

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
1. Dezember 1992**

**J 2/92 - 3.1.1**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelder: Vereinigte Staaten von  
Amerika, vertreten durch den Mini-  
ster, United States Department of  
Commerce**

**Stichwort: Prioritätserklärung  
(Berichtigung)/UNITED STATES**

Artikel: 88 (1), 122, 150 (3), 158 (1)  
EPU; 8, 48 (2) a) PCT; 4 PVÜ

Regel: 38 (1) und (3), 67, 88, 104b (3)  
EPU; 4.10, 17.1 a) und b), 91.1 PCT

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

Leitsätze

*I. Die zu einer Prioritätserklärung  
gehörenden Angaben (Datum und  
Aktenzeichen gemäß Regel 4.10 a)  
PCT) können auch noch nach Veröf-  
fentlichung der internationalen  
Anmeldung 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 Unstimmig-  
keit").*

*II. Hat der Anmelder die Übermitt-  
lung der Prioritätsbelege nach Regel  
17.1 b) PCT fristgerecht beantragt, so  
kann ein falsches Dokument auch  
noch nach Veröffentlichung der  
internationalen Anmeldung durch  
das richtige ersetzt werden, wenn im  
Übermittlungsantrag versehentlich  
ein falsches Aktenzeichen angege-  
ben war.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am Montag, den 24. Juli 1989

**Decision of the  
Legal Board of Appeal  
dated 1 December 1992**

**J 2/92 - 3.1.1**  
(Official Text)

Composition of the Board:

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

**Applicant: The United States of  
America as represented by the  
Secretary, United States Department  
of Commerce**

**Headword: Priority declaration  
(correction)/UNITED STATES**

Article: 88(1), 122, 150(3), 158(1) EPC;  
8, 48(2)(a) PCT; 4 PC

Rule: 38(1), 38(3), 67, 88, 104b(3)  
EPC; 4.10, 17.1(a), 17.1(b), 91.1 PCT

Keyword: "Correction of particulars  
after publication" - "Errors of tran-  
scription- interest of third parties -  
apparent discrepancy" - "Replace-  
ment of priority document" - "Reim-  
bursement of appeal fee - substan-  
tial procedural violation"

Headnote

*I. Particulars of the priority declara-  
tion (date and file number pursuant  
to Rule 4.10(a) PCT) may be correct-  
ed even after publication of the inter-  
national application without a warn-  
ing provided that the interests of  
third parties are not adversely affect-  
ed (see decisions 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").*

*II. In cases where the applicant  
requested transmittal of the priority  
documents according to Rule 17.1(b)  
PCT in due time, a wrong document  
may be replaced, even after publica-  
tion of the international application,  
if the request for transmittal  
erroneously indicated a wrong docu-  
ment number.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On Monday, 24 July 1989 the appli-

**Décision de la Chambre de  
recours juridique, en date  
du 1<sup>er</sup> décembre 1992**

**J 2/92 - 3.1.1**  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

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

**Demandeur : Etats-Unis d'Amérique,  
représentés par le ministère du com-  
merce des Etats-Unis**

**Référence : Déclaration de priorité  
(correction)/ETATS-UNIS**

Article: 88(1), 122, 150(3), 158(1)  
CBE; 8, 48(2)a) PCT, 4 Convention de  
Paris

Règle : 38(1), 38(3), 67, 88, 104ter(3)  
CBE, 4.10, 17.1 a), 17.1 b), 91.1 PCT

Mot-clé: "Rectification d'indications  
après la publication" - "Erreurs de  
transcription - intérêt des tiers -  
incohérence manifeste" - "Rempla-  
cement du document de priorité" -  
"Remboursement de la taxe de  
recours- vice substantiel de procé-  
dure"

Sommaire

*I. Les indications contenues dans la  
déclaration de priorité (date et numé-  
ro de dépôt conformément à la  
règle 4.10a) PCT) peuvent être recti-  
fiées sans avis même après la publi-  
cation de la demande internationale,  
à condition que les intérêts des tiers  
ne s'en trouvent pas lésés (cf. déci-  
sions 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 décla-  
ration de priorité est manifeste au vu  
de la demande de brevet publiée  
("incohérence manifeste").*

*II. Lorsque le demandeur requiert la  
transmission des documents de prior-  
ité conformément à la règle 17.1b)  
PCT dans les délais, un document  
inexact peut être remplacé même  
après la publication de la demande  
internationale si la requête en trans-  
mission portait erronément un faux  
numéro de document.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le lundi 24 juillet 1989, le deman-

reichte der Anmelder/Beschwerdeführer beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten als Anmeldeamt die internationale Anmeldung Nr. PCT/US 89/03267 ein. Im hierfür vorgesehenen Feld Nr. VI des Antrags für die internationale Anmeldung (PCT/RO/101) wurden die Prioritäten dreier nationaler (amerikanischer) Anmeldungen beansprucht. Die diesbezüglichen Einträge im Formblatt lauteten wie folgt:

Staat	Anmeldedatum	Aktenzeichen	Country	Filing date	Application number	Pays	Date de dépôt	Demande n°
(1) Vereinigte Staaten von Amerika	23. Juli 1988	223 270	(1) United States of America	23 July 1988	223,270	1) Etats-Unis d'Amérique	23 juillet 1988	223270
(2) Vereinigte Staaten von Amerika	13. Dezember 1988	283 739	(2) United States of America	13 December 1988	283,739	2) Etats-Unis d'Amérique	13 décembre 1988	283 739
(3) Vereinigte Staaten von Amerika	27. April 1989	334 304	(3) United States of America	27 April 1989	334,304	3) Etats-Unis d'Amérique	27 avril 1989	334 304

Das Anmeldeamt wurde unter nochmaliger Angabe der vorstehenden Aktenzeichen ersucht, beglaubigte Abschriften der angeführten früheren Anmeldungen anzufertigen und dem Internationalen Büro zu übermitteln (letzter Abschnitt im Feld Nr. VI des Antragsformblatts).

II. Beim amerikanischen Anmeldeamt wurde ferner ein vom 24. Juli 1989 datiertes Übermittlungsschreiben zur internationalen PCT-Anmeldung eingereicht, in dem unter anderem die Anfertigung und Übermittlung beglaubigter Abschriften der im Feld Nr. VI des Antragsformblatts bezeichneten Prioritätsbelege und die Ausstellung einer Genehmigung für die Übermittlung ins Ausland beantragt wurden. Für die Zwecke dieser Genehmigung wurden unter anderem folgende Angaben gemacht:

"Es liegen drei frühere Anmeldungen vor:

(A) Anmeldung mit der Nummer 223 270, eingereicht am 23. Juli 1988,

(B) Continuation-in-part-Anmeldung von A mit der Nummer 283 739, eingereicht am 13. Dezember 1988,

und

(C) Continuation-in-part-Anmeldung von B mit der Nummer 334 304, eingereicht am 27. April 1989."

Ergänzend wurde folgendes festgestellt: "Der Gegenstand dieser drei früheren Anmeldungen entspricht zusammen genommen im wesentlichen demjenigen der beigefügten internationalen Anmeldung."

cant and appellant filed international application PCT/US 89/03267 at the US Patent and Trademark Office as receiving Office. In the International Application Form (PCT/RO/101), Box No. VI relating to the priority claim was completed claiming the priorities of three national (US) applications. As entered in the form, these were:

Country	Filing date	Application number
(1) United States of America	23 July 1988	223,270
(2) United States of America	13 December 1988	283,739
(3) United States of America	27 April 1989	334,304

The receiving Office was requested to prepare and transmit to the International Bureau certified copies of the above-mentioned earlier applications repeating the above-stated document numbers (final part of Box No. VI of the International Application Form).

II. Also filed at the US receiving Office was a PCT International Application Transmittal Letter dated 24 July 1989 asking *inter alia* for the preparation and transmittal of certified copies of the priority documents as identified in Box VI of the request form, and for a foreign transmittal licence. As part of the Disclosure Information for obtaining such licence it was stated:

"There are three prior applications:

(A) Serial Number 223,270 filed on July 23, 1988;

(B) a continuation-in-part of A — Serial Number 283,739 filed on December 13, 1988;

and

(C) a continuation-in-part of (B) — Serial Number 334,304 filed on April 27, 1989"

It was added that "the combined subject-matter of these three prior applications is substantially identical to the subject-matter of the accompanying international application".

deur et requérant a déposé la demande internationale PCT/US 89/03267 auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis en tant qu'office récepteur. Dans le formulaire de demande internationale (PCT/RO/101), il a, dans le cadre VI concernant la revendication de priorité, revendiqué la priorité de trois demandes nationales (américaines). Le formulaire comportait les indications suivantes

Pays	Date de dépôt	Demande n°
1) Etats-Unis d'Amérique	23 juillet 1988	223270
2) Etats-Unis d'Amérique	13 décembre 1988	283 739
3) Etats-Unis d'Amérique	27 avril 1989	334 304

L'office récepteur a été prié de préparer et de transmettre au Bureau international des copies certifiées conformes des demandes antérieures précitées en reprenant les numéros des documents susmentionnés (dernière partie du cadre VI du formulaire de demande internationale).

II. Le demandeur a également adressé à l'office récepteur américain une lettre de transmission de la demande internationale PCT en date du 24 juillet 1989, dans laquelle il a notamment demandé que soient préparées et transmises des copies certifiées conformes des documents de priorité indiqués dans le cadre VI du formulaire, et que lui soit délivrée une autorisation de transmission à l'étranger. A cette fin, il a indiqué ce qui suit:

"Il existe trois demandes antérieures:

(A) Demande numéro 223 270, déposée le 23 juillet 1988 ;

(B) demande continuation-in-part de A — numéro 283 739, déposée le 13 décembre 1988 ;

et

(C) demande continuation-in-part de B — numéro 334 304, déposée le 27 avril 1989"

Il a ajouté que "l'objet combiné de ces trois demandes antérieures est pour l'essentiel identique à l'objet de la demande internationale jointe".

Richtig hätten die Prioritätsangaben dagegen wie folgt gelautet:

However, the correct information regarding the priorities would have been:

Or, les indications correctes relatives à ces priorités auraient dû être :

Anmeldedatum	Aktenzeichen	Filing date	Application number	Date de dépôt	Demande numéro
(1) 22. Juli 1988 (ein Freitag)	223 270	(1) 22 July 1988 (a Friday)	223,270	(1) 22 juillet 1988 (un vendredi)	223 270
(2) .....	.....	(2) .....	.....	(2) .....	.....
(3) 27. April 1989	344 304	(3) 27 April 1989	344,304	(3) 27 avril 1989	344 304

Die Nummer 334 304 trägt eine im Namen mehrerer Erfinder eingereichte Anmeldung vom 6. April 1989, die einen völlig anderen Gegenstand betrifft.

Document 334,304 concerns in fact an application in the name of different inventors concerning a different subject-matter, the application being dated 6 April 1989.

Le document 334 304 est en fait une demande déposée le 6 avril 1989 au nom de plusieurs inventeurs et concerne un objet différent.

III. Das amerikanische Anmeldeamt übermittelte die Anmeldung dem Internationalen Büro, wo sie am 4. September 1989 einging. Mit Schreiben vom 6. September 1989 unterrichtete das Internationale Büro das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt vom Eingang des Aktenexemplars und bestätigte dabei die vom Anmelder beanspruchten drei Prioritätsdaten.

III. The US receiving Office forwarded the application to the International Bureau, which received it on 4 September 1989. The International Bureau notified the European Patent Office, in its capacity as a designated Office, by letter dated 6 September 1989 of the receipt of the record copy confirming the three priority dates as claimed by the applicant.

III. L'office récepteur américain a transmis la demande au Bureau international, qui l'a reçue le 4 septembre 1989. Par lettre en date du 6 septembre 1989, celui-ci a informé l'Office européen des brevets en sa qualité d'office désigné, qu'il avait reçu l'exemplaire original confirmant les trois dates de priorité telles que revendiquées par le demandeur.

IV. Die PCT-Anmeldung und der internationale Recherchenbericht (des amerikanischen Amtes als ISA) wurden vom Internationalen Büro am 8. Februar 1990 mit den vom Anmelder (zum Teil falsch) angegebenen beanspruchten Prioritätsdaten veröffentlicht.

IV. Both the PCT application and the international search report (ISA/US) were published by the International Bureau on 8 February 1990, stating the claimed priority data as (partially wrongly) submitted by the applicant.

IV. La demande PCT et le rapport de recherche internationale (ISA/US) ont été publiés par le Bureau international le 8 février 1990 et comportaient les indications relatives aux priorités revendiquées telles qu'elles ont été communiquées (en partie erronément) par le demandeur.

V. Das Internationale Büro leitete die Anmeldung dem Europäischen Patentamt als ausgewähltem Amt zu. In der gemäß Regel 61.2 PCT ergangenen Mitteilung vom 9. Februar 1990 war wiederum das falsche Prioritätsdatum (23. Juli 1988) angegeben. Das EPA teilte dem zugelassenen Vertreter des Anmelders mit Schreiben vom 9. März 1990 mit, daß die Anmeldung die europäische Anmeldenummer 89 909 503.8 erhalten habe.

V. The International Bureau forwarded the application to the European Patent Office in its capacity as elected Office; the notification of 9 February 1990 issued pursuant to Rule 61.2 PCT stated once more the wrong filing date of 23 July 1988. The EPO informed the applicant's professional representative, by letter dated 9 March 1990, that European patent application No. 89 909 503.8 had been allocated to the application.

V. Le Bureau international a transmis la demande à l'Office européen des brevets en sa qualité d'office élu; la notification établie le 9 février 1990 conformément à la règle 61.2 PCT comportait elle aussi la date de dépôt erronée du 23 juillet 1988. Par lettre datée du 9 mars 1990, l'OEBa informé le mandataire agréé du demandeur que la demande avait reçu le numéro de demande de brevet européen 89 909 503.8.

VI. Mit Schreiben vom 2. April 1990 unterrichtete das amerikanische Anmeldeamt den Vertreter des Anmelders davon, daß die Prioritätsbelege, wie in der internationalen Anmeldung und im Übermittlungsschreiben beantragt, dem Internationalen Büro übermittelt worden seien. Das Internationale Büro erhielt also Abschriften der richtigen Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 283 739 sowie des vom Anmelder versehentlich angegebenen falschen Prioritätsbelegs Nr. 334 304. Es bestätigte dem Anmelder am 9. bzw. 17. August 1990 mit Kopie an das EPA, daß die Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 334 304 am 15. Mai 1990 und der Beleg Nr. 283 739 am 24. Juli 1990 bei ihm eingegangen waren.

VI. By letter dated 2 April 1990, the US receiving Office notified the appellant's professional representative of the transmittal of the priority documents to the International Bureau, as requested in the international application and the transmittal letter. Accordingly, the International Bureau received copies of the correct priority documents Nos. 223,270 and 283,739 and, as erroneously requested by the applicant, of the wrong document No. 334,304. The international Bureau confirmed by notifications to the applicant and with copies to the EPO dated 9 and 17 August 1990 that it received the priority documents 223,270 and 334,304 on 15 May 1990 and document No. 283,739 on 24 July 1990.

VI. Par lettre en date du 2 avril 1990, l'office récepteur américain a notifié au mandataire agréé du demandeur la transmission des documents de priorité au Bureau international comme il l'avait sollicité dans la demande internationale et la lettre de transmission. Aussi le Bureau international a-t-il reçu les copies des documents de priorité corrects n<sup>os</sup> 223 270 et 283 739 et du document inexact n<sup>o</sup> 334 304 que le demandeur avait indiqué par erreur. Par notifications au demandeur et par copies à l'OEB en date du 9 et du 17 août 1990, le Bureau international a accusé réception des documents de priorité 223 270 et 334 304 le 15 mai 1990, et du document n<sup>o</sup> 283 739 le 24 juillet 1990.

VII. Mit zwei Schreiben vom 25. Mai 1990 forderte das Internationale Büro den Vertreter des Anmelders auf, die Berichtigung "einer Unstimmigkeit" zu beantragen: Während im Feld Nr. VI des Antragsformblatts der internationalen Anmeldung als beanspruchtes Prioritätsdatum der 23. Juli 1988 (bzw. der 27. April 1989) angegeben sei, weise die am 15. Mai 1990 beim Internationalen Büro eingegangene beglaubigte Abschrift der entsprechenden prioritätsbegründenden Anmeldung den 22. Juli 1988 (bzw. den 6. April 1989) als Anmeldetag aus.

VIII. Daraufhin stellten die zugelassenen Vertreter des Anmelders mit Schreiben vom 6. Juli 1990 einen Berichtigungsantrag und gaben an, daß

- das richtige Prioritätsdatum der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung der 22. Juli 1988 (statt 23. Juli 1988) gewesen wäre und
- das beanspruchte dritte Prioritätsdatum (27. April 1989) in 6. April 1989 geändert werden solle.

IX. Das Internationale Büro übermittelte dem EPA Abschriften der Prioritätsbelege Nr. 223 270 und 283 739 sowie des falschen Prioritätsbelegs Nr. 334 304 und teilte dem Vertreter des Anmelders in vier Schreiben vom 9. und 17. August 1990 (mit Kopie an das EPA) mit, daß

- die Abschrift des Prioritätsbelegs Nr. 283 739 nicht innerhalb der Frist gemäß Regel 17.1 a) PCT eingegangen sei,
- der Anmelder mit dem Schreiben vom 25. Mai 1990 fälschlich zur Stellung eines Berichtigungsantrags aufgefordert worden sei, da die Frist nach Regel 91.1 g) PCT damals bereits abgelaufen gewesen sei, und
- ein Berichtigungsantrag noch direkt bei den einzelnen Bestimmungsorten gestellt werden könne.

Der Anmelder wurde schließlich auch davon in Kenntnis gesetzt, daß den Bestimmungsorten zusammen mit den obengenannten Prioritätsbelegen vorsorglich eine Kopie dieser Schreiben zugewandt sei.

X. Als Anlage zu einem Schreiben vom 3. Dezember 1990 übermittelte das Internationale Büro dem EPA eine Kopie des (am 4. September 1990 vom amerikanischen Amt als IPEA erstellten) internationalen vorläufigen Prüfungsberichts. Der vom

VII. By two letters dated 25 May 1990, the International Bureau invited the applicant's professional representative to request rectification with regard to "an inconsistency" between the priority date of 23 July 1988 (and 27 April 1989 respectively) claimed in Box VI of the Request of the above international application and the filing date of 22 July 1988 (and 6 April 1989 respectively) appearing on the certified copy of the priority application received by the International Bureau on 15 May 1990.

VIII. By letter dated 6 July 1990, the applicant's professional representatives requested rectification of errors indicating that

- the correct priority date of the first priority application would have been 22 July 1988 (instead of 23 July 1988) and
- the claimed third priority date of 27 April 1989 should be replaced by 6 April 1989.

IX. The International Bureau transmitted copies of the priority documents Nos. 223,270 and 283,739 and the wrong document No. 334,304 to the EPO and notified the applicant's professional representative (copies to the EPO) by four letters dated 9 and 17 August 1990 that

- the copy of the priority document No. 283,739 had not been received within the time limit referred to in Rule 17.1(a) PCT,
- the letter dated 25 May 1990 inviting the applicant to request correction had been sent in error, as the time limit under Rule 91.1(g) PCT had expired and
- a request for rectification could still be submitted directly to each designated Office.

The applicant was finally informed that a copy of these letters, together with the above-mentioned priority documents, had been forwarded to the designated Offices for their consideration.

X. Attached to its letter dated 3 December 1990, the International Bureau transmitted to the EPO a copy of the international preliminary examination report (completed on 4 September 1990 by IPEA/US). The applicant's European professional

VII. Le 25 mai 1990, le Bureau international a envoyé deux lettres au mandataire agréé du demandeur, dans lesquelles il l'a invité à présenter une requête en rectification en raison d'une "incohérence" entre la date de priorité du 23 juillet 1988 (et du 27 avril 1989 respectivement) revendiquée dans le cadre VI de la requête relative à la demande internationale précitée et la date de dépôt du 22 juillet 1988 (et du 6 avril 1989 respectivement) qui figure dans la copie certifiée conforme de la demande fondant la priorité reçue par le Bureau international le 15 mai 1990.

VIII. Par lettre en date du 6 juillet 1990, le mandataire agréé du demandeur a présenté une requête en rectification d'erreurs, indiquant que

- la date de priorité correcte de la première demande fondant la priorité aurait dû être le 22 juillet 1988 (au lieu du 23 juillet 1988) et que
- la troisième date de priorité revendiquée (27 avril 1989) devrait être le 6 avril 1989.

IX. Le Bureau international a transmis à l'OEB les copies des documents de priorité n°s 223 270 et 283 739 ainsi que du document inexact n°334 304, et a adressé au mandataire agréé du demandeur quatre lettres datées du 9 et du 17 août 1990 (avec copies à l'OEB), dans lesquelles il l'informait que

- la copie du document de priorité n° 283 739 n'avait pas été reçue dans le délai visé à la règle 17.1 a) PCT,
- la lettre datée du 25 mai 1990 par laquelle le demandeur était invité à demander une rectification avait été envoyée par erreur, le délai prévu à la règle 91.1 g) PCT étant arrivé à expiration,
- une requête en rectification pouvait encore être présentée directement auprès de chaque office désigné.

Enfin, le demandeur a été informé qu'une copie de ces lettres ainsi que les documents de priorité susmentionnés avaient été envoyés aux offices désignés pour examen.

X. A sa lettre à l'OEB en date du 3 décembre 1990, le Bureau international a joint une copie du rapport d'examen préliminaire international (achevé le 4 septembre 1990 par l'Office des Etats-Unis en tant qu'IPEA). Le mandataire agréé euro-

Anmelder für das Verfahren vor dem EPA bevollmächtigte europäische zugelassene Vertreter leitete mit Übermittlungsschreiben vom 28. Dezember 1990 und dem Formblatt 1200, die beide am folgenden Tag beim EPA eingingen, die regionale (europäische) Phase der Anmeldung ein.

XI. Mit Schreiben vom 2. April 1991 wies die Eingangsstelle des EPA den europäischen zugelassenen Vertreter des Anmelders darauf hin, daß die vom Internationalen Büro veröffentlichten Prioritätsdaten und die in der Abschrift der Prioritätsbelege ausgewiesenen Daten wie folgt voneinander abwichen:

US-Anmeldung Nr. 223 270:  
23.7.1988 und 22.7.1988

US-Anmeldung Nr. 334 304:  
27.4.1989 und 6.4.1989

Nach Rückfrage beim amerikanischen Vertreter beantragte der europäische zugelassene Vertreter auf dessen Weisung mit Schreiben vom 16. Mai 1991 folgende Berichtigungen:

- Prioritätsdatum der Anmeldung Nr. 223 270: 22.7.1988

- Nummer der prioritätsbegründenden Anmeldung vom 27.4.1989: 344 304

Darüber hinaus wurde beantragt, zusammen mit den bibliographischen Daten der internationalen Anmeldung einen für die Öffentlichkeit bestimmten Hinweis auf den vorliegenden Berichtigungsantrag nach Regel 88 EPÜ zu veröffentlichen sowie eine mündliche Verhandlung nach Artikel 116 EPÜ anzuberaumen.

XII. Die bibliographischen Daten der Euro-PCT-Anmeldung wurden am 29. Mai 1991 in Abschnitt 1.1 des Europäischen Patentblatts unter der Nummer 0 428603 bekanntgemacht, wie es dem Anmelder mit Schreiben vom 17. April 1991 angekündigt worden war.

XIII. Am 9. Juli 1991 erhielt das EPA zusammen mit einem Übermittlungsschreiben vom 4. Juli 1991 eine beglaubigte Abschrift des richtigen Prioritätsbelegs Nr. 344 304.

XIV. Mit Entscheidung vom 19. Juli 1991 wies die Eingangsstelle den Berichtigungsantrag mit folgender Begründung zurück:

Gemäß Artikel 150 (3) EPÜ sei Regel

representative, authorised for the proceedings at the EPO, initiated the European regional phase of the application by transmittal letter dated 28 December 1990 and the attached form 1200, both received by the EPO the following day.

XI. By letter dated 2 April 1991, the Receiving Section of the EPO informed the applicant's European professional representative that the priority dates as published by the International Bureau and the dates appearing in the copy of the priority documents differed as follows:

US serial No. 223,270: 23.07.1988 and 22.07.1988;

US serial No. 334,304: 27.04.1989 and 06.04.1989.

After having reported on these discrepancies to the US professional representative and having received instructions, the European professional representative requested the following corrections by letter dated 16 May 1991:

- priority date of application 223,270: 22.07.1988;

- serial No. of priority document dated 27.04.1989: 344,304.

In addition, it was requested that the publication of the bibliographic data of the international application should be accompanied by a notice informing the public of the present request for correction under Rule 88 EPC and that oral proceedings under Article 116 EPC be appointed.

XII. The bibliographic data of the Euro-PCT patent application were published on 29 May 1991 in section 1.1 of the European Bulletin under No. 0 428603 according to notification of the publication to the applicant by letter dated 17 April 1991.

XIII. On 9 July 1991 the EPO received a certified copy of the correct priority document No. 344,304, accompanied by a transmittal letter dated 4 July 1991.

XIV. By decision dated 19 July 1991, the Receiving Section refused the request for correction on the following grounds:

Rule 88 EPC providing for correction

péen du demandeur, habilité à agir devant l'OEB, a ouvert la phase régionale européenne de la demande en envoyant à l'OEB une lettre de transmission datée du 28 décembre 1990 et accompagnée du formulaire 1200, que l'OEB a reçus le lendemain.

XI. Par lettre en date du 2 avril 1991, la section de dépôt de l'OEB a informé le mandataire agréé européen du demandeur que les dates de priorité publiées par le Bureau international différaient des dates figurant dans la copie des documents de priorité comme suit :

demande américaine n° 223 270 :  
23.7.1988 et 22.7.1988;

demande américaine n° 334 304 :  
27.4.1989 et 6.4.1989.

Après avoir informé le mandataire agréé américain de ces incohérences et après avoir reçu des instructions de sa part, le mandataire agréé européen a, par lettre datée du 16 mai 1991, demandé que soient apportées les corrections suivantes :

- date de priorité de la demande 223 270 : 22.7.1988;

- numéro du document de priorité en date du 27.4.1989 : 344 304.

En outre, il a demandé d'assortir la publication des données bibliographiques de la demande internationale d'une mention informant le public de la requête en rectification présentée conformément à la règle 88 CBE, et de fixer une date pour une procédure orale conformément à l'article 116 CBE.

XII. Les données bibliographiques de la demande de brevet euro-PCT ont été publiées le 29 mai 1991 au Bulletin européen, section 1.1, sous le n° 0 428 603, conformément à la notification adressée au demandeur le 17 avril 1991 pour l'informer de la publication.

XIII. Le 9 juillet 1991, l'OEB a reçu une copie certifiée conforme du document de priorité correct n° 344 304, accompagnée d'une lettre de transmission datée du 4 juillet 1991.

XIV. Par décision en date du 19 juillet 1991, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification aux motifs suivants :

La règle 88 CBE, qui permet la cor-

88 EPÜ, die die Berichtigung von Mängeln vorsehe, grundsätzlich auch auf Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar. Der Berichtigungsantrag sei beim EPA aber so spät eingegangen, daß dieses vor der Bekanntmachung der Anmeldung nicht mehr über den Antrag habe entscheiden oder auch nur einen Hinweis darauf in die Veröffentlichung habe aufnehmen können. Ohne einen solchen Hinweis könne im Hinblick auf das vorrangige Interesse der Öffentlichkeit keine Berichtigung mehr vorgenommen werden (s. J 3/81, ABI. EPA 1982, 100). Im Falle einer Berichtigung des falschen Prioritätsdatums nach der Veröffentlichung sähe sich die Öffentlichkeit nämlich irreführt.

Bezüglich des falschen Aktenzeichens wies die Eingangsstelle darauf hin, daß sich die Öffentlichkeit nicht auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen verlassen können, weil ein falsches Aktenzeichen veröffentlicht worden und das entsprechende falsche Dokument auch in die Akte gelangt sei.

XV. Am 13. September 1991 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, nachdem er bereits am 12. September 1991 die entsprechende Gebühr entrichtet hatte. Die schriftliche Beschwerdebegründung vom 25. November 1991 ging beim EPA zwei Tage später ein.

Der Beschwerdeführer beantragt

- die Berichtigung des beanspruchten ersten Prioritätsdatums (A),
- die Berichtigung des Aktenzeichens der beanspruchten dritten Priorität (C),
- den Austausch des falschen (amerikanischen) Prioritätsbelegs Nr. 334 304 gegen den richtigen (amerikanischen) Prioritätsbeleg Nr. 344 304 (gemäß Schreiben des Anmelders vom 16. Mai 1991, Seite 3 letzter Absatz)
- und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Beschwerdeführer hat im wesentlichen folgende Argumente vorgebracht:

Die Mängel in der Prioritätserklärung seien auf einen Schreibfehler und ein Mißverständnis bei einem Telefongespräch zurückzuführen; es handle sich somit um bloße Versehen einer Bürokräft, die nach Regel 88 EPÜ berichtigt werden könnten. Der

of errors was in principle applicable to Euro-PCT applications pursuant to Article 150(3) EPC. The request for correction had arrived at the EPO so late, however, that the EPO was not able to come to a decision on the request before publication of the application or even to include a warning of the correction in the publication. As no warning had been published, a correction was no longer possible because of the overriding factor of the public interest (see decision J 3/81, OJ EPO 1982, 100). The public would have been misled had the wrong priority date been corrected after publication.

Concerning the wrong document number, the Receiving Section pointed out that the public could not rely on the published information as being both accurate and complete because a wrong document number was published and the corresponding wrong document was on file.

XV. On 13 September 1991, the applicant filed a notice of appeal against this decision having paid the appeal fee on 12 September 1991. A written statement of grounds of appeal dated 25 November 1991 was received by the EPO two days later.

The appellant requested that:

- the claimed first priority date (A) be corrected;
- the document number concerning the third priority claim (C) be corrected;
- the replacement of the (US) priority document No. 334,304 by (US) priority document No. 344,304 (see letter of the applicant dated 16 May 1991, page 3, last paragraph) be allowed;
- the appeal fee be refunded.

The appellant argued essentially as follows:

The errors in the priority declaration had resulted from a typing error and from a misunderstanding during a telephone conversation and thus were simple clerical errors that could be corrected pursuant to Rule 88 EPC. The appellant explained in

rection d'erreurs, est en principe applicable aux demandes euro-PCT conformément à l'article 150(3) CBE. Cependant, la requête en rectification est parvenue à l'OEB si tardivement que celui-ci n'a plus été en mesure de rendre une décision sur la requête avant la publication de la demande, voire de faire paraître un avis de rectification dans la publication. Aucun avis n'ayant été publié, aucune correction n'était plus possible, vu l'intérêt primordial des tiers (cf. décision J 3/81, JO OEB 1982, 100). Une rectification de la date de priorité erronée après la publication aurait induit le public en erreur.

En ce qui concerne le numéro de document inexact, la section de dépôt a fait observer que les tiers ne pouvaient compter sur une information complète et exacte, étant donné qu'un numéro de document inexact a été publié et que le document inexact correspondant figure au dossier.

XV. Le 13 septembre 1991, le demandeur a formé un recours contre cette décision, après avoir acquitté la taxe de recours le 12 septembre 1991. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours en date du 25 novembre 1991 a été reçu par l'OEB deux jours plus tard.

Le requérant a demandé:

- la correction de la première date de priorité revendiquée (A) ;
- la correction du numéro du document relatif à la troisième revendication de priorité (C) ;
- le remplacement du document de priorité (américain) n°334 304 par le document de priorité (américain) n°344304 (cf. lettre du demandeur en date du 16 mai 1991, page 3, dernier paragraphe) ;

- le remboursement de la taxe de recours.

Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Les erreurs contenues dans la déclaration de priorité proviennent d'une erreur de frappe et d'un malentendu lors d'une conversation téléphonique, si bien que, s'agissant de simples erreurs de dactylographie, elles peuvent être rectifiées au titre de la

Beschwerdeführer ging im einzelnen auf die besonderen Umstände ein, die zu den Fehlern in der Prioritätserklärung geführt hatten, und legte schriftliche Erklärungen des amerikanischen und des europäischen zugelassenen Vertreters vom 14. bzw. 26. November 1991 vor.

Der Beschwerdeführer vertrat die Ansicht, nach der einschlägigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer könnten Versehen einer Bürokratie auch noch nach Veröffentlichung der Anmeldung berichtigt werden, sofern die Interessen Dritter nicht verletzt würden. Bei einer Überprüfung der Prioritäten im Wege der Akteneinsicht würden Dritte sofort erkennen, daß die veröffentlichten Prioritätserklärungen Fehler enthielten, da diese aus der internationalen Anmeldung und dem Schriftverkehr zwischen dem Internationalen Büro und dem amerikanischen Vertreter des Anmelders ohne weiteres ersichtlich seien. Jemand, für den das genaue Prioritätsdatum entscheidend sei, hätte sofort bemerkt, daß das Prioritätsdatum des 23. Juli 1988 nicht stimmen könne, weil dies ein Samstag gewesen sei. Amerikanischen Patentanmeldungen werde als Anmeldetag nie ein auf ein Wochenende fallender Tag zuerkannt.

Überdies werde das Interesse der Öffentlichkeit durch die Vorverlegung des Prioritätsdatums um nur einen Tag nicht wesentlich verletzt.

Der Beschwerdeführer machte des weiteren geltend, daß das falsch angegebene Aktenzeichen der Anmeldung Nr. 344 304 einen Dritten nicht irreführen würde, weil der Fehler bei Akteneinsicht auffiele. Selbst Mitglieder der Öffentlichkeit, die nicht in die amtliche Akte Einsicht nähmen, könnten nicht nachhaltig irreführt werden, weil in der veröffentlichten internationalen Anmeldung ja Datum und Staat richtig ausgewiesen seien.

Der Mangel, daß die beglaubigte Abschrift der richtigen prioritätsbe gründenden Anmeldung Nr. 344 304 nicht innerhalb der Frist von 16 Monaten eingereicht worden sei, sei als durch die Nachreichung des richtigen Dokuments geheilt anzusehen.

XVI. Für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr brachte der Beschwerdeführer folgende Gründe vor:

Die Eingangsstelle habe den im Rahmen des Berichtigungsgesuchs vom 16. Mai 1991 gestellten Antrag auf

detail the particular circumstances that had led to the mistakes in the priority declaration and submitted written declarations from both the US and the European professional representatives dated 14 and 26 November 1991 respectively.

The appellant considered that, according to the relevant jurisprudence of the Legal Board of Appeal, correction of clerical errors was possible even after publication of the application provided that the interests of third parties were not adversely affected. On checking the priorities by file inspection third parties would immediately realise that there were errors in the published priority declarations, these being apparent on the face of the international application and from the correspondence between the International Bureau and the applicant's US professional representative. An individual to whom the exact priority date was critical would have realised immediately that the priority date of 23 July 1988 could not be correct because this day was a Saturday. US patent applications were never accorded weekend filing dates.

Furthermore, by allowing the priority period to be backdated by only one day, the public interest would not be significantly prejudiced.

Concerning the error in the serial number of application No. 344,304, the appellant submitted that a third party would not be misled because on inspection of the file the error would be revealed. As the published international application showed the correct date and State, even members of the public who did not consult the official file could not be significantly misled.

The late filing of the certified copy of the correct priority application No. 344,304 after expiry of the 16-month period was considered a deficiency which had been remedied by subsequent filing of the correct document.

XVI. The applicant requested that the appeal fee be refunded on the following grounds:

The Receiving Section had ignored the request for oral proceedings asked for in the correction request

règle 88 CBE. Le requérant a exposé en détail les circonstances qui ont conduit aux erreurs contenues dans la déclaration de priorité, et a produit des déclarations écrites des mandataires agréés américain et européen datées respectivement du 14 et du 26 novembre 1991.

De l'avis du requérant, la jurisprudence en la matière de la Chambre de recours juridique permet de corriger des erreurs de dactylographie même après la publication de la demande, à condition de ne pas léser les intérêts des tiers. En vérifiant les priorités lors de l'inspection publique, les tiers constatent immédiatement que les déclarations de priorité publiées contiennent des erreurs qui ressortent à l'évidence de la demande internationale et de la correspondance échangée entre le Bureau international et le mandataire agréé américain du demandeur. Toute personne pour qui la date de priorité exacte est essentielle se serait immédiatement rendu compte que la date de priorité du 23 juillet 1988 ne pouvait être correcte, puisqu'il s'agissait d'un samedi. Les demandes de brevet américain ne portent jamais de dates de dépôt tombant une fin de semaine.

En outre, en donnant à la priorité une date antérieure d'un jour seulement, l'intérêt des tiers ne s'en trouverait pas fortement lésé.

Le requérant a fait valoir que l'inexactitude du numéro de la demande n° 344 304 n'aurait pas induit un tiers en erreur, puisque l'inspection publique ferait apparaître cette erreur. Etant donné que la demande internationale publiée porte la date correcte et le nom de l'Etat, même les tiers qui ne consultent pas le dossier officiel ne pourraient guère être induits en erreur.

Le dépôt tardif de la copie certifiée conforme du document de priorité correct n° 344 304, après l'expiration du délai de seize mois, est considéré comme une irrégularité à laquelle il a été remédié par le dépôt ultérieur du document correct.

XVI. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours aux motifs suivants :

La section de dépôt n'a pas tenu compte de la requête en procédure orale formulée dans la requête en

mündliche Verhandlung ignoriert.

Die Entscheidung vom 19. Juli 1991 sei ergangen, ohne daß der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit erhalten habe, die im Berichtigungsantrag versprochenen Angaben und Beweismittel vorzulegen, die belegen sollten, wie die Fehler im einzelnen zustande gekommen waren.

Die Eingangsstelle habe, obwohl sie im Berichtigungsantrag um Hilfestellung gebeten worden sei, keinerlei Auskunft darüber gegeben, welche Beweismittel sie gegebenenfalls benötige.

XVII. Die Juristische Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des EPA auf, sich zu den Fragen von allgemeinem Interesse zu äußern, die sich im vorliegenden Fall sowie in drei weiteren, ganz ähnlich gelagerten Fällen stellten. Der Präsident gelangte in seiner Stellungnahme zu dem Schluß, daß die beantragten Berichtigungen in diesem Fall nicht zugelassen werden sollten, da ein Berichtigungsantrag erst mehr als 4 1/2 Monate nach Eintritt in die regionale Phase gestellt worden sei.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 sowie den Regeln 64 und 78 (3) EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Der Beschwerdeführer hat eine internationale Anmeldung eingereicht, für die er nach Artikel 8 PCT und Artikel 4 der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums die Priorität dreier früherer, beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten eingereichter Patentanmeldungen in Anspruch genommen hat. Er beantragt die Berichtigung des Prioritätsdatums der ersten sowie des Aktenzeichens der dritten prioritätsbegründenden Anmeldung, die beide im Antragsformblatt für die Anmeldung und später in der veröffentlichten internationalen Anmeldung falsch angegeben waren.

3. Nach Artikel 150(3) und Regel 88 Satz 1 EPÜ, die gemäß Artikel 26 PCT Anwendung finden, können bestimmte Mängel, insbesondere **"Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den ... Unterlagen"**, auch bei internationalen Anmeldungen auf Antrag berichtigt werden.

dated 16 May 1991.

The decision of 19 July 1991 had been issued before a reasonable opportunity had been given to submit the information and evidence promised in the correction request in order to demonstrate precisely how the errors took place.

The Receiving Section had not given any guidance as to the nature of any evidence which it might require in spite of the fact that guidance had been asked for in the correction request.

XVII. The Legal Board of Appeal invited the President of the EPO to comment on the questions of general interest arising in this case as well as in three other closely-related cases. The statement of the President came to the conclusion that the requested corrections should not be allowed in this case, because a request for correction had not been made until more than four and a half months after entry into the regional phase.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 106 and Rules 64 and 78(3) EPC, and, therefore, is admissible.

2. The appellant filed an international application claiming priority from three previous patent applications filed at the US Patent and Trademark Office according to Article 8 PCT and Article 4 of the Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Correction of the priority date of the first priority application and of the file number of the third priority application, both data being wrongly indicated in the application form and later in the published international application, is requested.

3. According to Article 150(3) and Rule 88, first sentence, EPC applicable pursuant to Article 26 PCT, certain errors, in particular **"errors of transcription and mistakes in any document"**, may be corrected on request also in the case of an international application.

rectification en date du 16 mai 1991.

Elle a rendu sa décision du 19 juillet 1991 sans avoir véritablement donné au demandeur la possibilité de lui fournir les renseignements et les preuves promis dans la requête en rectification afin de montrer comment précisément ces erreurs se sont produites.

La section de dépôt n'a donné aucune indication quant à la nature des preuves dont elle pourrait avoir besoin, bien qu'une demande en ce sens ait été formulée dans la requête en rectification.

XVII. La Chambre de recours juridique a invité le Président de l'OEB à présenter ses observations sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cas présent ainsi que dans trois autres affaires analogues. Dans ses observations, le Président a conclu qu'il ne devait pas être fait droit, en l'espèce, à la requête en rectification, celle-ci ayant été présentée plus de quatre mois et demi après l'entrée dans la phase régionale.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées à l'article 106 ainsi qu'aux règles 64 et 78(3) CBE; il est donc recevable.

2. Le requérant a déposé une demande internationale revendiquant la priorité de trois demandes de brevet antérieures déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, conformément à l'article 8 du PCT et à l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il demande la rectification de la date de priorité de la première et du numéro de dépôt de la troisième demande fondant la priorité, qui ont été portés de manière erronée dans le formulaire de demande et, plus tard, dans la demande internationale publiée.

3. En vertu de l'article 150(3) et de la règle 88, première phrase CBE, applicables conformément à l'article 26 PCT, certaines erreurs, notamment les **"fautes de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce"** peuvent être rectifiées sur requête, y compris lorsqu'il s'agit d'une demande internationale.

Die Eingangsstelle des EPA hat Regel 88 EPÜ im vorliegenden Fall richtig angewandt, auch wenn die Frist für eine Berichtigung nach dem PCT gemäß Regel 91.1 g) PCT bereits abgelaufen war (s. **J 3/81**, ABl. EPA 1982, 100). Nach den grundlegenden Bestimmungen der Artikel 150 (3) und 158 (1) EPÜ und des Artikels 11 (4) PCT hat der Anmelder einer internationalen Anmeldung bei der Berichtigung von Unrichtigkeiten in der Prioritätserklärung dieselben rechtlichen Möglichkeiten wie der Anmelder einer europäischen Patentanmeldung. Selbst wenn das Internationale Büro den Berichtigungsantrag nicht, wie in Regel 91.1 f) PCT vorgesehen, zusammen mit der internationalen Anmeldung veröffentlicht hat, ist eine Berichtigung der Prioritätserklärung nach Regel 88 EPÜ entsprechend der in der einschlägigen Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer vertretenen Auslegung grundsätzlich auch noch in der regionalen Phase möglich.

4. 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 3/91\*** 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 8 und Regel 4.10 a) PCT bzw. Artikel 88 (1) und Regel 38 (1) EPÜ anzugebenden Datums und Aktenzeichens. Die folgenden Besonderheiten des vorliegenden Falls veranlassen die Juristische Beschwerdekammer, ihre bisherige Rechtsprechung weiterzuentwickeln:

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

- Der Berichtigungsantrag wurde nach Veröffentlichung der internationalen Anmeldung und der bibliographischen Daten der Anmeldung gemäß Artikel 158 (1) EPÜ gestellt.

The Receiving Section of the EPO has correctly applied Rule 88 EPC to the present case notwithstanding the fact that the time limit for correction under the PCT had expired according to Rule 91.1(g) PCT (see **J 3/81**, OJ EPO 1982, 100). According to the basic provisions of Articles 150(3), 158(1) EPC and Article 11(4) PCT, the applicant for an international application has the same legal possibilities as an applicant for a European patent application with regard to correction of mistakes in the priority declaration. Even if the international application has been published by the International Bureau without publication of a request for rectification pursuant to Rule 91.1(f) PCT, in principle, a correction of the priority declaration still remains possible during the regional phase according to Rule 88 EPC, as interpreted by the relevant case law of the Legal Board of Appeal.

4. The relevant **caselaw 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 3/91\*** (decided the same day) are the first cases which do not concern correction of an **omitted** priority declaration but rather **correction of particulars in the priority declaration**, i.e. date and file number as required by Article 8 and Rule 4.10(a) PCT and Article 88(1) and Rule 38(1) EPC respectively. The following particulars of the present case give the Legal Board cause to develop further its previous jurisprudence:

- 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 and file number);

- the request for correction was filed after the publication of both the international application and the bibliographic data of the application pursuant to Article 158(1) EPC;

La section de dépôt de l'OEB a correctement appliqué la règle 88 CBE à la présente affaire, bien que le délai de rectification au titre du PCT, prévu à la règle 91.1g) PCT, fût arrivé à expiration (cf. **J 3/81**, JO OEB 1982, 100). Selon les dispositions fondamentales des articles 150(3) et 158(1) CBE et de l'article 11(4) PCT, le déposant d'une demande internationale jouit des mêmes possibilités juridiques qu'un demandeur de brevet européen en ce qui concerne la correction d'erreurs dans la déclaration de priorité. Même si la demande internationale a été publiée par le Bureau international sans que la requête en rectification l'ait été conformément à la règle 91.1f) PCT, la règle 88 CBE, telle qu'interprétée par la jurisprudence pertinente de la Chambre de recours juridique, permet toujours de rectifier la déclaration de priorité lors de la phase régionale.

4. 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<sup>er</sup> 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 3/91\*** (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 plutôt **sur la rectification d'indications contenues dans la déclaration de priorité**, à savoir la date et le numéro de dépôt requis par l'article 8 et la règle 4.10 a) PCT, et par l'article 88(1) et la règle 38(1) CBE, respectivement. En l'espèce, les éléments ci-après amènent la Chambre de recours juridique à développer sa jurisprudence :

- 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) ;

- la requête en rectification a été déposée après la publication de la demande internationale et des données bibliographiques relatives à la demande conformément à l'article 158(1) CBE ;

\* veröffentlicht in diesem Heft, ABl. EPA 1994, 349 und 365.

\* published in this issue, OJ EPO 1994, 349 and 365.

\* publiées dans ce numéro, JO OEB 1994, 349 et 365.

- Die Prioritätsbelege gingen beim Internationalen Büro nicht innerhalb der in Regel 17.1 a) PCT festgelegten Fristen ein.

- Eine Berichtigung nach Ablauf der in Regel 91.1 g) PCT vorgesehenen Frist wurde vom Internationalen Büro abgelehnt.

5. Die beantragte **Berichtigung des Anmeldedatums der ersten prioritätsbegründenden Anmeldung (A) und des Aktenzeichens der dritten prioritätsbegründenden Anmeldung (C)** muß aus folgenden Gründen zugelassen werden:

5.1 Um einem Mißbrauch der Regel 88 EPÜ vorzubeugen, hat die Juristische Beschwerdekammer festgestellt, 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, ABl. EPA 1980, 293, Nr. 5; J 4/80, ABl. EPA 1980, 351, Nr. 3; J 4/82, ABl. EPA 1982, 385, Nr. 6).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Der Anmelder hat im Antragsformblatt versehentlich zur ersten prioritätsbegründenden Anmeldung (A) das falsche Prioritätsdatum und zur dritten prioritätsbegründenden Anmeldung (C) das falsche Aktenzeichen angegeben.

Die zugelassenen Vertreter des Anmelders werteten die Unrichtigkeiten als "bloße Versehen einer Bürokräft", da die unrichtige Prioritätserklärung auf irreführende Informationen in einem Bescheid an den Anmelder (US/NIH) und das unrichtige Aktenzeichen auf ein Mißverständnis bei einem Telefongespräch (US/NTIS) zurückzuführen sei.

Nach Überzeugung der Kammer sind diese **Versehen einer Bürokräft**, die beim Ausfüllen des Formblatts für die internationale Anmeldung 23. Juli statt 22. Juli getippt und als Aktenzeichen statt 344 304 die falsche Nummer 334 304 angegeben hat, typische Schreibfehler im Sinne der Regel 88 Satz 1 EPÜ. Es wurde klar dargelegt, wie sich durch Verschreiben bzw. ein Mißverständnis die Fehler eingeschlichen haben. Weder das Prioritätsdatum noch das Aktenzeichen des Prioritätsbelegs geben in der eingereichten und veröffentlichten Form das wieder, was offensichtlich beabsichtigt war.

5.2 Grundsätzlich läßt Regel 88 Satz

- the priority documents did not arrive at the International Bureau within the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT;

- a correction after expiry of the time limit referred to in Rule 91.1(g) PCT was refused by the International Bureau.

5. The requested **correction of the filing date concerning the first priority application (A) and of the file number of the third priority application (C)** is to be permitted for the following reasons:

5.1 As a necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88 EPC, the Legal Board of Appeal has 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, point 3; J 4/82 OJ EPO 1982, 385, point 6).

In the present case, these conditions are fulfilled. By mistake, the applicant indicated in the request form the wrong priority date concerning the first priority application (A) and the wrong document number concerning the third priority application (C).

The applicant's professional representatives explained the mistakes as "simple clerical errors", the source of the incorrect priority declaration being misleading information contained in a reporting letter to the applicant (US/NIH) and the incorrect document number resulting from a misunderstanding during a telephone conversation (US/NTIS).

The Board is satisfied that these **clerical errors**, that is, typing 23 July instead of 22 July and indicating a wrong document number 334,304 instead of 344,304 when filling in the international patent application form, are typical errors of transcription in the meaning of Rule 88, first sentence, EPC. The way in which the mistakes resulted from mistyping and misunderstanding is clearly explained. Neither the priority date nor the priority number as filed and published represent what was apparently intended.

5.2 In principle, Rule 88, first sentence,

- les documents de priorité ne sont pas parvenus au Bureau international dans les délais fixés à la règle 17.1 a) PCT ;

- le Bureau international a refusé une correction après l'expiration du délai prévu à la règle 91.1 g) PCT.

5. Il y a lieu de faire droit, pour les motifs exposés ci-après, à la requête en **rectification de la date de dépôt de la première demande (A) et du numéro de dépôt de la troisième demande fondant la priorité (C)**.

5.1 Pour éviter tout abus des dispositions de la règle 88 CBE, la Chambre de recours juridique a fait observer 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 dans le formulaire de requête une fausse date de priorité pour la première demande (A) et un faux numéro de document pour la troisième demande fondant la priorité (C).

Les mandataires agréés du demandeur ont qualifié ces erreurs de "simples erreurs de dactylographie", expliquant que l'erreur commise dans la déclaration de priorité était due à un renseignement trompeur dans une lettre adressée au demandeur (US/NIH), et que le numéro de document inexact résulte d'un malentendu lors d'une conversation téléphonique (US/NTIS).

La Chambre est convaincue que ces **erreurs de dactylographie** taper 23 juillet au lieu de 22 juillet, et indiquer comme numéro de document 334 304 au lieu de 344 304 au moment de remplir le formulaire de demande internationale - sont des fautes de transcription typiques au sens de la règle 88, première phrase CBE. Comment ces erreurs se sont produites par suite d'une faute de frappe et d'un malentendu est clairement expliqué. 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.

5.2 Lorsqu'une déclaration de priorité

1 EPÜ bei einer unrichtigen Prioritätserklärung dieser Art eine Berichtigung **ohne jegliche zeitliche Beschränkung** auch noch **nach Veröffentlichung** der Patentanmeldung zu. Die 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 Amtssprachen ("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 Interessen** der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit (vgl. *R. Singer*, *Europäisches Patentübereinkommen*, 1989, Artikel 123, Nr. 21).

5.2.1 Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die des Anmelders ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falls, in dem es um bloße Versehen einer Bürokratie geht, zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

5.2.2 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 sich dadurch eine frühere Priorität ergibt.

Betrachtet man die Angaben in der internationalen Veröffentlichung der Patentanmeldung Nr. PCT/US 89/03267, so ist die unrichtige Angabe des ersten Prioritätsdatums für Patentvertreter, die regelmäßig mit Patentanmeldungen dieser Art zu tun haben, schon auf dem Deckblatt dieser Veröffentlichung ohne weiteres erkennbar. Der 23. Juli 1988 kann offensichtlich nicht das richtige Prioritätsdatum sein, weil dieser Tag ein Samstag war und amerikanischen Anmeldungen nie ein auf ein Wochenende fallender Anmeldetag zuerkannt wird.

In Anbetracht der **offensichtlichen**

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, No. 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 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).

5.2.1 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 purely clerical errors, that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

5.2.2 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.

Looking at the particulars of the international publication of patent application No. PCT/US 89/03267, the mistake concerning the first priority date is apparent already on the front page of the publication to practitioners dealing regularly with patent applications of this kind. The priority date of 23 July 1988 is obviously incorrect because that day was a Saturday and US patent applications are not accorded weekend filing dates.

With regard to the **apparent discrep-**

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" - "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).

5.2.1 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 sont en cause de simples erreurs de dactylographie, l'intérêt des tiers n'est pas lésé par une correction de la date de priorité comme requis.

5.2.2 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 jour.

En ce qui concerne les indications contenues dans la publication internationale de la demande de brevet n° PCT/US 89/03267, l'erreur relative à la première date de priorité saute aux yeux du spécialiste traitant régulièrement de demandes de brevet de ce genre dès la page de garde de la publication. La date de priorité du 23 juillet 1988 est, de toute évidence, incorrecte, puisque ce jour est un samedi et qu'aucune date de dépôt correspondant à une fin de semaine n'est attribuée aux demandes de brevet américain.

En ce qui concerne l'**incohérence**

**Unstimmigkeit** beim Prioritätsdatum der früheren Anmeldung durfte sich die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall nicht auf die Richtigkeit der veröffentlichten internationalen Patentanmeldung verlassen. Es kann erwartet werden, daß Dritte, für die das genaue Prioritätsdatum von Interesse ist, der Unstimmigkeit nachgehen und sich durch Akteneinsicht Gewißheit über das richtige Prioritätsdatum verschaffen. Deshalb kann eine rückwirkende Berichtigung des Prioritätsdatums zugelassen werden, obwohl die internationale Patentanmeldung ohne einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht wurde und durch die Berichtigung der in den Artikeln 93(1) und 158(1) sowie in Regel 104b(1) EPÜ vorgeschriebene Zeitpunkt für die Veröffentlichung der Anmeldung um einen Tag vorverlegt wird.

5.2.3 Bezüglich des **Antrags auf Berichtigung des Aktenzeichens des dritten Prioritätsbelegs (C)** führen die vorstehenden Überlegungen zur Interessenabwägung 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 dem Prioritätsbeleg 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.

Eine Berichtigung des Aktenzeichens hat aber nur dann einen Sinn, **wenn der Austausch des falschen Dokuments** mehr als drei Monate nach Bekanntmachung der internationalen Anmeldung im Europäischen Patentblatt noch zulässig war. Es stellt sich also die Frage, ob ein falscher Prioritätsbeleg nach Ablauf der in Regel 17.1 a) PCT bzw. der in den Regeln 38(3) und 104b(3) EPÜ festgelegten Fristen noch durch den richtigen ersetzt werden kann.

6. Nach Ansicht der Kammer kann in Fällen, in denen der Anmelder die **Übermittlung der Prioritätsbelege nach Regel 17.1 b) PCT** fristgerecht beantragt hat, ein falscher Prioritätsbeleg auch noch nach Veröffentlichung der internationalen Anmeldung ausgetauscht werden, wenn vom Anmelder versehentlich ein falsches Aktenzeichen angegeben wurde.

6.1 Der Beschwerdeführer hat die Übermittlung der Prioritätsbelege

**ancy** concerning the priority date of the priority document, the public could not rely in the present case on the correctness of the publication of the international patent application. It may be expected that third parties interested in the accurate priority date will investigate the discrepancy and thus ascertain the correct priority date by file inspection. Thus, a retrospective correction of the priority date may be permitted in spite of the fact that the international patent application was published without any warning and that the correction has the effect of making the date for publication of the application prescribed by Article 93(1), Article 158(1) and Rule 104b(1) EPC one day earlier.

5.2.3 As far as the **request for correction of the file number of the third priority document (C)** is concerned, the above considerations on the balance of interests 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.

However, a correction of the file number only makes sense if the **replacement of the wrong document** concerned was still admissible more than three months after publication of the international application in the European Patent Bulletin. The question arises whether a wrong priority document may still be replaced after expiry of the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT and Rules 38(3) and 104b(3) EPC respectively.

6. The Board finds that, in cases where the applicant requested **transmittal of the priority documents according to Rule 17.1(b) PCT** in due time, a wrong priority document may be replaced, even after publication of the international application, if the appellant erroneously indicated a wrong document number.

6.1 The appellant asked for transmittal of the documents pursuant to

**manifeste** que représente la date de priorité du document de priorité, le public ne pouvait, en l'espèce, compter sur l'exactitude de la publication de la demande de brevet internationale. On peut attendre des tiers pour lesquels la date de priorité exacte revêt un intérêt qu'ils examinent cette incohérence et s'assurent de la date exacte de priorité en recourant à l'inspection publique. Aussi est-il admissible d'autoriser une correction *a posteriori* de la date de priorité, bien que la demande de brevet internationale ait été publiée sans avis et que cette correction ait pour effet de donner à la publication de la demande prescrite aux articles 93(1) et 158(1) et à la règle 104ter(1) CBE une date antérieure d'un jour.

5.2.3 Ence qui concerne la **requête en rectification du numéro de dépôt du troisième document de priorité (C)**, les considérations précitées sur la mise en balance des intérêts 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.

Cependant, une correction du numéro de dépôt n'a de sens que si le **remplacement du document inexact** est toujours admissible plus de trois mois après la publication de la demande internationale au Bulletin européen des brevets. La question se pose de savoir si un document de priorité inexact peut toujours être remplacé après l'expiration des délais visés à la règle 17.1 a) PCT et aux règles 38(3) et 104ter(3) CBE.

6. De l'avis de la Chambre, lorsque le demandeur présente dans les délais une requête en **transmission des documents de priorité conformément à la règle 17.1 b) PCT**, il est possible de remplacer un document de priorité inexact même après la publication de la demande internationale si le demandeur a, par erreur, indiqué un numéro de document inexact.

6.1 Le requérant a demandé la transmission des documents conformément

gemäß Regel 17.1 b) PCT innerhalb der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Frist beantragt. Die Frage einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 48 (2) a) PCT bzw. Art. 122 EPÜ) stellt sich nicht, wenn die Übermittlung rechtzeitig beantragt, aber verspätet ausgeführt wird.

Die Rolle, die dem Anmeldeamt nach Eingang des Antrags auf Übermittlung der maßgeblichen Prioritätsbelege zukommt, stellt sich nach Regel 17.1 b) PCT ähnlich dar wie nach Regel 38 (3) Satz 3 EPÜ. Das Anmeldeamt hat dafür zu sorgen, daß eine Abschrift der angegebenen früheren Anmeldungen fristgerecht in die Akte gelangt. Daher erlischt der Prioritätsanspruch auch nicht, wie in Artikel 91 (3) EPÜ und Regel 17.1 c) PCT vorgesehen, wenn die Prioritätsbelege vom Anmeldeamt verspätet übermittelt werden.

6.2 Unter den Umständen des vorliegenden Falls wäre ein Verlust des Prioritätsanspruchs gleichermaßen unbillig. Der Anmelder hat versehentlich das falsche Aktenzeichen angegeben. Die Fehler im Übermittlungsantrag sind auf das Versehen einer Bürokräft zurückzuführen (s. Nr. 5.1). Von Anfang an bestand kein Zweifel daran, welchen Prioritätsbeleg der Anmelder einreichen wollte.

Dritte würden durch den Austausch des falschen Dokuments nach der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung nicht irregeführt. Sie konnten nämlich bei Akteneinsicht ohne weiteres erkennen, daß das Dokument Nr. 334 304 gänzlich irrelevant war und bei den Prioritätsdaten eine Unstimmigkeit bestand. Aus der Akte war also ersichtlich, daß sich der Beleg für die beanspruchte Priorität vom 27. April 1989 noch nicht darin befand.

6.3 Die Kammer läßt allerdings die Frage offen, ob immer dann, wenn eine Berichtigung des Aktenzeichens nach Regel 88 EPÜ zugelassen wird, auch ein Austausch des falschen Prioritätsdokuments selbst möglich ist. Dies kann problematisch werden, wenn die in Regel 17.1 a) PCT und den Regeln 38 (3) und 104b (3) EPÜ vorgesehenen Fristen abgelaufen und die Bedingungen für eine Wiedereinsetzung nach Artikel 48 (2) a) PCT und Artikel 122 EPÜ nicht erfüllt sind.

7. Die Kammer ordnet ferner die **Rückzahlung der Beschwerdegebühr** nach Regel 67 EPÜ an. Daß die Ein-

Rule 17.1(b) PCT within the time limit as provided for in the second sentence of the provision. The question of re-establishment of rights (Article 48(2) (a) PCT and Article 122 EPC respectively) does not arise if the request for transmittal is filed in due time but executed late.

The situation according to Rule 17.1(b) PCT is similar to that under Rule 38(3), third sentence, EPC with regard to the role the receiving Office has to play after receiving the request for transmittal of the relevant priority documents. The receiving Office is responsible for filing a copy of the indicated previous applications in due time. Thus, even if the documents are forwarded late by the receiving Office, the right of priority is not lost pursuant to Article 91(3) EPC and Rule 17.1(c) PCT.

6.2 A loss of the right of priority would be equally unjust in the circumstances of the present case. The wrong file number was erroneously indicated by mistake of the applicant. The mistakes in the request for transmittal emerged from clerical errors (see point 5.1 above). From the start there was no doubt which priority document the appellant intended to submit.

Third parties cannot be misled by a replacement of the wrong document after publication of the international application. They could easily find out from a file inspection that document No. 334,304 was completely irrelevant and that there was a discrepancy with regard to the priority dates. Thus, it was clear from the file that the relevant document concerning the claimed priority of 27 April 1989 was not yet on file.

6.3 However, the Board leaves open the question whether the replacement of a wrong priority document is always possible in cases where a correction of the document number is allowed under Rule 88 EPC. A problem may arise if the time limits referred to in Rule 17.1(a) PCT, Rule 38(3) and Rule 104b(3) EPC have expired and the conditions for a re-establishment of rights under Article 48(2) (a) PCT and Article 122 EPC are not fulfilled.

7. The Board orders the **reimbursement of the appeal fee** pursuant to Rule 67 EPC. It finds that the Receiv-

ment à la règle 17.1 b) PCT dans le délai visé dans la seconde phrase de cette disposition. La question d'une *restitutio in integrum* (art. 48(2)a) PCT et art. 122 CBE) ne se pose pas lorsque la requête en transmission est présentée dans les délais, mais qu'il lui a été donné suite tardivement.

En ce qui concerne le rôle de l'office récepteur après la réception de la requête en transmission des documents de priorité pertinents, la situation décrite à la règle 17.1 b) PCT est semblable à celle exposée à la règle 38(3), troisième phrase CBE. Il appartient à l'office récepteur de produire en temps utile une copie des demandes antérieures citées. Ainsi, même si l'office récepteur transmet les documents tardivement, le droit de priorité n'est pas perdu, comme le prévoit l'article 91(3) CBE et la règle 17.1 c) PCT.

6.2 Dans les circonstances de l'espèce, une perte du droit de priorité serait également injuste. C'est par erreur que le demandeur avait indiqué un faux numéro de document. Les erreurs contenues dans la requête en transmission sont des erreurs de dactylographie (cf. point 5.1 supra). Dès le départ, il n'existait aucun doute quant au document de priorité que le requérant entendait produire.

Le remplacement d'un document inexact après la publication de la demande internationale ne saurait induire en erreur les tiers. En consultant le dossier, ils découvriraient facilement que le document n° 334 304 est sans aucun rapport avec l'invention et qu'il y a une incohérence en ce qui concerne les dates de priorité. L'inspection du dossier ferait donc clairement apparaître que le document pertinent relatif à la priorité revendiquée du 27 avril 1989 ne figure pas au dossier.

6.3 Cependant, la Chambre laisse ouverte la question de savoir s'il est toujours possible de remplacer un document de priorité inexact lorsqu'une rectification du numéro du document est autorisée en vertu de la règle 88 CBE. Cela risque de faire problème si les délais visés à la règle 17.1 a) PCT et aux règles 38(3) et 104ter(3) CBE sont arrivés à expiration et que les conditions pour obtenir une *restitutio in integrum* conformément à l'article 48(2)a) PCT et à l'article 122 CBE ne soient pas remplies.

7. La Chambre ordonne le **remboursement de la taxe de recours** conformément à la règle 67 CBE. Elle est

gangsstelle eine Entscheidung erlassen hat, ohne sich vom Beschwerdeführer die in seinem Berichtigungsantrag vom 16. Mai 1991 angebotenen näheren Angaben und Beweismittel vorlegen zu lassen, mit denen er belegen wollte, wie die Fehler im einzelnen zustande gekommen waren, stellt nach Auffassung der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Eingangsstelle hat weder eine Frist für die Vorlage der entsprechenden Beweismittel gesetzt noch hinreichend lange auf diese gewartet, bevor sie am 19. Juli 1991 ihre Entscheidung traf. Der Beschwerdeführer konnte mit Fug und Recht erwarten, daß die Eingangsstelle die weiteren Beweismittel abwarten würde, da er ihr mit Schreiben vom 4. Juli 1991 die baldige Übermittlung näherer Angaben angekündigt hatte. Wie die Kammer bereits in der Sache **J 4/82** (ABl. EPA 1982, 385, Nr. 11) ausgeführt hat, stellt eine solche verfrühte Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensmangel im Hinblick auf Artikel 114 (2) EPU dar.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 19. Juli 1991 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, den nach Artikel 4 PCT eingereichten Antrag zu der internationalen Anmeldung Nr. PCT/US 89/03267 (der späteren europäischen Patentanmeldung Nr. 89 909 503.8) für das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt wie folgt zu berichtigen:
  - Das Anmeldedatum der prioritätsbegründenden Anmeldung Nr. 223 270 wird in "22. Juli 1988" geändert.
  - Das Aktenzeichen der am 27. April 1989 eingereichten prioritätsbegründenden nationalen (amerikanischen) Anmeldung wird in "344 304" geändert.
3. Der Austausch des falschen (amerikanischen) Prioritätsbelegs Nr. 334 304 gegen den richtigen (amerikanischen) Prioritätsbeleg Nr. 344 304 wird zugelassen.
4. Es wird angeordnet, dem Beschwerdeführer die Beschwerdebüher zu erstatten.

ing Section committed a substantial procedural violation when it issued a decision without having given the appellant an opportunity to submit detailed information and evidence as offered in the correction request of 16 May 1991 in order to demonstrate precisely how the errors had occurred. The Receiving Section took its decision on 19 July 1991 without having fixed a time limit for the submission of such evidence or having awaited it for a reasonable time. The appellant was entitled to expect the Receiving Section to await the further evidence, as it had announced by letter dated 4 July 1991 that further information would be provided to the Receiving Section in the near future. As the Board has already stated in case **J 4/82** (OJ EPO 1982, 385, point 11), a premature decision of this kind represents a substantial procedural violation with regard to Article 114(2) EPC.

#### Order

##### For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 19 July 1991 is set aside.
2. It is ordered that the request filed according to Article 4 PCT on international application PCT/US 89/03267 (later European patent application no. 89 909 503.8) be corrected, insofar as the European Patent Office is concerned as designated Office, as follows:
  - the filing date of the priority application No. 223,270 shall be replaced by the date "22 July 1988";
  - the application number of the national (US) priority application filed on 27 April 1989 shall be replaced by No. "344,304".
3. The replacement of (US) priority document No. 334,304 by (US) priority document No. 344,304 is allowed.
4. It is ordered that the appeal fee be reimbursed to the appellant.

d'avis que la section de dépôt a commis un vice substantiel de procédure en rendant une décision sans avoir donné au requérant la possibilité d'apporter des précisions et des preuves, comme il s'était proposé de le faire dans la requête en rectification en date du 16 mai 1991 pour montrer comment, précisément, les erreurs s'étaient produites. La section de dépôt a rendu sa décision le 19 juillet 1991 sans avoir fixé de délai pour la production de telles preuves, ni attendu pendant un laps de temps raisonnable que celles-ci lui soient fournies. Le requérant était en droit d'escompter que la section de dépôt attende ces preuves, puisqu'il lui avait annoncé par lettre en date du 4 juillet 1991 qu'il lui enverrait sous peu des informations complémentaires. Comme la Chambre l'a déjà relevé dans l'affaire **J 4/82** (JO OEB 1982, 385, point 11), une décision prématurée de ce genre constitue un vice substantiel de procédure au regard de l'article 114(2) CBE.

#### Dispositif

##### Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la section de dépôt en date du 19 juillet 1991 est annulée.
2. Il est ordonné, dans la mesure où l'Office européen des brevets est concerné en tant qu'office désigné, de rectifier la requête présentée conformément à l'article 4 PCT, relative à la demande internationale PCT/US 89/03267 (ultérieurement demande de brevet européen n° 89909503.8) comme suit :
  - la date de dépôt de la demande n° 223 270 fondant la priorité est remplacée par "22 juillet 1988" ;
  - le numéro de la demande nationale (américaine) fondant la priorité déposée le 27 avril 1989 est remplacé par "344 304".
3. Le remplacement du document de priorité (américain) n° 334 304 par le document de priorité (américain) n° 344 304 est admis.
4. Il est ordonné de rembourser la taxe de recours au requérant.