elle laisse toute latitude pour décider au cas par cas de la recevabilité d'une correction. L'exercice de ce pouvoir d'appréciation ne doit pas être entravé par l'introduction d'un délai. Le remplacer par un délai fixe serait contraire à l'article 150(3) CBE qui, comme la règle 88 CBE, ne prévoit aucun délai. Dans un cas particulier il devrait être possible - selon les circonstances - d'apporter une correction même s'il est trop tard pour la signaler dans le Bulletin européen des brevets. Dans plusieurs décisions antérieures, la Chambre de recours juridique avait autorisé des dérogations au principe selon lequel il faut aviser le public (il est fait référence aux affaires suivantes: J 12/80, JO OEB 1981, 143; J 4/82, JO OEB 1982, 385; J 14/82, JO OEB 1983, 121; J 3/82, JO OEB 1983, 107 et J 11/89, en date du 26 octobre 1989, non publiée). Dans ces affaires, l'intérêt légitime du demandeur a primé la nécessité d'informer le tiers. Le demandeur a estimé qu'en l'espèce, une exception était également justifiée. La date de priorité dont il demande l'adjonction est antérieure de quatre jours seulement à celle revendiquée, et ni la publication de la demande internationale ni l'entrée dans la phase régionale n'ont été retardées. En outre, le public avisé aurait été en mesure de soupçonner une erreur dans la revendication de priorité, puisque la priorité revendiquée était celle d'une demande continuation-in-part. Enfin, le public aurait été suffisamment informé si la mention relative à l'entrée dans la phase régionale publiée au Bulletin européen des brevets avait compris un avis, comme cela avait été demandé un an

spruchten Priorität um eine Continuation-in-part-Anmeldung gehandelt habe. Schließlich hätte die Öffentlichkeit auch hinreichend unterrichtet werden können, wenn im Europäischen Patentblatt in die Bekanntmachung über den Eintritt in die regionale Phase, wie ein Jahr vor der Bekanntmachung beantragt, ein entsprechender Hinweis aufgenommen worden wäre. Die Öffentlichkeit verlässe sich auf die nach dem Eintritt in die regionale Phase bekanntgemachten Angaben über eine Euro-PCT-Anmeldung und nicht auf die veröffentlichte internationale Anmeldung. Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine internationale Anmeldung veröffentlicht werde, sei ja keineswegs sicher, ob die PCT-Anmeldung in die europäische Phase einmünde und welche europäischen Staaten gegebenenfalls benannt würden. Die Öffentlichkeit benutze das Patentblatt oder das Register des EPA, um zu klären, ob es eine europäische Patentanmeldung gebe.

IX. Gemäß Artikel 12a der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (ABl. EPA 1989, 361) wurde der Präsident des EPA auf eigenen Antrag aufgefordert, sich zu vorliegenden und zu drei weiteren anhängigen Fällen zu äußern, in denen es um Unrichtigkeiten in den Prioritätserklärungen ging. Zwei dieser Fälle, nämlich J 3/91 (Uni-Charm) und J 2/92 (United States), betrafen Schreibfehler beim Prioritätstag und beim Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung. Über solche Fälle hatte die Juristische Beschwerdekammer bislang noch nicht zu entscheiden. In allen bisherigen die Priorität betreffenden Streit-sachen hatte der Tag oder Staat der früheren Anmeldung ganz gefehlt. So verhält es sich auch in einem vierten von der Kammer zu entscheidenden Fall (J 9/91 (Lochridge)).

X. Der Präsident des EPA nahm schriftlich zu diesen Beschwerdesachen Stellung und war auch in der mündlichen Verhandlung vertreten. Er stellte sich auf den Standpunkt, daß bei Unrichtigkeiten im Prioritätsanspruch zwischen (a) einer unrichtigen Angabe von Tag, Staat oder Aktenzeichen der früheren Anmeldung in der Prioritätserklärung und (b) einer bei Einreichung der europäischen Anmeldung fehlenden Angabe des betreffenden Tags oder Staats unterschieden werden müsse. Bei Unrichtigkeiten der erstgenannten Art, wie sie in den Sachen J 3/91* (Uni-Charm) und J 2/92* (United States) vorlägen, sei eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ grundsätzlich möglich.

before publication. The public relied on the publication of details of a Euro-PCT application following entry into the regional phase and not on the published international application. At the time an international application is published it is not at all sure whether the PCT application will enter the European phase, and, if it does so, which individual European states will be designated. It is by reference to the EPO Bulletin or the EPO Register that the public determines the existence of a European patent application.

IX. In accordance with Article 12(a) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (OJ EPO 1989, 361) the President of the EPO at his own request was invited to comment on the present case as well as on three other pending cases concerning mistakes in priority declarations. Two of these cases, namely J 3/91 (Uni-Charm) and J 2/92 (United States), concerned typing mistakes as regards the priority date and priority file number. Cases of this kind have not previously come before the Legal Board of Appeal. Hitherto, all priority cases have concerned omission of the date and State of the earlier application. This is the case also of a fourth case to be decided by the Board (J 9/91 (Lochridge)).

X. The President of the EPO submitted comments on these cases in writing and was represented also at the oral hearing. He defended the view that, with regard to mistakes in claiming priority, a distinction should be made between (a) mistakes made in a priority declaration concerning details of the date, State and file number of the previous application and (b) omission of a statement of date and State at the time of filing the European application. As regards mistakes of the first kind, such as those in cases J 3/91* (Uni-Charm) and J 2/92* (United States), in principle correction under Rule 88, first sentence, EPC, would be possible.

avant la publication. Le public se fie aux informations relatives à une demande euro-PCT publiées après l'entrée dans la phase régionale et non pas à la demande internationale publiée. Au moment où une demande internationale est publiée, il n'est pas certain du tout que la demande PCT entrera dans la phase européenne et, s'il est le cas, les Etats européens qui seront désignés ne sont pas connus. C'est en consultant le Bulletin ou le Registre de l'OEB que le public établit l'existence d'une demande de brevet européen.

IX. Conformément à l'article 12bis du règlement de procédure des chambres de recours (JO OEB 1989, 361), le Président de l'OEBa, sur sa demande, été invité à présenter ses observations sur la présente affaire ainsi que sur trois autres affaires en instance relatives à des erreurs commises dans des déclarations de priorité. Deux d'entre elles, à savoir J 3/91 (Uni-Charm) et J 2/92 (Etats-Unis), portaient sur des erreurs de dactylographie concernant la date de priorité et le numéro de dépôt de la priorité. La Chambre de recours juridique n'avait encore jamais été saisie d'affaires de ce genre. Jusqu'alors, les cas de priorité portaient tous sur l'omission de la date et de l'Etat de la demande antérieure, comme dans une quatrième affaire portée devant la Chambre (J 9/91 (Lochridge)).

X. Le Président de l'OEBa présenté par écrit ses observations sur ces affaires et s'est fait représenter lors de la procédure orale. Il a estimé que, en cas d'erreurs dans la revendication de priorité, il convient de distinguer entre a) les erreurs relatives à la date, à l'Etat et au numéro de dépôt de la demande antérieure faites dans une déclaration de priorité et b) l'omission de l'indication de la date et de l'Etat lors du dépôt de la demande européenne. En ce qui concerne les erreurs de la première catégorie, telles que celles qui font l'objet des affaires J 3/91* (Uni-Charm) et J 2/92* (Etats-Unis), une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE devrait en principe être possible.

* veröffentlicht in diesem Heft, ABl. EPA 1994, 365 und 375.

* published in this issue, OJ EPO 1994, 365 and 375.

* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 365 et 375.

Bei den (unter b angesprochenen) Unrichtigkeiten der zweiten Art - wie sie im vorliegenden Fall J 6/91 gegeben sind - sei eine Berichtigung im Wege der Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ ausgeschlossen, weil Regel 38 (2) EPÜ keine Frist setze. Es könne aber eine Berichtigung gemäß Regel 88 Satz 1 EPÜ vorgenommen werden. Hier müsse allerdings im Interesse Dritter eine Zeitgrenze beachtet werden. Sie sei so festzulegen, daß die mit der frühesten Priorität beginnende 18monatige Veröffentlichungsfrist eingehalten werden könne. Daher sei eine Berichtigung im vorliegenden Fall J 6/91 seines Erachtens nicht möglich.

XI. Die Juristische Beschwerdekammer trifft hiermit eine Entscheidung in der Sache J 6/91 (Du Pont). Zeitgleich entscheidet sie auch über die Fälle J 3/91 (Uni-Charm) und J 9/91 (Lochridge). Über jede Beschwerde wird nach Sachlage des jeweiligen Einzelfalls befunden. Da bei der Kammer zur Zeit aber eine ganze Reihe von Anträgen auf Berichtigung von Prioritätserklärungen anhängig sind, erscheint es ihr zweckmäßig, bei dieser Gelegenheit ihre bisherige einschlägige Rechtsprechung zu überdenken und die bei Anträgen auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren weiter auszulegen. In die vorliegende Entscheidung sind auch allgemeine Überlegungen und Rechtsgrundsätze eingeflossen, die für alle vorstehend genannten Fälle gelten.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen gemäß Regel 88 EPÜ hat sich seit 1980 von Fall zu Fall herausgebildet. Die ersten Entscheidungen betrafen Anträge auf Berichtigung der Staatenbenennung in europäischen Patentanmeldungen. Die damals aufgestellten Grundsätze wurden später auch auf Fälle angewandt, in denen die Prioritätserklärungen Fehler bezüglich Tag oder Staat der früheren Anmeldung aufwiesen, deren Berichtigung beantragt wurde.

2.2 In der ersten Beschwerdesache zu Regel 88 EPÜ, J 8/80 (ABI. EPA 1980, 293), erläuterte die Kammer daher zunächst die anzuwendende Rechtsnorm und das bei Anträgen

As regards mistakes of the second kind ((b), above), such as that in the present case J 6/91, correction by way of re-establishment of rights under Article 122 was not possible because Rule 38(2) set no time limit. However, correction pursuant to Rule 88, first sentence, EPC was possible. Here, however, in the interests of third parties, a time limitation should be observed. The time limitation should be laid down in such a way that the 18-month publication period - calculated from the earliest priority - can be observed. For this reason, in his opinion, correction in the present case, J 6/91, was not possible.

XI. The Legal Board of Appeal hereby decides case No. J 6/91 (Du Pont). On the same day, it is also deciding the following cases: J 3/91 (Uni-Charm) and J 9/91 (Lochridge). Each case is decided on its own merits. However, in view of the number of requests for correction concerning priority declarations currently pending before it, the Board takes this opportunity to review the development of its case law to date on this subject and to further interpret the law and procedure to be followed in cases of requests for correction of errors under Rule 88. To the extent that general considerations and principles of law apply to all the above-mentioned cases, these are contained in this decision.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 The case law of the Legal Board of Appeal relating to correction of errors and mistakes in documents filed with the EPO under Rule 88 EPC has developed on an ad hoc basis since 1980. The first cases to be decided concerned requests for correction of designations of States in European patent applications. The principles established were subsequently applied to cases concerned with correction of errors in priority declarations as to date and State of previous filing.

2.2 In Case J 8/80 (OJ EPO 1980, 293), the first appeal under Rule 88 EPC to come before the Board, the Board for that reason explained the law and the procedure to be fol-

S'agissant des erreurs de la seconde catégorie (b) ci-dessus), dans laquelle entre celle qui fait l'objet de la présente affaire J 6/91, une correction au moyen de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122 n'est pas possible, la règle 38(2) ne fixant pas de délai. Une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE est néanmoins possible. Cependant, dans l'intérêt des tiers, il conviendrait d'observer une limitation dans le temps. Celle-ci doit être définie de manière que le délai de publication de dix-huit mois - calculé à compter de la date de priorité la plus ancienne - puisse être observé. C'est pourquoi il a estimé qu'une rectification n'est pas admissible dans la présente affaire J 6/91.

XI. La Chambre de recours juridique statue en l'espèce sur l'affaire J 6/91 (Du Pont). Le même jour, elle rend également les décisions suivantes: J 3/91 (Uni-Charm) et J 9/91 (Lochridge). Chacune de ces affaires fait l'objet d'une décision sur le fond. Cependant, compte tenu du nombre de requêtes en rectification relatives à des déclarations de priorité dont elle est actuellement saisie, la Chambre profite de l'occasion pour reconsidérer la jurisprudence qu'elle a élaborée sur ce point et pour donner une interprétation supplémentaire du droit et de la procédure à suivre en cas de requête en rectification d'erreurs en vertu de la règle 88. Les considérations générales et les principes de droit s'appliquant à l'ensemble des affaires précitées sont exposés dans la présente décision.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 La jurisprudence de la Chambre de recours juridique en matière de rectification d'erreurs et de fautes contenues dans les pièces soumises à l'OEB, en vertu de la règle 88 CBE, a été élaborée au cas par cas depuis 1980. Les premières affaires portaient sur des requêtes en rectification de désignations d'États dans des demandes de brevet européen. Les principes alors établis furent ensuite appliqués aux affaires relatives à des rectifications d'erreurs contenues dans des déclarations de priorité et ayant trait à la date et à l'État d'une demande antérieure.

2.2 Dans l'affaire J 8/80 (JO OEB 1980, 293), qui constituait le premier recours concernant la règle 88 CBE, la Chambre avait commenté de façon détaillée le droit applicable

nach Regel 88 EPÜ durchzuführende Verfahren. Sie stellte für alle Fälle dieser Art die folgenden allgemeinen Grundsätze auf:

(1) Eine Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88EPÜ in einer beim EPA eingereichten Unterlage liegt dann vor, wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht desjenigen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist. Die Unrichtigkeit kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben. Die Berichtigung kann daher in der Weise erfolgen, daß die unrichtige Angabe richtiggestellt oder die weggelassene Angabe hinzugefügt wird (Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

(2) Damit die Berichtigung zugelassen werden kann, muß für das EPA feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

(3) Wenn die geltend gemachte Unrichtigkeit nicht klar auf der Hand liegt oder nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt gewesen sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden. Bestimmungen, die die Berichtigung von Unrichtigkeiten erleichtern sollen, dürfen nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Im damaligen Fall, in dem zwischen dem Berichtigungsantrag und der Einreichung der Anmeldung nicht einmal ein Monat vergangen war, brauchte nach Feststellung der Kammer nicht geklärt zu werden, ob das Recht auf Berichtigung gewissen natürlichen zeitlichen Beschränkungen unterliegt, weil die Berichtigung unverzüglich beantragt worden war (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

2.3 Im nächsten einschlägigen Fall, J 12/80 (ABI. EPA 1981, 143), stellte die Juristische Beschwerdekammer unter Verweis auf diese Aussage fest: "In dem vorliegenden Fall besteht kein Zweifel, daß die Berichtigung unverzüglich beantragt wurde ..." (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Im Leitsatz wurde diese Feststellung wie folgt ausgelegt: "Die Berichtigung von Unrichtigkeiten im Erteilungsantrag einer europäischen Patentanmeldung ist, wenn der Antrag auf Berichtigung unverzüg-

lowed in cases of requests under Rule 88 EPC. It established the following general principles to be applied in all such cases:

(1) for the purposes of Rule 88 EPC a mistake may be said to exist in a document filed with the EPO if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. The mistake may take the form of an incorrect statement or it may result from an omission. Correction, accordingly, can take the form of putting right an incorrect statement or adding omitted matter (point 4 of the grounds for the decision);

(2) for correction to be allowed, the EPO must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be (point 5 of the grounds for the decision);

(3) where the making of the alleged mistake is not self-evident and in cases where it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, the burden of proving the facts must be a heavy one. Provisions designed to facilitate correction of mistakes cannot be allowed to be used to enable a person to give effect to a change of mind or subsequent development of plans (point 6 of the grounds for the decision).

In that case, where the request for correction had been made less than a month after filing the application, it was observed that, because the request for correction had been made promptly, it was unnecessary to consider whether the right to obtain correction was subject to certain inherent time limitations (point 10 of the grounds for the decision).

2.3 In the next case concerning Rule 88 EPC, J 12/80 (OJ EPO 1981, 143), the Legal Board of Appeal referred to the above-mentioned observation and stated "In the present case, there is no doubt that the application for correction was made promptly" (point 7 of the grounds for the decision). The headnote to the case interpreted this statement as follows: "Correction of mistakes in the request for grant of a European patent is not excluded, provided the request for correction is made

ainsi que, lors de requêtes basées sur la règle 88 CBE, la procédure qui doit être suivie. Elle a posé pour tous les cas de ce genre les principes généraux suivants :

(1) il devrait y avoir une erreur, dans le sens de la règle 88 CBE, dans une pièce soumise à l'OEB lorsque la pièce ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle avait été déposée. L'erreur peut se présenter sous forme d'une déclaration inexacte ou elle peut ressortir d'une omission. La rectification peut donc se faire de la sorte que la déclaration inexacte est formulée exactement ou que ce qui a été omis est ajouté (point 4 des motifs de la décision) ;

(2) pour pouvoir faire droit à une requête en rectification, il doit être clair pour l'OEB qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite (point 5 des motifs de la décision) ;

(3) lorsque l'erreur en question n'est pas évidente et dans les cas où il n'est pas immédiatement discernable que rien d'autre ne pouvait être envisagé que ce qui est proposé dans la requête en correction, il doit être posés les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve. Il ne peut pas être permis que des dispositions qui doivent faciliter la rectification d'erreurs effectives soient utilisées par quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions (point 6 des motifs de la décision).

Dans cette affaire, où la requête en rectification avait été présentée moins d'un mois après le dépôt de la demande, il a été indiqué que dès lors que la requête en rectification avait été introduite immédiatement, il n'était pas nécessaire de se demander si le droit d'obtenir une correction était sujet à certaines limitations naturelles (point 10 des motifs de la décision).

2.3 Dans la décision suivante relative à la règle 88 CBE (J 12/80, JO OEB 1981, 143), la Chambre de recours juridique a rappelé cette constatation et a déclaré que "dans le présent recours, il n'y a pas le moindre doute que la requête en correction a été déposée immédiatement" (point 7 des motifs de la décision). Dans le sommaire de cette décision, avait été interprétée cette déclaration comme suit: "La correction d'erreurs dans la requête en délivrance d'un brevet européen n'est

lich gestellt wird, ... nicht ausgeschlossen".

In dieser Sache war die Anmeldung ohne Benennung der Schweiz veröffentlicht worden, während die Beschwerde noch anhängig war. In diesem Zusammenhang stellte sich auch die Frage des öffentlichen Interesses an Rechtssicherheit. Da die Beschwerdeführerin aber keine Kontrolle über die Veröffentlichung hatte, wäre es nach Ansicht der Kammer ungerecht gewesen, ihr die Berichtigung der Unrichtigkeit, auf die sie grundsätzlich Anspruch hatte, wegen der zwischenzeitlich erfolgten Veröffentlichung zu versagen.

Die Kammer gelangte schließlich zu folgendem Schluß: "Allerdings enthält Regel 88 EPÜ keine ausdrückliche Vorschrift zum Schutz Dritter wie Artikel 122 (6) EPÜ, wo vergleichbare Fälle im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand behandelt werden. Mangels einer besonderen Vorschrift im Europäischen Patentübereinkommen muß die Entscheidung der Frage, wie Probleme der Rechte Dritter im Fall von Berichtigungen gelöst werden können, den zuständigen nationalen Gerichten überlassen bleiben" (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

2.4 Zur weiteren Klarstellung dieser Rechtsprechung trug der Fall J 3/81 (ABI. EPA 1982, 100) bei. In dieser Sache wurden zwei Grundsätze herausgearbeitet, die die Juristische Beschwerdekammer in der Folge konsequent angewandt hat:

(1) Ein Antrag, eine Unrichtigkeit bei der Benennung von Staaten in einer europäischen Patentanmeldung durch Hinzufügung der Benennung eines weiteren Staats zu berichtigen, ist in der Regel im Interesse der Öffentlichkeit abzuweisen, wenn er so spät gestellt wird, daß der Anmeldung in der veröffentlichten Form kein entsprechender Hinweis für Dritte beigelegt werden kann (Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

(2) Gilt eine nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung, so muß im Interesse der Öffentlichkeit dieselbe Grundregel Anwendung finden, obgleich die Veröffentlichung durch das Internationale Büro der WIPO zwangsläufig bereits erfolgt ist, bevor der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung etwaiger Unrichtigkeiten in der Anmeldung stellen kann. Der Anmelder kann das Internationale Büro jedoch um Veröffentlichung eines entspre-

promptly...".

In this case, the application had been published without the designation of Switzerland, while the appeal was pending. Thus, the question arose of the public interest in knowing with certainty the legal position. However, the appellant had had no control over the publication and the Board held it would not be right to refuse correction of the mistake, if the appellant was otherwise entitled to it, because of the intervening publication.

The Board concluded: "Rule 88 EPC does not contain any express provision protecting third parties such as is found in Article 122(6) EPC, to deal with comparable situations arising where restitution of rights is granted. In the absence of specific provision in the EPC, the solution of any problem of third party rights must be left to the national Courts of competent jurisdiction" (point 9 of the grounds for the decision).

2.4 This case law was further clarified in case J 3/81 (OJ EPO 1982, 100). This case established two principles, which subsequently have been consistently followed by the Legal Board of Appeal.

(1) The general rule must be that a request for correction of a mistake in designating States in a European patent application by adding the designation of another State must be refused in the public interest, if it is made too late for a warning to third parties to be added to the published application (point 6 of the grounds for the decision).

(2) Where an international application filed under the PCT is deemed to be a European patent application, the same general rule must apply, in the public interest, even though publication by the International Bureau of WIPO necessarily precedes the time at which the applicant can request the EPO to correct any mistake in the application. The applicant, however, may ask the International Bureau to publish a warning in which case a request for correction under Rule 88 could be allowed

pas exclue lorsque la requête en rectification est formée immédiatement ...".

Dans cette affaire, la demande avait été publiée sans la désignation de la Suisse pendant que le recours était en instance de règlement. Cela pose la question de l'intérêt public concernant la sécurité juridique. Toutefois, le requérant n'ayant pas le contrôle de la publication, la chambre a estimé qu'il serait injuste de le priver du bénéfice de la correction de l'erreur à laquelle, par ailleurs, il a en principe droit, à raison de la publication intervenue dans l'intervalle.

La Chambre a conclu comme suit: "Il est vrai que la règle 88 de la CBE ne contient aucune disposition formelle concernant la protection des tiers comme celle que l'on peut trouver dans l'article 122(6) de la CBE permettant de régler des situations semblables survenant lors d'une *restitutio in integrum*. En l'absence d'une disposition spécifique dans la CBE, la solution de tous les problèmes du droit des tiers doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents" (point 9 des motifs de la décision).

2.4 Cette jurisprudence a été précisée dans la décision J 3/81 (JO OEB 1982, 100). Dans cette affaire, la Chambre de recours juridique a énoncé deux principes auxquels elle s'est systématiquement tenue par la suite.

(1) Une requête en rectification d'une erreur lors de la désignation des Etats dans une demande européenne et qui tendrait à ajouter un Etat ne peut être admise dans l'intérêt des tiers si la demande est déposée trop tard pour permettre d'annexer à la publication une indication correspondante à l'usage des tiers (point 6 des motifs de la décision).

(2) Lorsqu'une demande internationale déposée au titre du PCT est réputée être une demande de brevet européen, cette même règle générale doit s'appliquer, dans l'intérêt des tiers, bien que la publication par le Bureau international de l'OMPI précède nécessairement le moment où le demandeur peut requérir l'OEB de corriger une quelconque erreur figurant dans la demande. Cependant, le demandeur peut prier le Bureau international de publier un avis, auquel cas il pourrait être fait droit à

chenden Hinweises ersuchen; in diesem Fall könnte einem Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ stattgegeben werden (Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

2.5 In zwei Entscheidungen vom 21. Juli 1982 (J 4/82, ABI. EPA 1982, 385) bzw. 19. Januar 1983 (J 14/82, ABI. EPA 1983, 121) vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die für die Berichtigung der Benennung von Staaten aufgestellten Bedingungen auch für Anträge auf Berichtigung von Prioritätserklärungen gelten müßten. In den beiden Entscheidungen gab die Kammer den Berichtigungsanträgen statt und erklärte, daß eine Unrichtigkeit einer Prioritätserklärung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden könne, sofern der Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt werde, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne. Bei beiden Entscheidungen ging es um mehrere Prioritäten, und in beiden Fällen war die jeweils früheste Priorität schon im unberichtigten Erteilungsantrag beansprucht worden, während spätere Prioritäten vergessen worden waren. Daher blieb der Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Anmeldung, die nach Artikel 93 (1) EPÜ unverzüglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritätstag erfolgen soll, von der Zulassung oder Ablehnung des Berichtigungsantrags unberührt.

In der Sache J 14/82 stellte die Kammer ferner fest, daß in Fällen, in denen kein Hinweis veröffentlicht worden sei, unter Würdigung aller etwaigen besonderen Umstände geprüft werden müsse, ob bei Zulassung der Berichtigung das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

2.6 Der erste Fall, in dem die erste (und zugleich die einzige) Priorität vergessen worden war, die Sache J 3/82, wurde am 16. Februar 1983 entschieden (ABI. EPA 1983, 171). Die Berichtigung der fehlenden Angabe wurde hier zugelassen, obwohl kein Hinweis veröffentlicht worden war, da das EPA die unterbliebene Veröffentlichung zu verantworten hatte. Die Kammer ließ die Berichtigung als Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz zu, den sie im Leitsatz wie folgt formulierte: "Wird im Erteilungsantrag versehentlich ein Prioritätsanspruch weggelassen und würde die Berichtigung des Versehens zu einer Vorverlegung des in Artikel 93 (1) EPÜ vorgesehenen Veröffentlichungstags der Anmel-

(point 9 of the grounds for the decision).

2.5 In two decisions dated respectively 21 July 1982 (J4/82, OJ EPO, 1982, 385) and 19 January 1983 (J 14/82, OJ EPO, 1983, 121), the Legal Board of Appeal held that the same conditions as those developed for the correction of designation of States should apply to requests for correction of declarations of priority. In those decisions, the Board allowed the requests, holding that a mistake in a declaration of priority may be corrected under Rule 88, first sentence, EPC, provided that correction has been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. Both of these decisions concerned multiple priorities and in each case the earliest priority had actually been claimed in the uncorrected Request for Grant, while subsequent priorities had been omitted. It followed that the timetable for publication of the application in accordance with Article 93(1) EPC, as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of priority, was unaffected by the acceptance or refusal of the request for correction.

In J 14/82, moreover, the Board found that in the event that a warning is not published, the question whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction must be considered, taking into account any special circumstances of the case (point 5 of the grounds for the decision).

2.6 The first case to deal with the omission of a first (and only) priority, case J3/82, was dated 16 February 1983 (OJ EPO 1983, 171). Correction of the omission was allowed, although a warning had not been published because the EPO was responsible for the failure to publish. The Board allowed the correction as an exception to the general principle that "If, by mistake, a claim to priority is omitted from a request for grant form, and the effect of allowing correction of the mistake would be to make the date for publication of the application, prescribed by Article 93(1) EPC earlier, then the request for correction of the mistake must be received by the EPO in sufficient time for the application to be

une requête en rectification en vertu de la règle 88 (point 9 des motifs de la décision).

2.5 Dans deux décisions datées respectivement du 21 juillet 1982 (J 4/82, JO OEB 1982, 385) et du 19 janvier 1983 (J 14/82, JO OEB 1983, 121), la Chambre de recours juridique a considéré qu'il y a lieu d'appliquer aux requêtes en rectification de déclarations de priorité les mêmes conditions que celles fixées pour la correction de la désignation des Etats. Dans ces décisions, la Chambre a fait droit aux requêtes, estimant qu'une erreur commise dans une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88, première phrase CBE, à condition que la requête en rectification ait été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Les deux décisions précitées concernaient plusieurs priorités et, dans chacun des cas, la priorité initiale avait en fait été revendiquée dans la requête en délivrance non rectifiée, alors que les priorités ultérieures avaient été omises. Par conséquent, l'admission ou le rejet de la requête en rectification ne pouvait avoir d'effet sur la date de publication de la demande, telle qu'elle est prévue à l'article 93(1) CBE, c'est-à-dire dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

En outre, dans la décision J14/82, la Chambre a conclu qu'elle doit décider, lorsqu'il n'a pas été publié d'avis, si le fait d'autoriser la rectification peut porter préjudice aux intérêts des tiers, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (point 5 des motifs de la décision).

2.6 L'omission d'une première (et unique) priorité est traitée pour la première fois dans la décision J 3/82 en date du 16 février 1983 (JO OEB 1983, 171). La Chambre avait autorisé la correction de cette omission, bien qu'aucun avis n'eût été publié, parce que l'OEB portait la responsabilité du défaut de publication. En autorisant la rectification, elle a dérogé au principe général qui veut que, "lorsqu'une revendication de priorité a été omise par erreur dans un formulaire de requête en délivrance, et que l'autorisation de corriger cette erreur aurait pour effet d'avancer la date de publication de la demande stipulée à l'article 93(1) de la CBE, la requête en rectification de l'erreur doit parvenir à l'OEB en temps utile

derung führen, dann muß der Berichtigungsantrag beim EPA so rechtzeitig eingehen, daß die Anmeldung zusammen mit dem erforderlichen Hinweis für die Öffentlichkeit, daß ein Berichtigungsantrag gestellt worden ist, zum vorgeschriebenen Zeitpunkt veröffentlicht werden kann."

Der Grundsatz, daß ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs so rechtzeitig gestellt werden muß, daß in die Anmeldung in der veröffentlichten Fassung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, wurde auch in der am 29. November 1985 entschiedenen Sache J 21/84 (ABI. EPA 1986, 75) befolgt.

In der Entscheidung J 8/89 vom 4. Juli 1989 (EPOR 1990, 55), in der es um die Berichtigung einer Staatenbenennung ging, stellte die Kammer folgendes fest: "Einem fest verankerten Grundsatz zufolge wird die Benennung von Staaten - sofern keine besonderen Umstände vorliegen - nicht berichtigt, wenn der Berichtigungsantrag so spät gestellt wird, daß in der Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr auf ihn hingewiesen werden kann." Besondere Umstände sah die Kammer dann gegeben, "wenn die Veröffentlichung vorzeitig erfolgte oder mit Fehlern behaftet war, der Anmelder oder sein Vertreter dies jedoch nicht zu vertreten hatte" (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

2.7 Der letzte Fall, in dem die Berichtigung einer Prioritätserklärung zur Diskussion stand, war die am 26. Oktober 1989 entschiedene Sache J 11/89 (unveröffentlicht). In diesem Fall hatte es die Anmelderin versäumt, eine zweite, spätere japanische Priorität zu beanspruchen, und hatte erst nach Veröffentlichung der Anmeldung einen Berichtigungsantrag gestellt. Allerdings hatte sie dem EPA zugleich mit einer Abschrift der ordnungsgemäß beanspruchten Prioritätsunterlage innerhalb der in Artikel 38(3) EPU festgelegten Frist von 16 Monaten auch eine Abschrift der späteren japanischen Prioritätsunterlage übermittelt. Die Eingangsstelle hatte diese Unstimmigkeit bemerkt, jedoch nichts unternommen, um die Anmelderin darauf aufmerksam zu machen. Die Kammer ließ die Berichtigung zu, obwohl sie erst nach Veröffentlichung der Anmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit beantragt worden war, weil in diesem Fall besondere Umstände vorlagen: Zum einen ließ nichts darauf schließen, daß es der Vertreter an Sorgfalt hätte mangeln lassen; zum

published on the appropriate date, including the necessary warning to the public that the request for correction has been made" (headnote to the decision).

The principle that a request for correction of a priority claim should be made early enough for a warning to third parties to be added to the application as published was followed in case J 21/84 of 29 November 1985 (OJ EPO 1986, 75).

In J 8/89 of 4 July 1989 [1990] EPOR 55, in a case concerning the correction of a State designation, the Board held that "It is an established principle that save in exceptional circumstances the designation of States will not be corrected if the application for correction is made too late to be noted in the publication of the application". In that case, the Board described exceptional circumstances as including "when publication took place prematurely or was erroneous, in either case due to no fault of the applicant or his representative" (point 3 of the grounds for the decision).

2.7 The last case in which a correction of a priority declaration was considered was J 11/89 dated 26 October 1989 (unpublished). In that case, the applicant had omitted to claim a second and later Japanese priority and filed a request for correction only after publication of the application. However, he had supplied a copy of the later Japanese priority document to the EPO at the same time as he filed a copy of the duly claimed priority document within the 16-month period laid down by Rule 38(3) EPC. This discrepancy was noted by the Receiving Section but no action had been taken to inform the applicant. The Board allowed the correction even though it had been requested after publication without any warning to the public because of the special circumstances of the case. These were: the circumstances did not indicate any lack of diligence on the part of the representative; it would have been proper and an action of good faith for the Receiving Section to draw the discrepancy to the attention of the applicant; the fact that the omitted priority claim referred to a later application than

pour que la demande soit publiée à la date prescrite, avec la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification" (sommaire de la décision).

Dans l'affaire J 21/84 en date du 29 novembre 1985 (JO OEB 1986, 75), la Chambre s'est tenue au principe selon lequel une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis aux tiers dans la publication de la demande.

Dans la décision J 8/89 du 4 juillet 1989 [1990] EPOR 55, qui portait sur la correction de la désignation d'un Etat, la Chambre avait estimé qu'il est de principe que, sauf cas exceptionnel, la désignation d'Etats ne peut être corrigée lorsque la requête en rectification est présentée trop tard pour être signalée dans la publication de la demande. Dans cette affaire, la Chambre avait qualifié d'exceptionnel le cas "où la publication est prématurée ou inexacte, sans que le demandeur ou son mandataire en soit responsable" (point 3 des motifs de la décision).

2.7 La dernière affaire relative à une rectification d'une déclaration de priorité a fait l'objet de la décision J 11/89 en date du 26 octobre 1989 (non publiée). Le demandeur avait omis de revendiquer une seconde priorité japonaise ultérieure et n'a présenté sa requête en rectification qu'après la publication de la demande. Cependant, il avait fourni à l'OEB, dans le délai de seize mois fixé à la règle 38(3) CBE, une copie du dernier document de priorité japonais en même temps qu'une copie du document de priorité dûment revendiqué. Tout en relevant l'incohérence, la section de dépôt n'a pris aucune mesure pour en informer le demandeur. La Chambre a fait droit à la requête en rectification, bien qu'elle ait été présentée après la publication et que le public n'en ait pas été avisé, en raison des circonstances particulières de l'espèce: d'une part, rien ne dénotait un manque de diligence de la part du mandataire; d'autre part, il aurait été convenable et équitable que la section de dépôt attirât l'attention du demandeur sur cette incohérence; enfin, la revendication de priorité omise se référait à une

anderen wäre es nur recht und billig und im Sinne des Vertrauensschutzes gewesen, wenn die Eingangsstelle die Anmelderin auf die Unstimmigkeit aufmerksam gemacht hätte; und schließlich war die frühere Prioritätsunterlage in der Veröffentlichung richtig angegeben und nur die spätere prioritätsbegründende Anmeldung vergessen worden.

2.8 In der neueren Sache J 7/90 (ABl. EPA 1993, 133), die die Berichtigung einer Staatenbenennung betraf und am 8. August 1991 entschieden wurde, hielt die Kammer an dem Erfordernis fest, daß ein Berichtigungsantrag so frühzeitig gestellt werden muß, daß in der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung ein entsprechender Hinweis gegeben werden kann.

3. Somit läßt sich die bisherige, seit 1980 entwickelte Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Mängeln bei Staatenbenennungen und Prioritätsansprüchen gemäß Regel 88 EPÜ wie folgt zusammenfassen:

(1) Eine Unrichtigkeit liegt vor, wenn eine beim EPA eingereichte Unterlage nicht die wirkliche Absicht desjenigen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist.

(2) Eine Unrichtigkeit kann eine unrichtige Angabe sein oder sich aus einer Auslassung ergeben.

(3) An die vom Antragsteller zu erbringenden Beweise dafür, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll, sind hohe Anforderungen zu stellen; Regel 88 EPÜ darf nicht dazu benutzt werden, einem Beteiligten, der seine Meinung geändert oder seine Pläne weiter ausgestaltet hat, die Durchsetzung seiner neuen Vorstellungen zu ermöglichen.

(4) Der Berichtigungsantrag muß unverzüglich und, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, so rechtzeitig gestellt werden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann.

(5) Bei internationalen Anmeldungen nach dem PCT tritt gemäß Artikel 158 (1) EPÜ die Veröffentlichung durch das Internationale Büro der WIPO nach Artikel 21 PCT an die Stelle der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt.

that actually referred to in the publication of the application.

2.8 In a recent case, J 7/90 of 8 August 1991 (OJ EPO 1993, 133), a case concerning correction of a State designation, the Board upheld the requirement that a request for correction must be made early enough to enable a warning to be published together with the European patent application.

3. The present caselaw of the Legal Board of Appeal with regard to correction of errors with respect to designation of States and priority claims under Rule 88, as developed since 1980, may be summarised as follows:

(1) a mistake exists where a document filed with the EPO does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed;

(2) a mistake may be an incorrect statement or result from an omission;

(3) the burden on the applicant of proving that a mistake has been made, what the mistake was and what the correction should be is a heavy one; Rule 88 may not be used to enable a person to give effect to a change of mind or subsequent development of plans;

(4) the request for correction must be made promptly and, except in exceptional circumstances, sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application;

(5) in the case of international applications filed under the PCT, pursuant to Article 158(1) EPC, publication by the International Bureau of WIPO under Article 21 PCT takes the place of publication in the European Patent Bulletin;

demande ultérieure à celle qui avait été effectivement mentionnée dans la demande publiée.

2.8 Récemment, dans la décision J 7/90 en date du 8 août 1991 (JO OEB 1993, 133), qui concerne la correction de la désignation d'un Etat, la Chambre a confirmé l'obligation de présenter une requête en rectification suffisamment tôt pour qu'un avis puisse être publié en même temps que la demande de brevet européen.

3. Telle qu'élaborée depuis 1980, la jurisprudence de la Chambre de recours juridique relative à la correction, en vertu de la règle 88 CBE, d'erreurs contenues dans la désignation d'Etats et dans les revendications de priorité peut être résumée comme suit :

(1) Il ya erreur lorsqu'une pièce soumise à l'OEB ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle a été déposée;

(2) Une erreur peut consister en une indication inexacte ou résulter d'une omission ;

(3) Les exigences les plus grandes doivent être posées en ce qui concerne la charge de la preuve qui incombe au demandeur pour établir qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite ; la règle 88 ne doit pas pouvoir être utilisée par quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions ;

(4) La requête en rectification doit être présentée immédiatement et, sauf cas exceptionnel, suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande ;

(5) Dans le cas des demandes internationales déposées au titre du PCT, la publication par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'article 21 PCT remplace, conformément à l'article 158(1) CBE, la publication au Bulletin européen des brevets ;

(6) Wird kein Hinweis veröffentlicht, so ist zu prüfen, ob das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde; wenn die Berichtigung zugelassen würde; bisher wurde die Berichtigung einer Priorität ohne entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit nur dann zugelassen, wenn die vorstehenden Bedingungen erfüllt waren und folgende besondere Umstände vorlagen:

i) Das EPA war mitverantwortlich dafür, daß kein Hinweis veröffentlicht wurde, und/oder

ii) das Interesse der Öffentlichkeit wurde nicht ernsthaft verletzt, da beispielsweise die Unrichtigkeit aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich war, nur eine zweite oder spätere Priorität hinzugefügt wurde oder die Öffentlichkeit auf andere Weise über den vollen Umfang des Schutzbereichs unterrichtet worden war.

Im Zusammenhang mit der Aussage unter Ziffer i) gilt es allerdings zu bedenken, daß die dem EPA in diesen früheren Entscheidungen zugeschriebene Mitverantwortung auf die anfängliche Unsicherheit des Amtes über die richtige Vorgehensweise zurückzuführen ist, da damals die Rechtslage bei der Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPU noch unklar war und die Praxis des EPA noch nicht feststand (vgl. J 21/84, Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

4. Bisher betrafen die meisten Berichtigungsanträge nach Regel 88 EPÜ, über die die Kammer zu entscheiden hatte, die Benennung von Staaten und die Prioritätserklärung. In sämtlichen Fällen, in denen die Berichtigung von Fehlern bei der Inanspruchnahme einer Priorität beantragt wurde, war der Tag oder der Staat einer früheren Anmeldung weggelassen worden. Wie vorstehend unter Nummer IX erwähnt, liegen der Kammer nun aber Fälle vor, in denen beantragt wird, den aufgrund von Schreibfehlern in der Erklärung unrichtig angegebenen Tag oder Staat früherer Anmeldungen zu berichtigen, so daß geprüft werden muß, ob und inwieweit für die Berichtigung solcher Mängel möglicherweise andere Erfordernisse gelten als für die von Auslassungen. Wie die Kammer diese Frage entschieden hat, hat sie in der Sache J 3/91 (Uni-Charm) dargelegt.

5.1 Unter Anwendung der in der Rechtsprechung der Kammer aufgestellten Bedingungen für die Berichtigung einer weggelassenen Priorität, wie sie vorstehend unter Nummer 3

(6) where no warning is published, the question whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction must be considered; to date, correction of a priority without warning to the public has only been allowed where the above conditions have been fulfilled and there have been the following special circumstances:

(i) the EPO was partly responsible for the fact that no warning was published; and/or

(ii) the interest of the public was not seriously affected; for example, the mistake was obvious on the face of the application as published; only a second or subsequent priority was added; or the public was otherwise informed about the full scope of protection sought by the applicant.

The Board points out, however, with regard to (i) above, that in these decisions the contributory responsibility of the EPO was due to the uncertainty of the Office as to how to proceed at a time when the legal situation and the practice of the EPO were not clear with respect to correction of errors under Rule 88 (cf. J 21/84, (point 5 of the grounds for the decision)).

4. To date the majority of requests for corrections under Rule 88 which have been adjudicated upon by the Board have concerned designations of States and priority declarations. So far as errors in claiming priority are concerned, all requests for correction have concerned omissions of date and State of a previous application. As mentioned in paragraph IX above, there are at present pending before the Board, however, cases in which correction of mistakes in the form of typographical errors made in declarations concerning the date and State of previous applications have been requested and it is necessary to consider if and to what extent the rules applying to the correction of such errors may differ from the requirements with respect to omissions. The findings of the Board on this issue are set out in its decision in J 3/91 (Uni-Charm).

5.1 In the present case, applying the conditions for correction of an omitted priority established by the case law of the Board, as set out in paragraph 3 above, the Board is satisfied

(6) Lorsqu'il n'a pas été publié d'avis, il y a lieu de décider si le fait d'autoriser la rectification peut porter préjudice aux intérêts des tiers; à ce jour, il a été fait droit à des requêtes en rectification d'une priorité sans publication d'un avis aux tiers uniquement lorsque les conditions précitées avaient été remplies, dans les circonstances particulières suivantes:

i) l'OEB était en partie responsable du défaut de publication d'un avis; et/ou

ii) l'intérêt des tiers n'avait pas été gravement lésé, étant donné que, par exemple, l'erreur ressortait à l'évidence de la demande publiée, que seule une seconde priorité ou une priorité ultérieure a été ajoutée, ou que les tiers avaient été informés d'une autre manière de toute l'étendue de la protection souhaitée par le demandeur.

La Chambre relève toutefois que, en ce qui concerne le point i) supra, la part de responsabilité de l'Office dans ces décisions est imputable au fait que l'OEB n'avait pas encore clairement défini sa politique à une époque où la situation juridique et la pratique suivie par l'Office n'étaient pas encore clairement définies en matière de correction d'erreurs en vertu de la règle 88 (cf. J 21/84, point 5 des motifs de la décision).

4. A ce jour, la majorité des requêtes en rectification en vertu de la règle 88 sur lesquelles la Chambre a statué concernait des désignations d'Etats et des déclarations de priorité. S'agissant d'erreurs commises dans des revendications de priorité, toutes les requêtes en rectification portaient sur l'omission de la date et de l'Etat d'une demande antérieure. Cependant, comme indiqué au point IX supra, la Chambre est actuellement saisie d'affaires portant sur la correction d'erreurs d'ordre typographique commises dans des déclarations relatives à la date et à l'Etat de demandes antérieures, si bien qu'il y a lieu d'examiner si, et dans quelle mesure, les règles applicables à la correction de telles erreurs divergent des conditions applicables aux omissions. Les conclusions de la Chambre sur ce point sont énoncées dans sa décision J 3/91 (Uni-Charm).

5.1 En l'espèce, vu les conditions applicables à la correction d'une priorité omise fixées par la jurisprudence de la Chambre, telles qu'énoncées au point 3 supra, il est clair pour

umrissen sind, steht für die Kammer im vorliegenden Fall zunächst einmal fest, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin sie besteht und wie sie berichtigt werden soll. Die Anmelderin/Beschwerdeführerin hat vergessen, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen, deren Anmeldetag vier Tage vor dem Anmeldetag der in der internationalen Anmeldung tatsächlich beanspruchten Prioritätsunterlage liegt. Der Berichtigungsantrag wurde jedoch nicht so rechtzeitig gestellt, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung durch das Internationale Büro der WIPO (in diesem Fall die gemäß Artikel 158 (1) EPÜ maßgebliche Veröffentlichung) ein entsprechender Hinweis hätte aufgenommen werden können.

5.2 Daher stellt sich nun die Frage, ob das Interesse der Öffentlichkeit bei Zulassung der Berichtigung verletzt würde und ob besondere Umstände vorliegen, die eine Ausnahme von der allgemeinen Regel rechtfertigen, wonach der Berichtigungsantrag so rechtzeitig zu stellen ist, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann. Bei der Entscheidung hierüber trägt die Kammer dem Umstand Rechnung, daß, wie vorstehend (unter Nr. 2.3) dargelegt, die Beantwortung der Frage, wie Probleme der Rechte Dritter gelöst werden können, den zuständigen nationalen Gerichten überlassen bleiben muß, da Regel 88 EPÜ keine ausdrückliche Vorschrift zum Schutz Dritter enthält (vgl. J 12/80). Die Kammer ist auch zu dem Schluß gelangt, daß solche Rechte hinreichend geschützt werden könnten, wenn ein nationales Gericht Artikel 122(6) EPÜ entsprechend anwenden würde (vgl. J 10/87, ABl. EPA 1989, 323).

5.3 Die Anmelderin hat geltend gemacht, daß Regel 88 Satz 1 EPÜ Berichtigungen nicht von der Einhaltung einer Zeitgrenze abhängig mache, sondern ihre Zulassung vielmehr von Fall zu Fall in das Ermessen des Amtes stelle. Sie hat sich auch auf Artikel 150 (3) EPÜ berufen, wonach eine internationale Anmeldung, für die das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt tätig wird, als europäische Patentanmeldung gilt. Demnach hätte die Veröffentlichung eines Hinweises im Europäischen Patentblatt ausgereicht. In bezug auf diese Argumente hält die Kammer an ihrer bisherigen Rechtsprechung fest. In der bereits angeführten Sache J 7/90 hat die Kammer hierzu folgendes festgestellt: "Regel 88 Satz 1 EPÜ zwingt

that a mistake exists, what it is and what the correction should be. The applicant and appellant omitted to claim priority from a previous application which preceded by four days the date of the application from which priority had in fact been claimed in the international application. The request for correction, however, was not made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application by the International Bureau of WIPO (in this case the relevant publication pursuant to Article 158(1) EPC).

5.2 The questions arise therefore whether the public interest would be adversely affected by allowing the correction and whether there are any special circumstances in this case which would permit an exception to the rule that the request for correction must be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. In deciding this matter, the Board takes account of the fact that, as seen above (paragraph 2.3), in the absence of any express provision protecting third parties in Rule 88, the solution of any problem of third party rights must be left to the national Courts of competent jurisdiction (J 12/80). This Board has also found that such rights would be sufficiently protected by a national court applying Article 122(6) EPC *mutatis mutandis* (J 10/87, OJ EPO 1989, 323).

5.3 The applicant has claimed that Rule 88, first sentence, EPC, does not make corrections dependent on a time limitation being observed but makes the allowability of corrections a matter of discretion on a case-by-case basis. The applicant relied also on Article 150(3) EPC which provides that an international application, for which the EPO acts as a designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application. It followed that publication of a warning in the European Patent Bulletin would have been sufficient. In relation to these arguments, the Board upholds its case law. As the Board said in J 7/90 already referred to, "Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of

la Chambre qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite. Le demandeur et requérant a omis de revendiquer la priorité d'une demande plus ancienne, antérieure de quatre jours à la date de la demande dont la priorité avait effectivement été revendiquée dans la demande internationale. Cependant, la requête en rectification n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande par le Bureau international de l'OMPI (en l'occurrence, la publication visée à l'article 158(1) CBE).

5.2 Aussi a-t-il lieu de se demander si, en autorisant la correction, l'intérêt des tiers serait lésé et si, dans la présente affaire, des circonstances particulières permettraient de déroger à la règle selon laquelle une requête en rectification doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Pour statuer sur la question, la Chambre tient compte du fait que, comme exposé plus haut (point 2.3), la solution de tous les problèmes du droit des tiers doit être laissée aux tribunaux nationaux compétents (J 12/80), puisque la règle 88 CBE ne comporte aucune disposition expresse pour la protection des tiers. La Chambre estime par ailleurs qu'une juridiction nationale pourrait protéger suffisamment ces droits en appliquant par analogie l'article 122(6) CBE (J 10/87, JO OEB 1989, 323).

5.3 Le demandeur a fait valoir que la règle 88, première phrase CBE ne subordonne pas les corrections à l'observation d'un délai, mais laisse toute latitude pour décider au cas par cas de la recevabilité d'une correction. Le demandeur a également invoqué l'article 150(3) CBE, qui dispose que lorsque l'OEB agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée être une demande de brevet européen. En conséquence, il aurait suffi qu'un avis soit publié au Bulletin européen des brevets. En ce qui concerne ces arguments, la Chambre se tient à sa jurisprudence. Comme elle l'avait relevé dans la décision J 7/90 mentionnée plus haut, "la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucune-

das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen. Aus den drei Texten dieser Regel ("können" - "may be" - "peuvent") ergibt sich, daß die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des EPA gestellt ist. Dies bedeutet auch, daß die Berichtigung von Bedingungen abhängig gemacht werden kann. Eine Zeitgrenze ist eine angemessene Bedingung, um die ... Berichtigung überhaupt möglich zu machen" (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Eine von der Juristischen Beschwerdekammer im Interesse der Öffentlichkeit vorgegebene Zeitgrenze kann wohl kaum willkürlich genannt werden. Die Veröffentlichung eines Hinweises in dem Europäischen Patentblatt, in dem die internationale Anmeldung bekanntgemacht wird, stellt keine Alternative dar; gemäß Artikel 158 EPÜ tritt nämlich, wie vorstehend erläutert, die Veröffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung nach Artikel 21 PCT an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung.

5.4 Die Beschwerdeführerin hat beantragt, in diesem Fall ausnahmsweise von dem Grundsatz abzuweichen, daß die Öffentlichkeit entsprechend unterrichtet werden muß, und hat sich dabei auf frühere Entscheidungen berufen, in denen dem berechtigten Interesse des Anmelders Vorrang vor der Verpflichtung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit eingeräumt worden war. Sie hat vorgebracht, daß der weggelassene Prioritätstag nur vier Tage vor dem tatsächlich beanspruchten Prioritätstag liege und die informierte Öffentlichkeit einen Fehler im Prioritätsanspruch hätte für möglich halten können, weil die internationale Anmeldung eine Continuation-in-part-Anmeldung der vergessenen prioritätsbegründenden Anmeldung sei, auf die im ersten Absatz der Beschreibung der veröffentlichten internationalen Anmeldung im einzelnen Bezug genommen werde. Dadurch sei die Öffentlichkeit hinreichend gewarnt gewesen. Der Umstand, daß der vergessene Prioritätstag nur vier Tage weiter zurückliegt, hilft der Beschwerdeführerin allein nicht. In der Sache J 14/82 hat die Kammer in diesem Zusammenhang folgendes festgestellt: "Eine europäische Patentanmeldung wird deshalb unverzüglich veröffentlicht (Art. 93 EPÜ), damit die Öffentlichkeit von der möglichen Entstehung eines europäischen Patents in Kenntnis gesetzt wird. Für die Unterrichtung der Öffentlichkeit sind jedoch nicht nur der technische Gehalt und die benannten Staaten, sondern auch

errors of any kind at any time. All three texts of this rule ("können" - "may" - "peuvent") give the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion, which also means that corrections can be made dependent on conditions. A time limitation is a reasonable condition if... correction is to be permitted at all" (point 2.2 of the grounds for the decision). A time limitation imposed by the Legal Board of Appeal in the public interest is hardly arbitrary. Publication of a warning in the European Patent Bulletin at the time of the mention therein of the international application is not an alternative option; as seen above, according to Article 158 EPC, publication under Article 21 PCT of a Euro-PCT application takes the place of the publication of the European patent application.

5.4 The appellant requested that an exception be made to the principle that the public be warned in this case, relying on previous decisions where the need to warn the public had yielded to the justified interest of the applicant. It was submitted that the omitted priority date was only four days earlier than that actually claimed and that the informed public would have been capable of suspecting a mistake in the priority claim because the international application was a continuation-in-part application of the omitted priority application details of which were given in the first paragraph of the description of the published international application. This, it was submitted, represented sufficient warning to the public. The fact that the omitted priority date was only four days earlier does not of itself help the appellant. As the Board found in J 14/82, "A European patent application is published early, in accordance with Article 93 EPC, in order to inform the public about the existence of a potential European patent. Not only the technical content and the designated States concerned are of importance for the information of third parties but also the filing date and any priority date. In principle, the public should be entitled to rely on the published information as being both accurate and complete" (point 6 of the grounds for the decision). The Board finds that, in the public interest, this principle is of overriding importance in the case of a first or only priority unless it is apparent on

ment l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Il ressort des trois versions de cette règle ("können" - "may be" - "peuvent") que la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office. Cela signifie également que la correction d'erreurs peut être assujettie à des conditions. La limitation de temps est une condition raisonnable" (point 2.2 des motifs de la décision). Une limitation de temps imposée par la Chambre de recours juridique dans l'intérêt des tiers n'est guère arbitraire. Publier un avis au Bulletin européen des brevets en même temps que la mention de la demande internationale ne constitue pas une option; comme exposé plus haut, la publication, en vertu de l'article 21 PCT, d'une demande euro-PCT remplace, conformément à l'article 158 CBE, la publication de la demande de brevet européen.

5.4 Le requérant a demandé qu'il soit dérogé au principe selon lequel il y a lieu d'aviser les tiers dans ce cas, en s'appuyant sur des décisions antérieures où l'intérêt légitime du demandeur a primé la nécessité d'informer les tiers. Il a souligné que la date de priorité omise était antérieure de quatre jours seulement à celle qui avait été effectivement revendiquée, et que le public avisé aurait été en mesure de soupçonner une erreur dans la revendication de priorité, puisque la demande internationale était une demande continuation-in-part de la demande fondant la priorité omise, dont les indications ont été données dans le premier paragraphe de la description de la demande internationale publiée. Selon le requérant, cela représentait une information suffisante pour les tiers. En soi, le fait que la date de priorité omise était antérieure de quatre jours seulement ne sert pas la cause du requérant. Ainsi que l'avait constaté la Chambre dans la décision J 14/82, "aux termes de l'article 93 de la CBE, il y a lieu de publier dès que possible la demande de brevet européen, afin de signaler au public qu'un brevet européen est susceptible d'être délivré. Pour les tiers, il importe de connaître non seulement les aspects techniques de l'invention et les Etats contractants désignés, mais aussi la date de dépôt ainsi que la date des diverses priorités. Le public devrait normalement pouvoir compter sur une information complète et exacte" (point 6 des motifs de la décision). De l'avis

der Anmeldetag und etwaige Prioritätstage von Bedeutung. Grundsätzlich hat die Öffentlichkeit Anspruch darauf, daß die veröffentlichten Informationen richtig und vollständig sind" (Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Im Falle einer ersten oder einzigen Priorität kommt diesem Grundsatz nach Ansicht der Kammer im Interesse der Öffentlichkeit vorrangige Bedeutung zu, es sei denn, aus der veröffentlichten Anmeldung ist ohne weiteres ersichtlich, daß die erste oder die einzige Priorität möglicherweise fehlt, falsch ist oder mit falschem Anmeldetag angegeben ist (wie beispielsweise bei der unrichtigen Übertragung eines japanischen Datums in der Sache J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 Die Beschwerdeführerin argumentiert, die veröffentlichte Anmeldung habe im vorliegenden Fall ohne weiteres erkennen lassen, daß die frühere Priorität fehlte. Die internationale Anmeldung, für die tatsächlich nur die Priorität einer Continuation-in-part-Anmeldung vom 8. Februar 1988 beansprucht worden sei, sei nämlich selbst als Continuation-in-part-Anmeldung bezeichnet worden, wie der Überschrift und dem ersten Absatz der veröffentlichten Beschreibung zu entnehmen sei, die wie folgt lauteten:

"Hintergrund der Erfindung
Verweise auf verwandte Anmeldung

Diese Anmeldung ist eine Continuation-in-part-Anmeldung der Anmeldung Nr. (CR-8641), die am 4. Februar 1988 eingereicht wurde."

Nach Auffassung der Kammer gibt die Bezeichnung der internationalen Anmeldung als Continuation-in-part-Anmeldung der informierten Öffentlichkeit allein noch keinen ausreichenden Hinweis darauf, daß möglicherweise die erste Priorität fehlt. Eine Continuation-in-part-Anmeldung ist eine zweite Anmeldung, die einen wesentlichen Teil der früheren oder die gesamte frühere Anmeldung aufgreift und zusätzlich einen dort nicht offenbarten Gegenstand enthält. Für Ansprüche, die auf den in der Continuation-in-part-Anmeldung neu hinzugekommenen Gegenstand gerichtet sind, gilt der Anmeldetag der Continuation-in-part-Anmeldung, nicht derjenige der Hauptanmeldung (s. *Chisum*, Patents, Band 4, 1992, 13.03 [3]). Nur weil die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, eine Continuation-in-part-Anmeldung war, wäre man also nicht zwangsläufig darauf gekommen, daß es eine frühere Prio-

the face of the published application that a first or only priority may be missing or wrong or that the date of a first or only priority is wrong (as for example in the case of an inaccurate transcription of a Japanese date, cf. J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 The appellant argues that in this case it was apparent on the face of the published application that the earlier priority was missing. The international application, which actually claimed priority from a continuation-in-part application dated 8 February 1988, was itself presented as a continuation-in-part application and the first paragraph of the published description was headed and read as follows:

"Background of the Invention
Cross-References to Related Application

This application is a continuation-in-part application of Serial No. (CR-8641) filed on February 4, 1988."

The Board finds that, taken alone, the fact that the international application was itself presented as a continuation-in-part application would not be sufficient to warn the informed public that a first priority might be missing. A continuation-in-part is a second application repeating some substantial portion or all of the earlier application and adding matter not disclosed in the earlier application. Claims that are dependent upon new matter added by a continuation-in-part application are entitled to the filing date of the continuation-in-part, not that of the parent application (see *Chisum*, Patents, Vol. 4, 1992, 13.03 [3]). The fact that the application from which priority was claimed was a continuation-in-part application would not necessarily imply therefore that there was an earlier priority which should have been claimed. However, in the particular circumstances of this case, the Board finds that the fact that the

de la Chambre, ce principe est, dans l'intérêt des tiers, de la plus haute importance dans le cas d'une première priorité ou d'une priorité unique, à moins qu'il ne ressorte de la demande publiée qu'il se peut qu'une première priorité ou une priorité unique manque ou est erronée ou bien que la date de cette priorité est erronée (comme, par exemple, dans le cas d'une transcription inexacte d'une date japonaise, cf. J 3/91 (Uni-Charm)).

5.5 Lerequérant soutient qu'en l'espèce, il ressortait de la demande publiée que la priorité plus ancienne manquait. La demande internationale, qui revendiquait effectivement la priorité d'une demande continuation-in-part datée du 8 février 1988, était elle-même présentée comme une demande continuation-in-part, et le premier paragraphe de la description publiée était intitulé et libellé comme suit :

"Contexte de l'invention
Renvois à une demande apparentée

La présente demande est une continuation-in-part de la demande n° (CR-8641), déposée le 4 février 1988."

Selon la Chambre, le fait que cette demande internationale a été elle-même présentée comme une demande continuation-in-part ne suffit pas, à lui-seul, pour informer le public avisé qu'il manque peut-être une première priorité. Une continuation-in-part est une deuxième demande qui reprend une grande partie ou l'intégralité de la demande antérieure en y ajoutant un objet non divulgué dans celle-ci. Les revendications qui dépendent d'un nouvel objet ajouté par une demande continuation-in-part bénéficient de la date de dépôt de la demande continuation-in-part, mais non de celle de la demande initiale (cf. *Chisum*, Patents, Vol. 4, 1992, 13.03[3]). Que la demande dont la priorité est revendiquée soit une demande continuation-in-part ne signifie donc pas obligatoirement qu'il y avait une priorité antérieure qui aurait dû être revendiquée. Cependant, la Chambre estime que dans les circonstances

rität gab, die eigentlich hätte beansprucht werden sollen. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls ist die Kammer jedoch der Meinung, daß die informierte Öffentlichkeit aufgrund der Bezeichnung der internationalen Anmeldung als Continuation-in-part-Anmeldung sowie weiterer für den Leser aus den ersten beiden Seiten der veröffentlichten internationalen Anmeldung ersichtlicher Fakten durchaus auf eine möglicherweise fehlende erste Priorität oder einen Schreibfehler schließen konnte. Dabei handelt es sich um folgende Fakten:

Der tatsächlich beanspruchte Prioritätstag und der Anmeldetag der früheren Anmeldung, als deren Continuation-in-part-Anmeldung die internationale Anmeldung bezeichnet wurde, lagen nur vier Tage auseinander (8. bzw. 4. Februar), was ungewöhnlich ist; der Anmeldetag der internationalen Anmeldung war der 3. Februar 1989, lag also noch innerhalb des Prioritätsjahres der Anmeldung vom 4. Februar 1988, deren Priorität somit noch beansprucht werden konnte.

Der Umstand, daß die internationale Anmeldung am 3. Februar 1989 eingereicht wurde, läßt vermuten, daß die Anmelderin eine Priorität vom 4. Februar 1988 beanspruchen wollte, also die erste Priorität fehlte. Die informierte Öffentlichkeit hätte sich die Unstimmigkeit auch damit erklären können, daß bei der Angabe des 8. Februar als tatsächlich beanspruchten Priorität ein Schreibfehler unterlaufen war. Zu dieser Schlußfolgerung könnte man gelangen, weil aus der veröffentlichten Anmeldung nicht hervorgeht, ob es sich bei der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wurde, und der ursprünglichen Anmeldung, als deren Continuation-in-part-Anmeldung die vorliegende Anmeldung bezeichnet wird, um ein und dieselbe Anmeldung handelte (da für letztere nur die laufende Nummer der Anmelderin angegeben war).

5.6 Die Kammer hält es daher im vorliegenden Fall für gerechtfertigt, als Ausnahme von der allgemeinen Regel, wonach ein Berichtigungsantrag so rechtzeitig gestellt werden muß, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, die beantragte Berichtigung durch Hinzufügung des vergessenen Prioritätstags zuzulassen. Nach Überzeugung der Kammer wird das Interesse der Öffentlichkeit hinreichend geschützt, weil aus der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres

international application was presented as a continuation-in-part application, taken together with other factors in the case, which would have been apparent to the reader from the first two pages of the published international application, would have been sufficient to put the informed public on notice that a first priority might be missing or that a typographical error had been made. These factors are the following:

The date of the priority actually claimed and that of the earlier application of which the international application was presented as a continuation-in-part were only four days apart (8 and 4 February respectively), which is unusual; the filing date of the international application was 3 February 1989 and therefore it was within the priority year of the 4 February 1988 application and in time to claim priority therefrom.

The fact that the international application was filed on 3 February 1989 would suggest that the applicant intended to claim the priority of 4 February 1988 and that therefore a first priority was missing. Another explanation for the discrepancy which could occur to the informed public would be that the date of 8 February given for the date of the priority actually claimed was a typing mistake. This conclusion could be drawn because it is not clear from the published application whether the application from which priority was claimed and the original application of which the present application is presented as a continuation-in-part were one and the same (only the applicant's serial number for the latter application being given).

5.6 The Board finds, therefore, that in this case an exception to the general rule that a request for correction should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application is justified and that the requested correction by way of addition of the omitted priority date should be allowed. The Board is satisfied that the public interest is safeguarded by the fact that it was apparent from the face of the published application that a mistake may have been made with respect to the priority date claimed. The Board has

particulières de l'espèce, le fait que la demande internationale a été présentée comme une demande continuation-in-part, combiné à d'autres éléments qui auraient sauté aux yeux du lecteur dès les deux premières pages de la demande internationale publiée, aurait suffi pour attirer l'attention du public avisé sur la possible omission d'une première priorité ou sur une erreur typographique. Ces éléments sont les suivants :

La date de la priorité effectivement revendiquée et celle de la demande antérieure dont la demande internationale est une continuation-in-part sont espacées de quatre jours seulement (8 et 4 février respectivement), ce qui est inhabituel ; la demande internationale a été déposée le 3 février 1989, soit dans l'année de priorité de la demande en date du 4 février 1988 et en temps utile pour en revendiquer la priorité.

Le fait que la demande internationale a été déposée le 3 février 1989 laisserait entendre que le demandeur envisageait de revendiquer la priorité du 4 février 1988 et que, par conséquent, une première priorité manquait. Les tiers avisés pourraient également expliquer cette incohérence en considérant que la date du 8 février indiquée pour la date de priorité effectivement revendiquée était une erreur de dactylographie. En effet, la demande publiée ne fait pas clairement apparaître que la demande dont la priorité est revendiquée et la demande initiale dont la présente demande est une continuation-in-part sont une seule et même demande (seul le numéro de série du demandeur pour la dernière demande est donné).

5.6 Aussi la Chambre considère-t-elle qu'en l'espèce, il est légitime de déroger au principe général qui veut qu'une requête en rectification soit présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, et estime qu'il convient d'autoriser la correction demandée en ajoutant la date de priorité omise. La Chambre est convaincue que l'intérêt des tiers est protégé par le fait qu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur a peut-être été commise en ce qui concerne la date de priorité revendiquée. La Chambre

ersichtlich war, daß bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise ein Fehler unterlaufen war. Die Kammer hat dabei auch berücksichtigt, daß die Anmelderin/Beschwerdeführerin unverzüglich tätig geworden ist und daß sich das Patenterteilungsverfahren sowie der Eintritt in die regionale Phase einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögert haben.

also taken account of the fact that the applicant and appellant acted promptly and that the patent grant procedure, and entry into the regional phase, including publication of the application after 18 months, has not been held up in any way.

a également tenu compte de la diligence avec laquelle le demandeur et requérant a agi, ainsi que du fait que la procédure de délivrance du brevet et l'entrée dans la phase régionale, y compris la publication de la demande à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, n'ont été aucunement retardées.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, das am 3. Februar 1989 eingereichte Antragsformblatt gemäß Artikel 4 PCT für die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 89/00355 (die spätere europäische Patentanmeldung Nr. 89902 578.7) für das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt in der Weise zu berichtigen, daß im Feld Nr. VI auf Seite 4 die Prioritätsangaben der am 4. Februar 1988 eingereichten amerikanischen Patentanmeldung Nr. 0 152 186 hinzugefügt werden.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. It is ordered that the request form filed on 3 February 1989 according to Article 4 PCT with respect to international application PCT/US 89/00355 (later European patent application No. 89902 578.7) be corrected, insofar as the European Patent Office is concerned as designated Office, by adding the priority data concerning US patent application No. 0 152 186 filed on 4 February 1988, in Box No. VI on page 4 thereof.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. Il est ordonné que le formulaire de requête, déposé le 3 février 1989 conformément à l'article 4 PCT, concernant la demande internationale PCT/US 89/00355 (ultérieurement demande de brevet européen n° 89902 578.7) soit rectifié, dans la mesure où l'Office européen des brevets est concerné en tant qu'office désigné, en ajoutant dans le cadre VI, à la page 4 dudit formulaire, la date de priorité de la demande de brevet américain n° 0 152 186 déposée le 4 février 1988.