

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
1. Dezember 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: UNI-CHARM CORPORA-
TION**

**Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/UNI-CHARM**

Artikel: 88 (1) EPÜ

Regel: 38 (1), 88 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung von
Angaben nach der Veröffentlichung"
- "Schreibfehler - Interesse Dritter -
offensichtliche Unstimmigkeit" -
"Rückzahlung der Beschwerdege-
bühr - wesentlicher Verfahrensman-
gel"**

Leitsatz

*Die zu einer Prioritätserklärung gehö-
renden Angaben (Tag und Aktenzei-
chen gemäß Regel 38(1) EPÜ) kön-
nen auch noch nach Veröffentli-
chung der europäischen Patentan-
meldung ohne einen entsprechen-
den Hinweis berichtigt werden,
sofern die Interessen Dritter nicht
verletzt werden (s. J 4/82, ABI. EPA
1982, 385 und J 3/82, ABI. EPA 1983,
171).*

*Die Interessen Dritter werden durch
eine Berichtigung nicht verletzt,
wenn die Unrichtigkeit der zur Priori-
tätserklärung gehörenden Angaben
aus der veröffentlichten Patentan-
meldung ohne weiteres ersichtlich
ist ("offensichtliche Unstimmigkeit").*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin/Beschwerdeführe-
rin reichte am 3. Januar 1984 beim
Patentamt des Vereinigten König-
reichs die europäische Patentanmel-
dung Nr. 84 300 001.9 ein, für die sie
die Priorität der japanischen Patent-
anmeldung Nr. 57-233998 in
Anspruch nahm. Als Staat und
Anmeldetag der prioritätsbegrün-
denden Anmeldung wurde "Japan,
31. Dezember 1983" angegeben.

II. Am 24. April 1984 reichte die
Anmelderin dann eine beglaubigte
Abschrift der japanischen Prioritäts-
unterlage zusammen mit einer
beglaubigten englischen Überset-
zung ein; auf dem Deckblatt der
beglaubigten Abschrift fanden sich

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 1 December 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

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

**Applicant: UNI-CHARM CORPORA-
TION**

**Headword: Priority declaration
(correction)/UNI-CHARM**

Article: 88(1) EPC

Rule: 38(1), 88 EPC

**Keyword: "Correction of particulars
after publication" - "Error of tran-
scription - interest of third parties -
apparent discrepancy" - "Re-
imbursement of appeal fee - sub-
stantial procedural violation"**

Headnote

*Particulars of a priority declaration
(date and file number pursuant to
Rule 38(1)EPC) may be corrected
even after publication of the Euro-
pean patent application without a
warning provided that the interests
of third parties are not adversely
affected (see decision J 4/82, OJ EPO
1982, 385, and J 3/82, OJ EPO 1983,
171).*

*The interests of third parties are not
adversely affected by a correction, if
the mistake in the particulars of the
priority declaration is apparent on
the face of the published patent
application ("apparent discrepancy").*

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed
European patent application No.
84 300 001.9 at the United Kingdom
Patent Office on 3 January 1984
claiming the priority of Japanese
patent application No. 57-233998.
State and filing date of the priority
application were indicated as "Japan
31st December, 1983".

II. On 24 April 1984, the applicant
filed a certified copy of the Japanese
priority document together with a
verified translation into English, the
certified copy showing on the front
page, among indications in the
Japanese language and in Japanese

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en
date du 1^{er} décembre 1992
J 3/91 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

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

**Demandeur : UNI-CHARM CORPO-
RATION**

**Référence : Déclaration de priorité
(correction)/UNI-CHARM**

Article : 88(1) CBE

Règle : 38(1), 88 CBE

**Mot-clé : "Rectification d'indications
après la publication" - "Erreur de
transcription - intérêt des tiers -
incohérence manifeste" - "Rembour-
sement de la taxe de recours- vice
substantiel de procédure"**

Sommaire

*Des indications contenues dans une
déclaration de priorité (date et numé-
ro de dépôt conformément à la
règle 38(1)CBE) peuvent être recti-
fiées sans avis même après la publi-
cation de la demande de brevet
européen, à condition que les inté-
rêts des tiers ne s'en trouvent pas
lésés (cf. décisions J 4/82, JO OEB
1982, 385 et J 3/82, JO OEB 1983,
171).*

*Une rectification ne lèse pas les inté-
rêts des tiers lorsque l'erreur conte-
nue dans les indications de la déclai-
ration de priorité est manifeste au vu
de la demande de brevet publiée
("incohérence manifeste").*

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a, le
3 janvier 1984, déposé auprès de
l'Office des brevets du Royaume-Uni
la demande de brevet européen
n° 84 300 001.9, en revendiquant la
priorité de la demande de brevet
japonais n° 57-233998. L'Etat et la
date de dépôt de la demande fon-
dant la priorité étaient indiqués com-
me suit : "Japon, 31 décembre 1983".

II. Le 24 avril 1984, le demandeur a
déposé, outre une traduction en
anglais certifiée, une copie certifiée
conforme du document de priorité
japonais, dont la page de garde por-
tait, entre autres indications en lan-
gue et en caractères japonais, les

neben Angaben in japanischer Sprache und in japanischen Schriftzeichen auch folgende Daten in englischer Sprache:

"Tag der Anmeldung: 1982...12...31"
"Aktenzeichen: 57...233998..."

III. Die Anmeldung wurde am 10. Juli 1985 mit folgenden codierten Prioritätsangaben auf dem Deckblatt veröffentlicht:

"Priorität: 31.12.83JP 233998/83"

IV. Im europäischen Recherchenbericht wurde die am 17. August 1983 veröffentlichte Druckschrift GB-A-2 114 173 (UNI-CHARM) angezogen. Der Bericht wurde der Anmelderin am 6. Februar 1987 übermittelt und am 1. April 1987 veröffentlicht.

V. Mit Bescheid vom 17. August 1988 erhob der beauftragte Prüfer der Prüfungsabteilung unter Verweis auf die Patentanmeldung Nr. GB-A-2 114 173 Einwände gegen die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (mangelnde Neuheit, mangelnde erfindnerische Tätigkeit).

In ihrer Erwiderung vom 19. Dezember 1988 berief sich die Anmelderin auf die Priorität der japanischen Anmeldung Nr. 57-233998, deren Anmeldetag vor dem Veröffentlichungstag der Anmeldung GB-A-2 114 173 liege. Der Prioritätstag wurde wiederum falsch angegeben (31. Oktober 1982 statt 31. Dezember 1982).

VI. In einem zweiten Bescheid vom 14. März 1989 wurde die Anmelderin davon unterrichtet, daß als Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung ein falsches Datum (31. Dezember 1983 statt 31. Dezember 1982) angegeben worden sei. Die von der Juristischen Beschwerdekammer in ihrer Rechtsprechung festgelegten Bedingungen für eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ seien allerdings im vorliegenden Fall nicht erfüllt, weil die europäische Anmeldung bereits veröffentlicht worden sei und sich durch eine Berichtigung ein wesentlich früherer Prioritätstag ergeben würde.

VII. In der Erwiderung vom 28. Juni 1989 auf diesen Bescheid zeigte sich der Vertreter der Beschwerdeführerin erstaunt über den falsch ausgewiesenen Prioritätstag und beantragte, daß der Prioritätstag (sowohl im Antragsformblatt als auch in der Druckschrift der Anmeldung) und das Aktenzeichen der prioritätsbe-

characters, the following data in English:

"Date of Application: 1982...12...31"
"Application Number: 57...233998..."

III. The application was published on 10 July 1985 indicating on the front page the coded priority data as follows:

"Priority: 31.12.83JP233998/83"

IV. In the European search report, document "GB-A-2114 173 (UNI-CHARM)" published on 17 August 1983 was considered relevant. The report was transmitted to the applicant on 6 February 1987 and published on 1 April 1987.

V. By communication dated 17 August 1988, the Primary Examiner of the Examining Division raised objections against the patentability of the claimed invention (lack of novelty, lack of inventive step) in view of patent application No. GB-A-2 114 173.

The applicant responded by letter dated 19 December 1988 claiming priority from Japanese application No. 57-233998, which had a filing date earlier than the date of publication of application No. GB-A-2114 173. The priority date was once again wrongly stated (31 October 1982 instead of 31 December 1982).

VI. By a second communication dated 14 March 1989, the applicant was informed that the date of 31 December 1983 had been wrongly indicated as the filing date of the priority application, the correct date being 31 December 1982. However, the conditions for a correction under Rule 88 EPC, as laid down by the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, were not met in the present case, because the European application had already been published and a correction would lead to a much earlier priority date.

VII. In his response to this communication dated 28 June 1989, the appellant's representative expressed astonishment at learning that the priority date had been shown incorrectly and requested correction of both the priority date and the priority application number, the former to be corrected both on the request form

données suivantes en anglais :

"Date de la demande: 1982...12...31"
"Numéro de la demande :
57...233998..."

III. La demande a été publiée le 10 juillet 1985 et, en ce qui concerne la priorité, comportait sur sa page de garde les indications codées suivantes :

"Priorité: 31.12.83 JP233998/83"

IV. Dans le rapport de recherche européenne, le document "GB-A-2 114 173 (UNI-CHARM)", publié le 17 août 1983, a été considéré comme pertinent. Le rapport a été transmis au demandeur le 6 février 1987 et publié le 1^{er} avril 1987.

V. Par notification en date du 17 août 1988, le premier examinateur de la division d'examen a soulevé des objections contre la brevetabilité de l'invention revendiquée (absence de nouveauté et d'activité inventive) au vu de la demande de brevet n° GB-A-2114 173.

En réponse, le demandeur a, par lettre datée du 19 décembre 1988, revendiqué la priorité de la demande japonaise n° 57-233998, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande GB-A-2 114 173. Là encore, la date de priorité a été mal indiquée (31 octobre 1982 au lieu de 31 décembre 1982).

VI. Une deuxième notification en date du 14 mars 1989 a informé le demandeur que la date du 31 décembre 1983 a été indiquée par erreur au lieu du 31 décembre 1982, qui est la date de dépôt correcte de la demande fondant la priorité. Cependant, les conditions permettant de procéder à une rectification au titre de la règle 88 CBE, telles que fixées par la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, n'étaient pas remplies en l'espèce, étant donné que la demande européenne avait déjà été publiée et qu'une date de priorité bien plus ancienne résulterait de la correction.

VII. Dans sa réponse en date du 28 juin 1989, le mandataire du requérant s'est déclaré étonné d'apprendre que la date de priorité avait été mal indiquée et a requis la correction de la date de priorité, à la fois sur le formulaire de requête et dans la demande publiée, ainsi que du numéro de la demande fondant la

gründenden Anmeldung (nur in der Druckschrift) berichtigt würden. Er legte dar, unter welchen Umständen der Prioritätstag im Antragsformblatt falsch eingetragen worden war, und machte im einzelnen geltend, daß die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Zulässigkeit von Berichtigungen unter den vorliegenden Umständen durchaus eine Berichtigung des Prioritätstags erlaube. Er brachte ferner vor, daß die Eingangsstelle den Prioritätstag der japanischen Prioritätsunterlage falsch übertragen habe und der Fehler aus diesem Grund so lange unentdeckt geblieben sei.

VIII. Mit Zwischenentscheidung vom 17. September 1990 wies die Prüfungsabteilung den Antrag der Anmelderin auf Berichtigung des beanspruchten Prioritätstags zurück, ließ jedoch gemäß Artikel 106(3) EPÜ die gesonderte Beschwerde zu. In der Entscheidung wurde unter Verweis auf die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer festgestellt, daß nach der Veröffentlichung einer Anmeldung darin enthaltene, für ihre technische und rechtliche Beurteilung maßgebliche Daten nur in Ausnahmefällen berichtigt werden könnten. Generell gelte, daß sich die Öffentlichkeit auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Angaben verlassen können müsse. Nur wenn aufgrund eines Versäumnisses des Amtes kein Hinweis in die Veröffentlichung aufgenommen worden sei, könne nach der Veröffentlichung noch eine Berichtigung zugelassen werden. Diese Bedingung sei im vorliegenden Fall nicht erfüllt, weil die Eingangsstelle nicht bemerkt habe, daß im Antragsformblatt ein anderer Prioritätstag angegeben war als in der später eingereichten Prioritätsunterlage. Die Prüfungsabteilung betonte unter Berufung auf die Richtlinien für die Prüfung und die Entscheidung **J 11/89** der Juristischen Beschwerdekammer, daß die Eingangsstelle nicht verpflichtet sei, den Prioritätstag genauestens auf seine Richtigkeit zu prüfen. In bezug auf die von der Anmelderin angezogene Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer **J 10/87** argumentierte die Prüfungsabteilung, daß im vorliegenden Fall das Interesse der Öffentlichkeit, die sich auf die offiziellen Bekanntmachungen des EPA verlassen können müsse, über das Interesse der Anmelderin zu stellen sei, die ihre unrichtige, bereits veröffentlichte Aussage rückgängig machen wolle. Wenn der Personenkreis, für den die Veröffentlichung bestimmt sei, abschätzen wolle, ob

and on the printed application and the latter to be corrected on the printed application. He explained the circumstances in which the mistake concerning the priority date in the request form had been made and argued in detail that the jurisprudence of the Boards of Appeal as to the admissibility of corrections would permit a correction of the priority date in the present circumstances. He also submitted that the Receiving Section had wrongly transcribed the priority date of the Japanese priority document and for that reason the mistake had remained undiscovered for such a long time.

VIII. By interlocutory decision dated 17 September 1990, the Examining Division refused the applicant's request for correction of the claimed priority date but allowed separate appeal pursuant to Article 106(3) EPC. The decision stated, with reference to the jurisprudence of the Legal Board of Appeal, that, once an application had been published, a correction of dates in the application relevant for the technical and legal assessment of the application was only possible under exceptional circumstances. The general rule was that the public should be entitled to rely on the published information as being both accurate and complete. Only in cases where failure to include a warning in the publication was due to an omission by the Office could a correction be allowed after publication. It was held that this requirement was not met in the present case as the Receiving Section had not noticed that the priority dates indicated in the request form and in the later submitted priority document were different. The Examining Division emphasised, with reference to the Examining Guidelines and decision **J 11/89** of the Legal Board of Appeal, that the Receiving Section was not obliged to make a comprehensive check as to the correctness of the priority date. With regard to the Legal Board's decision **J 10/87** referred to by the applicant, the Examining Division argued that, in the present case, the public interest in being able to rely on information officially published by the EPO must rank higher than the interest of the applicant in having his incorrect, already published statement ignored. The addressees of the publication, in order to assess the possible coming into existence of a potential exclusive right, could assume, for instance in effecting a search, that every document found published before that date could constitute state of the art for the

priorité dans la demande publiée. Après avoir expliqué les circonstances dans lesquelles l'erreur relative à la date de priorité a été commise dans le formulaire de requête, il a fait valoir en détail que la jurisprudence des chambres de recours relative à l'admissibilité des corrections autoriserait, en l'espèce, une rectification de la date de priorité. Il a également allégué que la section de dépôt avait mal transcrit la date de priorité du document de priorité japonais, ce qui explique pourquoi l'erreur est passée inaperçue aussi longtemps.

VIII. Par décision intermédiaire en date du 17 septembre 1990, la division d'examen a rejeté la requête en rectification de la date de priorité revendiquée, mais a autorisé un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE. Se référant à la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a, dans sa décision, constaté qu'une fois une demande publiée, la correction des dates qui y figurent et qui présentent un intérêt pour l'appréciation technique et juridique de la demande est possible uniquement dans des cas exceptionnels. En règle générale, le public doit normalement pouvoir compter sur une information complète et exacte. Une correction n'est possible après la publication que lorsque l'Office a omis de publier un avis. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, puisque la section de dépôt n'a pas remarqué que la date de priorité indiquée dans le formulaire de requête différait de celle figurant dans le document de priorité produit ultérieurement. Se référant aux Directives relatives à l'examen et à la décision **J 11/89** de la Chambre de recours juridique, la division d'examen a souligné que la section de dépôt n'est pas tenue de vérifier en détail si la date de priorité est exacte. En ce qui concerne la décision de la Chambre de recours juridique **J 10/87** invoquée par le demandeur, la division d'examen a fait valoir qu'en l'espèce, l'intérêt du public, qui est de pouvoir se fier à une information officiellement publiée par l'OEB, doit l'emporter sur l'intérêt qu'a le demandeur à ce qu'il ne soit pas tenu compte de sa déclaration incorrecte déjà publiée. Pour apprécier si un droit exclusif potentiel est susceptible de naître, les destinataires de la publication pourraient considérer, par exemple en effectuant une recherche, que tout document publié avant cette date peut constituer l'état de la technique pour

möglicherweise ein Exklusivrecht im Entstehen begriffen sei, könne er, beispielsweise bei der Durchführung einer Recherche, davon ausgehen, daß jedes vor dem betreffenden Tag veröffentlichte Dokument für die europäische Patentanmeldung als Stand der Technik gelten und der Patentierung der in ihr beanspruchten Erfindung entgegenstehen könne.

IX. Die Anmelderin legte gegen die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung am 12. November 1990 Beschwerde ein. Der Beschwerdeschrift waren eine Beschwerdebeurteilung und ein Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto zur Entrichtung der Beschwerdegebühr beigefügt. Die Beschwerdeführerin beantragte

- die Berichtigung des beanspruchten Prioritätstags,
- die Berichtigung des Aktenzeichens der prioritätsbegründenden Anmeldung sowie
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen mehrerer Verfahrensmängel.

In ihrer Beschwerdebeurteilung brachte die Beschwerdeführerin folgende Argumente vor:

- Für die Berichtigung von Prioritätsangaben gebe es bisher noch keine feststehende Praxis. Die Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, auf die in der angefochtenen Entscheidung verwiesen werde, betreffe nur Fälle, in denen eine Staatenbenennung oder ein Prioritätsanspruch weggelassen worden sei, nicht aber die Frage der Berichtigung von Prioritätsangaben. Daher müsse nun geklärt werden, ob sich die Öffentlichkeit auf die bekanntgemachten Prioritätsangaben verlassen dürfe.
- Die unrichtige Angabe des Prioritätstags sei zum Teil, die falsche Übertragung des Aktenzeichens der japanischen Prioritätsunterlage in vollem Umfang der Eingangsstelle anzulasten. Nachdem sie das japanische Showa-Jahr 57 durch 1983 (statt 1982) ersetzt habe, sei die falsche Angabe des Prioritätstags aus der veröffentlichten Anmeldung nicht mehr unmittelbar ersichtlich gewesen.
- Die Interessen Dritter wären hinreichend geschützt, wenn die Berichtigung zugelassen würde. Nach Artikel 88 (3) EPU dürfe von einem Wettbewerber erwartet werden, daß er sich die Prioritätsunterlage ansehe, um

European patent application and be prejudicial to the patentability of the invention concerned.

IX. The applicant filed an appeal against the interlocutory decision of the Examining Division on 12 November 1990. A statement of grounds of appeal and Deposit Account Debit Order in respect of payment of the appeal fee were enclosed therewith. The appellant requested

- the correction of the claimed priority date,
- the correction of the priority application number,
- the refund of the appeal fee on the grounds of several procedural violations.

In its statement of grounds the appellant presented the following arguments:

- No practice has been established so far as regards the correction of the particulars of priority data. The jurisprudence of the Legal Board, referred to in the decision under appeal, dealt only with cases of omission of a designation of State or of a claim to priority but not with the question of correction of the priority particulars. The question arose, therefore, whether the public needed to rely on the publication of the priority particulars.
- The error in the priority date was partially due to a mistake by the Receiving Section while the incorrect transcription of the Japanese priority application number was a mistake for which the Receiving Section was fully responsible. Having wrongly replaced the Japanese Showa year 57 by 1983 (instead of 1982) the mistake of the priority date was no longer immediately apparent on the face of the published application.
- Third parties would be adequately protected if correction were to be allowed. Pursuant to Article 88(3) EPC, a competitor may be expected to study the priority document before assessing its relevance to his

la demande de brevet européen et s'opposer à la brevetabilité de l'invention concernée.

IX. Le demandeur a formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'examen le 12 novembre 1990. Dans le même temps, il a présenté un mémoire exposant les motifs du recours et joint un ordre de débit du compte de dépôt pour payer la taxe de recours. Le requérant a demandé

- la rectification de la date de priorité revendiquée,
- la rectification du numéro de la demande fondant la priorité,
- le remboursement de la taxe de recours pour vices de procédure.

Dans son mémoire, le requérant a avancé les arguments suivants :

- A ce jour, aucune pratique n'a encore été instituée en ce qui concerne la correction des indications relatives à la priorité. La jurisprudence de la Chambre de recours juridique, invoquée dans la décision faisant l'objet du recours, ne porte que sur des cas d'omission de la désignation d'un Etat ou d'une revendication de priorité, et non sur la correction des indications relatives à la priorité. La question se pose donc de savoir si le public doit pouvoir se fier à la publication des indications relatives à la priorité.
- Alors que l'erreur qui s'est glissée dans la date de priorité est imputable en partie à la section de dépôt, la transcription incorrecte du numéro de la demande fondant la priorité lui est en revanche imputable pleinement. L'année japonaise Showa 57 ayant été remplacée à tort par 1983 (au lieu de 1982), l'inexactitude de la date de priorité ne ressortait plus immédiatement de la demande publiée.
- Si la correction était autorisée, les tiers n'en seraient pas moins correctement protégés. Vu l'article 88(3) CBE, on peut attendre d'un concurrent qu'il examine le document de priorité avant d'en apprécier sa perti-

ihre Relevanz für seine eigenen Zwecke einzuschätzen. Somit könnten Dritte durch die beantragte Berichtigung des Prioritätstags nicht benachteiligt werden, da der Fehler bei Akteneinsicht sofort auffiele. Darüber hinaus würde ein auf Vorsicht bedachter Dritter die Erteilung eines europäischen Patents abwarten oder dem Sachverhalt zumindest wesentlich gründlicher nachgehen.

- Ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründete die Beschwerdeführerin damit, daß sowohl der Eingangsstelle als auch der Prüfungsabteilung wesentliche Verfahrensmängel anzulasten seien, da das Aktenzeichen der japanischen Prioritätsunterlage falsch übertragen, diese Änderung der Anmelderin nicht mitgeteilt worden und die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung mit erheblicher Verzögerung ergangen sei.

X. Die Juristische Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des EPA auf dessen Antrag auf, sich zu den Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern, die sich im vorliegenden Fall sowie in drei weiteren, ganz ähnlich gelagerten Fällen stellten. Nach einer Analyse der einschlägigen Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen und der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer zur Berichtigung von Unrichtigkeiten gemäß Regel 88 EPÜ gelangte der Präsident in seiner Stellungnahme vom 15. April 1992 für den vorliegenden Fall zu folgendem Schluß: "Bei einer Weiterentwicklung der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer in dem Sinne, daß in Zukunft eine Berichtigung von Unrichtigkeiten in den Angaben zu einem ansonsten rechtsgültigen Prioritätsanspruch auch dann zugelassen würde, wenn sie nach Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag beantragt würde, wäre den angesprochenen Interessen Dritter, die sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der vom EPA bekanntgemachten Informationen verlassen können müssen, hinreichend Rechnung getragen, **wenn sie ohne großen Aufwand erkennen könnten, daß die veröffentlichte Prioritätserklärung einen Fehler enthalten muß**" (Nrn. 43 und 65.2 der Stellungnahme). Der Präsident des EPA vertrat die Ansicht, daß im vorliegenden Fall dem Antrag auf Berichtigung von Mängeln gemäß Regel 88 EPÜ stattgegeben werden sollte (Nr. 66.1 seiner Stellungnahme).

own intentions. Thus, third parties could not be adversely affected by the requested correction of the priority date since a file inspection would immediately reveal the error. Furthermore, a prudent person would wait for the grant of a European patent or at least examine the situation much more thoroughly.

- Insofar as refund of the appeal fee was requested, the appellant claimed that substantial procedural violations had been made both by the Receiving Section and the Examining Division: incorrect transcription of the Japanese priority application number, lack of notification of this modification to the applicant, considerable delay in issuing the interlocutory decision on the part of the Examining Division.

X. The Legal Board of Appeal invited the President of the EPO upon his request to comment on the questions of general interest arising in this case as well as in three other closely related cases. After having analysed the relevant preparatory documents leading to the adoption of the European Patent Convention and the caselaw of the Legal Board of Appeal relating to correction of mistakes under Rule 88 EPC, the statement of the President, dated 15 April 1992, came to the following conclusion with regard to the present case: "a further development in the case law of the Legal Board of Appeal, which would in future allow correction of mistakes made in the particulars of an otherwise valid claim to priority requested after publication of the European patent application without any warning of a request for correction could sufficiently take into account the above-mentioned interests of third parties in relying on the published information of the EPO as being both accurate and complete **if third parties could see without any great effort that there must be a mistake in the published declaration of priority**" (Nos. 43 and 65.2 of the statement). The President of the EPO expressed his view that in the present case the requested correction of errors under Rule 88 EPC should be allowed (No. 66.1 of his statement).

nence par rapport à ses propres intentions. Ainsi, les tiers ne peuvent être lésés par la rectification demandée de la date de priorité, puisque la consultation du dossier révélerait immédiatement l'erreur. En outre, la prudence veut que l'on attende la délivrance du brevet européen ou, du moins, que l'on examine la situation bien plus en profondeur.

- Dans la mesure où il a demandé le remboursement de la taxe de recours, le requérant a allégué que tant la section de dépôt que la division d'examen sont à l'origine de vices substantiels de procédure : transcription incorrecte du numéro de la demande japonaise fondant la priorité, non-communication de cette modification au demandeur, décision intermédiaire de la division d'examen rendue avec un grand retard.

X. La Chambre de recours juridique a invité le Président de l'OEB, à sa demande, à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général que soulève la présente espèce ainsi que trois autres affaires analogues. Après avoir analysé les documents préparatoires pertinents ayant conduit à l'adoption de la Convention sur le brevet européen, ainsi que la jurisprudence de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE, le Président s'est, dans ses observations en date du 15 avril 1992, prononcé comme suit sur la présente affaire: "Un développement de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique qui admettrait à l'avenir une rectification d'erreurs commises dans les indications relatives à une revendication de priorité par ailleurs valide lorsque la rectification est demandée après publication de la demande de brevet européen sans avis relatif à la requête en rectification tiendrait suffisamment compte de l'intérêt évoqué des tiers à pouvoir compter sur le caractère complet et exact des informations publiées par l'OEB **à condition que les tiers puissent établir sans grand effort qu'une erreur a dû se glisser dans la déclaration de priorité publiée**" (points 43 et 65.2 des observations). Le Président de l'OEB a estimé qu'en l'espèce, il conviendrait de faire droit à la requête en rectification d'erreurs en vertu de la règle 88 CBE (point 66.1 de ses observations).

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin hat unter Inanspruchnahme der Priorität einer früheren japanischen Patentanmeldung eine europäische Patentanmeldung eingereicht und beantragt, den Prioritätstag und das Aktenzeichen der prioritätsbegründenden Anmeldung im Erteilungsantrag bzw. in der bereits veröffentlichten Anmeldung zu berichtigen.

Nach Regel 88 Satz 1 EPÜ können bestimmte Mängel, insbesondere "**Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen**", auf Antrag berichtigt werden. Die einschlägige **Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer** zur Frage, welchen Bedingungen die Berichtigung einer Prioritätserklärung nach Regel 88 EPÜ unterliegt, ist in den Entscheidungsgründen der Sache **J 6/91*** vom 1. Dezember 1992 zusammengefaßt. Der Tenor dieser Rechtsprechung muß auch im vorliegenden Fall angewandt werden.

Im vorliegenden Fall und in der (am selben Tag entschiedenen) Sache **J 2/92*** geht es allerdings erstmals nicht um die Berichtigung einer **weggelassenen** Prioritätserklärung, sondern um die **Berichtigung von zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben**, nämlich des nach Artikel 88 (1) und Regel 38 (1) EPÜ anzugebenden Tags und Aktenzeichens.

Die folgenden Besonderheiten des vorliegenden Falls veranlassen die Juristische Beschwerdekammer, ihre bisherige Rechtsprechung weiterzuentwickeln:

- Der Berichtigungsantrag wurde mehrere Jahre nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Recherchenberichts gestellt.

- Bei dem Mangel, dessen Berichtigung beantragt wird, handelt es sich nicht um fehlende, sondern um fehlerhafte und unrichtige Angaben der Prioritätserklärung (Tag, Aktenzeichen).

3. Um einem Mißbrauch der Regel 88 EPÜ vorzubeugen, hat die Juristische Beschwerdekammer festge-

Reasons for the Decision

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

2. The appellant filed a European patent application claiming priority from an earlier Japanese patent application and asked for correction of both the priority date and the file number of the priority application indicated in the application form and in the already published application.

Pursuant to Rule 88, first sentence, EPC certain errors, in particular "**errors of transcription and mistakes in any document**" filed with the European Patent Office, may be corrected on request. The relevant **case law of the Legal Board of Appeal** dealing with the conditions for correction of a declaration of priority under Rule 88 EPC is summarised in the reasons for the decision in case **J 6/91*** of 1 December 1992. The teaching of this jurisprudence has to be applied to the present case as well.

However, the present case and case **J 2/92*** (decided the same day) are the first cases which do not concern correction of an **omitted** priority declaration but **correction of particulars in the priority declaration**, i.e. date and file number as required by Article 88(1) and Rule 38(1) EPC.

The following particulars of the present case give the Legal Board cause to develop further its previous case law:

- the request for correction was filed several years after the publication of the patent application and the search report;

- the error for which correction is requested does not concern an omission in the priority declaration but an error and mistake concerning particulars of the priority declaration (date, file number).

3. As a necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88 EPC, the Legal Board of Appeal has

Motifs de la décision

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

2. Le requérant a déposé une demande de brevet européen revendiquant la priorité d'une demande japonaise plus ancienne et a demandé la rectification de la date de priorité et du numéro de dépôt de la demande fondant la priorité qui figurent dans le formulaire de demande et dans la demande déjà publiée.

En vertu de la règle 88, première phrase CBE, certaines erreurs, notamment "**les fautes de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce**" soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. La **jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique** relative aux conditions dans lesquelles une déclaration de priorité peut être rectifiée en vertu de la règle 88 CBE est résumée dans les motifs de la décision rendue dans l'affaire **J 6/91*** en date du 1^{er} décembre 1992. Il y a lieu d'appliquer l'enseignement de cette jurisprudence également à la présente affaire.

Cependant, celle-ci, ainsi que l'affaire **J 2/92*** (sur laquelle il a été statué le même jour), sont les premières à ne pas porter sur la rectification d'une déclaration de priorité **omise** mais sur la **rectification d'indications contenues dans la déclaration de priorité**, à savoir la date et le numéro de dépôt requis par l'article 88(1) et la règle 38(1) CBE.

En l'espèce, les éléments ci-après amènent la Chambre de recours juridique à développer sa jurisprudence :

- La requête en rectification a été présentée plusieurs années après la publication de la demande de brevet et du rapport de recherche;

- l'erreur dont la correction est demandée ne consiste pas dans une omission dans la déclaration de priorité, mais dans des indications erronées contenues dans la déclaration de priorité (date et numéro de dépôt).

3. Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer

* veröffentlicht in diesem Heft, ABl. EPA 1994, 349 und 375.

* published in this issue, OJ EPO 1994, 349 and 375.

* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 349 et 375.

stellt, daß für das Europäische Patentamt, "bevor es einen Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit zuläßt, feststehen muß, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll" (J 8/80 ABI.EPA 1980, 293, Nr. 5; J 4/80 ABI.EPA 1980, 351, Nr. 3; J 4/82 ABI.EPA 1982, 385, Nr. 6).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Die Anmelderin hat im Antragsformblatt versehentlich den falschen Prioritätstag angegeben. Eine beglaubigte Abschrift der japanischen Prioritätsunterlage, deren Deckblatt den richtigen Anmeldetag und das richtige Aktenzeichen der japanischen Anmeldung (mit dem Showa-Jahr 57 = 1982) enthielt, wurde rechtzeitig (innerhalb von 16 Monaten nach dem richtigen Prioritätstag) eingereicht. Die zugelassenen Vertreter der Anmelderin, die für die Überprüfung des Erteilungsantrags verantwortlich waren, führten die Unrichtigkeit in ihren eidesstattlichen Versicherungen vom 27. Juni 1989 auf ein "Versehen" zurück, das bei der Einreichung der Anmeldung unter Zeitdruck unterlaufen sei.

Nach Überzeugung der Kammer ist dieses **Versehen einer Bürokräft**, die beim Ausfüllen des Erteilungsantrags 1983 statt 1982 getippt hat, ein typischer Schreibfehler im Sinne der Regel 88 Satz 1 EPÜ. Die unrichtige Übertragung des Aktenzeichens der japanischen Anmeldung durch die Eingangsstelle ist ebenfalls als ein solcher Schreibfehler einzustufen, der grundsätzlich nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann. Weder der Prioritätstag noch das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage entsprechen in der eingereichten und veröffentlichten Form dem, was offensichtlich beabsichtigt war.

4. Grundsätzlich läßt Regel 88 Satz 1 EPÜ bei einer unrichtigen Prioritätserklärung dieser Art eine Berichtigung **ohne jegliche zeitliche Beschränkung** auch noch nach Veröffentlichung der Patentanmeldung zu. Eine solche Berichtigung liegt jedoch im **Ermessen** der zuständigen Stellen (J 7/90, ABI.EPA 1993, 133, Nr. 2.2; G. Paterson, The European Patent System, London 1992, Nrn. 5-52, 6-05, 6-08). In der Sache **J 7/90** hat die Kammer festgestellt, das EPÜ zwingt "das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen." Nach der rechtsverbindlichen Fassung der einschlägigen Bestimmung in den drei Amtsspra-

stated that "before the European Patent Office can accede to a request for correction of a mistake it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be" (J 8/80 OJ EPO 1980, 293, point 5; J 4/80 OJ EPO 1980, 351, par. 3; J 4/82 OJ EPO 1982, 385, point 6).

In the present case, these conditions are fulfilled. By mistake, the applicant indicated the wrong priority date in the request form. A certified copy of the Japanese priority document showing on the front page the correct date of application and the correct Japanese application number (including the "Showa" year 57 = 1982) was filed in due time (within 16 months of the correct priority date). The applicant's professional representatives, who were responsible for checking the application form, explained the mistake in their Statutory Declarations dated 27 June 1989 as an "oversight" due to time pressure in filing the application.

The Board is satisfied that this **clerical error**, typing 1983 instead of 1982 when filling in the Request for Grant form, is a typical error of transcription within the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. The incorrect transcription of the Japanese application number by the Receiving Section is to be classified too as such an error of transcription, in principle open for correction under Rule 88 EPC. Neither the priority date nor the priority document number as filed and published conform to what was apparently intended.

4. In principle, Rule 88, first sentence, EPC in cases of an incorrect priority declaration of this nature allows a correction **without any time bar**, even **after publication** of the patent application. However, such a correction is at the **discretion** of the competent authorities (J 7/90, OJ EPO 1993, 133, point 2.2.; G. Paterson, The European Patent System, London 1992, Nos. 5-52, 6-05, 6-08). In case **J 7/90**, the Board stated that the EPO is "in no way compelled to permit the correction of errors of any kind at any time". According to the legal text of the provision in the three official languages ("können" - "may" - "peuvent"), the European Patent Office has the authority to permit

qu'" avant que l'Office européen des brevets accepte une requête en correction d'une erreur, il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite" (J 8/80 JO OEB 1980, 293, point 5; J 4/80 JO OEB 1980, 351, point 3; J 4/82 JO OEB 1982, 385, point 6).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Le demandeur a indiqué par erreur une fausse date de priorité dans le formulaire de requête. Une copie certifiée conforme du document de priorité japonais présentant, sur la page de garde, la date de la demande correcte et le numéro correct de la demande japonaise (y compris l'année "Showa" 57 = 1982) a été déposée dans les délais (dans les seize mois à compter de la date de priorité correcte). Les mandataires agréés du demandeur, chargés de vérifier le formulaire de demande, ont expliqué dans leurs déclarations sous serment ("*Statutory Declarations*") en date du 27 juin 1989 que cette erreur était la conséquence d'une "inadvertance" due au peu de temps disponible pour déposer la demande.

La Chambre est convaincue que cette **erreur de dactylographie** - taper 1983 au lieu de 1982 au moment de remplir le formulaire de requête en délivrance - est une faute de transcription typique au sens de la règle 88, première phrase CBE. La transcription inexacte du numéro de la demande japonaise par la section de dépôt doit être également considérée comme une telle faute de transcription, qu'il est en principe possible de corriger en vertu de la règle 88 CBE. Ni la date de priorité ni le numéro du document de priorité tel que déposé et publié ne correspondent à ce qui, manifestement, avait été envisagé.

4. Lorsqu'une déclaration de priorité contient de telles erreurs, la règle 88, première phrase CBE permet en principe de procéder à une correction **sans conditions de délai** même **après la publication** de la demande de brevet. Cependant, une telle correction est laissée à l'**appréciation** des autorités compétentes (J 7/90, JO OEB 1993, 133, point 2.2.; G. Paterson, The European Patent System, Londres 1992, points 5-52, 6-05, 6-08). Dans l'affaire **J 7/90**, la Chambre a estimé que "l'OEB n'est aucunement obligé à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment". Conformément aux trois versions officielles de cette règle ("können" - "may" -

chen ("können" - "may" - "peuvent") ist die Zulassung bestimmter Arten von Berichtigungen in das Ermessen des Europäischen Patentamts gestellt. Oberstes Prinzip bei der Ausübung des Ermessens ist eine **gerechte Abgrenzung zwischen den Interessenden** auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit (vgl. *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Artikel 123, Nr. 21).

4.1 Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die der Anmelderin ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls, in dem es um einen bloßen Schreibfehler geht, zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

4.2 Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die Eingangsstelle zur Überprüfung einer eingereichten Prioritätserklärung verpflichtet ist, um irreführende Fehler auszuschließen. Der Ansicht der Prüfungsabteilung, die Eingangsstelle habe sich richtig verhalten, kann sich die Kammer allerdings nicht rückhaltlos anschließen, da sie immerhin den Fehler im Erteilungsantrag übersehen hat. Im Unterschied zu der von der Prüfungsabteilung zitierten Sache **J 11/89** hat die Eingangsstelle im vorliegenden Fall das Prioritätsjahr falsch übertragen und die Unstimmigkeit im Erteilungsantrag nicht bemerkt.

4.3 Die Kammer ist der Meinung, daß eine Berichtigung der zu einer Prioritätserklärung gehörenden Angaben zumindest dann zulässig ist, wenn die **Unstimmigkeit** - wie im vorliegenden Fall - aus der veröffentlichten Patentanmeldung selbst **ohne weiteres ersichtlich** ist; dies gilt auch dann, wenn dadurch der Prioritätstag um ein ganzes Jahr vorverlegt wird.

Betrachtet man die Angaben in der veröffentlichten Patentanmeldung Nr. 84 300 001.9, so ist die zu berichtende Unrichtigkeit schon auf dem Deckblatt der A2-Schrift **ohne weiteres erkennbar**:

Der auf dem Deckblatt der Druckschrift angegebene beanspruchte Prioritätstag (31. Dezember 1983) und der Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung selbst (3. Januar 1984) liegen sehr dicht beieinander. Ein aufmerksamer Leser hätte ob eines so kurzen Zeitabstands stutzig werden müssen. Die

certain types of corrections at its discretion. The overriding principle in exercising the discretionary power is to **balance the interests** of the applicant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal security (cf.

R. Singer, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, Article 123 point 21).

4.1 In weighing up the interests of third parties and those of the applicant, the Board is satisfied in the particular circumstances of this case, involving as it does a mere typing error, that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

4.2 It may be left open whether and to what extent the Receiving Section is obliged to check a filed declaration of priority in order to eliminate misleading mistakes. However, the Board hesitates to share the view of the Examining Division that the Receiving Section acted correctly, because it failed to notice the irregularity in the application form. In this respect, the situation differs from that in case **J 11/89** quoted by the Examining Division, as the Receiving Section wrongly transcribed the priority year and failed to notice the discrepancy in the application form.

4.3 The Board finds that a correction of particulars in a priority declaration is admissible at least in a case, such as the present one, where the **discrepancy is apparent** on the face of the published patent application itself, even if this results in backdating the priority by one year.

Looking at the particulars of the publication of patent application No. 84 300 001.9, the mistake to be corrected is **apparent** already from the front page of the A2 publication:

The date of the claimed priority shown on the front page of the publication is very close to the filing date of the European patent application itself (31 December 1983 and 3 January 1984 respectively). Such a short period of time should have attracted the careful reader's attention. It is obvious from the publication of the given

"peuvent"), la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office européen des brevets. Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de **peser l'intérêt** du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique (cf. *R. Singer*, Europäisches Patentübereinkommen, 1989, article 123, point 21).

4.1 En mettant en balance l'intérêt des tiers et celui du demandeur, la Chambre est convaincue que dans les circonstances particulières de l'espèce, où n'est en cause qu'une simple erreur de dactylographie, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la déclaration de priorité comme requis.

4.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure la section de dépôt est obligée de vérifier une déclaration de priorité déposée afin d'en supprimer les fautes qui induisent en erreur. Cependant, la Chambre doute du bien-fondé du point de vue de la division d'examen, selon lequel la section de dépôt a agi correctement bien qu'elle n'ait pas relevé l'irrégularité dans le formulaire de demande. A cet égard, la situation diffère de l'affaire **J 11/89** citée par la division d'examen, puisque la section de dépôt a mal transcrit l'année de priorité et n'a pas remarqué l'incohérence dans le formulaire de demande.

4.3 De l'avis de la Chambre, une rectification des indications figurant dans une déclaration de priorité est admissible au moins dans les cas où, comme en l'espèce, l'**incohérence est manifeste** au vu de la demande de brevet publiée elle-même, même s'il en résulte une date de priorité antérieure d'un an.

En ce qui concerne les indications contenues dans la publication de la demande de brevet n° 84300001.9, l'erreur à corriger est **manifeste** dès la page de garde de la publication A2 :

La date de la priorité revendiquée sur la page de garde de la publication est très proche de la date de dépôt de la demande de brevet européen (31 décembre 1983 et 3 janvier 1984 respectivement). Un laps de temps aussi bref aurait dû attirer l'attention du lecteur averti. Il ressort à l'évidence des indications publiées

bekanntgemachten Angaben deuten ganz offensichtlich darauf hin, daß etwas nicht stimmen kann.

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, daß eine am 31. Dezember 1983 eingereichte prioritätsbegründende Anmeldung aus praktischen Gründen unmöglich ein Aktenzeichen desselben Jahres haben kann, das in einer drei Tage später eingereichten Prioritätserklärung angegeben ist.

Nicht zuletzt muß in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt werden, daß ein Patentvertreter, der Erfahrung mit der Einreichung europäischer und internationaler Patentanmeldungen hat, weiß, daß in der Originalfassung einer japanischen Patentanmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird, das "Showa-Jahr" angegeben ist. Ihm wäre bewußt, daß die Übertragung des Originalaktenzeichens - wie im vorliegenden Fall - eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt.

In Anbetracht der **offensichtlichen Unstimmigkeit** zwischen Anmelde- tag, Prioritätstag und Aktenzeichen der Prioritätsunterlage darf sich die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall nicht auf die Richtigkeit der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung verlassen. Deshalb kann eine rückwirkende Berichtigung des Prioritätstags zugelassen werden, obwohl die europäische Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht wurde, der Berichtigungsantrag erst Jahre später gestellt worden ist und sich durch die Berichtigung ein um ein ganzes Jahr früherer Prioritätstag ergibt.

5. Bezüglich des **Antrags auf Berichtigung des Aktenzeichens der Prioritätsunterlage** führen die vorstehenden Überlegungen zum selben Ergebnis. Ganz offensichtlich besteht kein begründetes Interesse daran, in der veröffentlichten Anmeldung ein falsches Aktenzeichen stehenzulassen. Dritte müßten in die Akte Einsicht nehmen, wenn sie aus der Prioritätsunterlage sachliche Rückschlüsse ziehen wollen. Dabei ist das Aktenzeichen als solches für einen Wettbewerber, der entscheiden muß, ob er die Erfindung benutzen kann, ohne Belang. Seine Interessen werden durch eine Berichtigung nicht verletzt, sofern die maßgebliche Prioritätsunterlage vorliegt. Im jetzigen Fall wurde ungeachtet des von der Anmelderin falsch angegebenen Prioritätstags fristgerecht das richtige Dokument eingereicht.

data that something must be wrong.

In addition, it has to be taken into account that, as a matter of practice, for a priority application filed on 31 December 1983, it is impossible to obtain a file number of the same year indicated in a declaration of priority filed three days later.

Finally, one has to consider in this context that the practitioner experienced in filing European and international patent applications knows that, if priority is claimed from a Japanese patent application, the original document shows the "Showa" year. He knows that the transcription of the original document number, as occurred in the present case, creates an additional source of error.

With regard to the **apparent discrepancy** concerning the filing date, priority date and file number of the priority document, the public may not rely in the present case on the correctness of the publication of the European patent application. Thus, a retrospective correction of the priority date may be permitted in spite of the fact that the European patent application was published without any warning, that the request for correction was filed only years later and that the correction leads to a one-year-earlier priority date.

5. As far as the **request for correction of the file number of the priority document** is concerned, the above considerations lead to the same result. Obviously, no substantial interest exists in maintaining a wrong file number in the published application. Third parties should inspect the file if they wish to draw substantive conclusions from the priority document. In this respect, the file number as such is of no relevance to a competitor who has to make up his mind whether he may use the invention or not. A correction does not affect his interests, if the relevant priority document is available. In the present case, the correct document was filed in due time regardless of the applicant having indicated the wrong priority date.

qu'il doit y avoir une erreur quelque part.

En outre, il convient d'observer que dans la pratique, lorsqu'une demande fondant une priorité est déposée le 31 décembre 1983, il est impossible qu'une déclaration de priorité déposée trois jours plus tard porte un numéro de dépôt de la même année.

Enfin, il y a lieu de garder à l'esprit, dans ce contexte, qu'un mandataire ayant l'expérience du dépôt de demandes européennes et internationales sait que lorsque la priorité d'une demande japonaise est revendiquée, le document original indique l'année "Showa". Il sait aussi que la transcription du numéro du document initial constitue, comme en l'espèce, une source d'erreur supplémentaire.

En ce qui concerne l'**incohérence manifeste** entre la date de dépôt, la date de priorité et le numéro de dépôt du document de priorité, le public ne pouvait, en l'espèce, se fonder sur l'exactitude de la publication de la demande de brevet européen. Aussi est-il admissible d'autoriser une correction *a posteriori* de la date de priorité, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans avis, que la requête en rectification ait été présentée des années plus tard seulement et qu'une date de priorité antérieure d'un an résulte de la correction.

5. En ce qui concerne la **requête en rectification du numéro de dépôt du document de priorité**, les considérations précitées conduisent à la même conclusion. De toute évidence, aucun intérêt majeur ne justifie le maintien d'un numéro de dépôt erroné dans la demande publiée. Pour tirer des conclusions de fond du document de priorité, les tiers doivent consulter le dossier. A cet égard, le numéro de dépôt en tant que tel ne présente aucun intérêt pour un concurrent devant déterminer s'il peut ou non utiliser l'invention. Une correction ne lèse en rien ses intérêts si le document de priorité pertinent est disponible. En l'espèce, le document correct a été déposé dans les délais, même si le demandeur a indiqué une date de priorité inexacte.

6. Nach Regel 67 EPÜ wird die **Rückzahlung der Beschwerdegebühr** angeordnet, wenn sie wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Die falsche Übertragung des japanischen Prioritätstags kann nicht als ein solcher Verfahrensmangel angesehen werden. Die Eingangsstelle ist nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften nicht verpflichtet, den Anmelder davon zu unterrichten, daß das "Showa-Jahr" in die christliche Zeitrechnung übertragen worden ist. Diese Übertragung ist eine Routine-sache, die allen, die beruflich mit gewerblichen Schutzrechten zu tun haben, vertraut ist (s. R. 79 PCT).

Offensichtlich hat die Prüfungsabteilung zunächst gezögert, eine Zwischenentscheidung zu erlassen, die sich nur mit dem Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung befaßt. Ihre ursprüngliche Absicht, ein zeitaufwendiges Zwischenverfahren zugunsten einer umfassenden Sachentscheidung zu vermeiden, stellt aber keinen Verfahrensmangel dar, auch wenn die Prüfungsabteilung dem Antrag der Anmelderin auf Erlaß einer Zwischenentscheidung dann letzten Endes doch entsprochen hat.

Die Juristische Beschwerdekammer stellt daher fest, daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ nach der Sachlage dieses Falles nicht gerechtfertigt ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung vom 17. September 1990 wird aufgehoben.

2. Es wird angeordnet, den Erteilungsantrag zur europäischen Patentanmeldung Nr. 84 300 001.9 wie folgt zu berichtigen:

- Der in der Prioritätserklärung angegebene Anmeldetag der prioritätsbegründenden Anmeldung wird durch das Datum "31. Dezember 1982" ersetzt.

- Das Aktenzeichen der Prioritätsunterlage wird in "JP 233998/82" geändert.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

6. Pursuant to Rule 67 EPC, **reimbursement of the appeal fee** shall be ordered if it is equitable by reason of a substantial procedural violation. The wrong transcription of the Japanese priority date cannot be considered a procedural violation of this kind. The Receiving Section is not obliged by procedural law to inform the applicant that the "Showa" year has been transcribed to terms of the Christian era. The transcription is a routine matter familiar to the practitioners dealing with industrial property rights (see Rule 79 PCT).

The Examining Division apparently initially hesitated to issue an interlocutory decision dealing only with the request for correction of the declaration of priority. The original intention to avoid a time-consuming interlocutory procedure in favour of a comprehensive decision in substance does not amount to a procedural violation, even if in the end the Examining Division complied with the request of the applicant for an interlocutory decision.

The Legal Board of Appeal accordingly finds that the circumstances of the case do not justify an order for reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The interlocutory decision of the Examining Division dated 17 September 1990 is set aside.

2. It is ordered that the request for grant filed on European patent application No. 84 300 001.9 be corrected as follows:

- the filing date of the priority application as indicated in the declaration of priority shall be replaced by the date of "31st December, 1982";

- the application number of the priority document shall be replaced by "JP 233998/82".

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

6. Conformément à la règle 67 CBE, **le remboursement de la taxe de recours** est ordonné s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure. La transcription inexacte de la date de priorité japonaise ne peut être considérée comme un tel vice de procédure. Les règles de procédure n'obligent pas la section de dépôt à informer le demandeur que l'année "Shows" a été exprimée selon l'ère chrétienne. Une telle transcription est une affaire de routine pour tout professionnel de la propriété industrielle (cf. règle 79 PCT).

Apparemment, la division d'examen avait initialement hésité à rendre une décision intermédiaire portant uniquement sur la requête en rectification de la déclaration de priorité. Son intention initiale d'éviter une procédure intermédiaire, qui prend du temps, en faveur d'une décision globale sur le fond ne constitue pas un vice de procédure, même si, finalement, la division d'examen a fait droit à la requête du demandeur tendant à obtenir une décision intermédiaire.

En conséquence, la Chambre de recours juridique estime que les circonstances de l'espèce justifient pas le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision intermédiaire de la division d'examen en date du 17 septembre 1990 est annulée.

2. Il est ordonné de rectifier la requête en délivrance concernant la demande de brevet européen n° 84 300 001.9 comme suit :

- la date de dépôt de la demande fondant la priorité telle qu'indiquée dans la déclaration de priorité doit être remplacée par la date du "31 décembre 1982" ;

- le numéro du document de priorité doit être remplacé par "JP 233998/82".

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.