

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
12. Januar 1994
J.11/92 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: G. Davies
M. K. S. Aüz Castro

Anmelder: Beecham Group p.l.c.

**Stichwort: Prioritätserklärung
(Berichtigung)/BEECHAM**

Artikel: 88 (1) EPÜ

Regel: 38 (1), 38 (3), 88 Satz 1 EPÜ

**Schlagwort: "Prioritätserklärung" -
"Berichtigung von Mängeln/Auslas-
sungen" - "Berichtigung nach der
Veröffentlichung" - "Interesse der
Öffentlichkeit"**

Leitsatz

Eine unvollständige Prioritätserklärung kann unter bestimmten Umständen noch durch Hinzufügung einer versehentlich weggelassenen Priorität berichtigt werden, nachdem die europäische Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag veröffentlicht wurde, wenn die Öffentlichkeit durch eine vom Anmelder rechtzeitig vorsorglich eingereichte zweite europäische oder Euro-PCT-Anmeldung über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens informiert war (Fortführung der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer, die in der Entscheidung J 6/97, ABI. EPA 1994, 349 zusammengefaßt wurde)

Sachverhalt und Anträge

I. Der Anmelder/Beschwerdeführer reichte am 30. August 1990 die europäische Patentanmeldung Nr. 90 309 493.6 ein und beanspruchte die Priorität der britischen Patentanmeldungen (i) GB-A-8 919 945.9 und (ii) GB-A-8 919 946.7, beide vom 4. September 1989, sowie (iii) GB-A-9 010 265.8 und (iv) GB-A-9 010 299.7, beide vom 8. Mai 1990.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 12 January 1994
J 11/92 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: R. Schulte
Members: G. Davies
M.K.S. Aüz Castro

Applicant: Beecham Group p.l.c.

**Headword: Priority declaration
(correction)/BEECHAM**

Article: 88(1) EPC

**Rule: 38(1), 38(3), 88, first sentence,
EPC**

**Keyword: "Priority declaration" -
"Correction of errors/omissions" -
"Correction after publication" -
"Public interest"**

Headnote

An incomplete priority declaration may be corrected, by the addition of an omitted priority in special circumstances, even after publication of the European patent application without a warning to the public that a request for correction has been made, provided that the public has been informed about the full scope of European patent protection sought, by way of a second European or Euro-PCT patent application, filed as a precautionary measure by the applicant in due time (continuation of the case law of the Legal Board of Appeal summarised in case J 6/91, OJ EPO 1994, 349).

Summary of Facts and Submissions

I. The applicant and appellant filed European patent application No. 90 309 493.6 on 30 August 1990, claiming priority from the following UK patent applications (i) GB-A-8 919 945.9 and (ii) GB-A-8 919 946.7, both of 4 September 1989, and (iii) GB-A-9 010 265.8 and (iv) GB-A-9 010 299.7, both of 8 May 1990.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
12 janvier 1994
J 11/92 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : G. Davies
M.K.S. Aüz Castro

Demandeur: Beecham Group p.l.c.

**Référence : Déclaration de priorité
(correction)/BEECHAM**

Article : 88(1) CBE

**Règle : 38(1), 38(3), 88, première
phrase CBE**

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

Sommaire

Une déclaration de priorité incomplète peut, dans certaines circonstances, être corrigée par adjonction d'une priorité omise, même après que la demande de brevet européen a été publiée sans signaler l'existence d'une requête en rectification, à condition que les tiers aient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, par le biais d'une seconde demande européenne ou euro-PCT, que le demandeur a déposée en temps voulu par mesure de précaution (confirmation de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, telle que résumée dans la décision J 6/91, JO OEB 1994, 349).

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur et requérant a déposé, le 30 août 1990, la demande de brevet européen n° 90 309 493.6, en revendiquant la priorité des demandes de brevet britanniques suivantes : (i) GB-A-8 919 945.9 et (ii) GB-A-8 919 946.7, toutes deux en date du 4 septembre 1989, ainsi que (iii) GB-A-9 010 265.8 et (iv) GB-A-9 010 299.7, en date du 8 mai 1990.

II. Am 25. Januar 1991 beantragte der Anmelder nach Regel 88 EPÜ eine Berichtigung des Erteilungsantrags, Formblatt 1001, durch Hinzufügung einer fünften Priorität, nämlich die der britischen Anmeldung GB-A-9 006 728.1 vom 26. März 1990, die in dem Antrag versehentlich weggelassen worden sei. Er erklärte, daß die erste beanspruchte Priorität (i) den allgemeinen Umfang sowie 7 Beispiele und die dritte (iii) weitere 24 Beispiele offenbare. Zwischen diesen beiden Anmeldungen habe er auch die britische Anmeldung Nr. 9 006 728.1 eingereicht, in der 21 der 24 Beispiele der Anmeldung iii offenbart worden seien. Daher sei die britische Anmeldung GB-A-9 006 728.1 die erste, in der der Gegenstand der 21 Beispiele offenbart worden sei, und die Anmeldung iii die zweite; letztere biete daher keine Grundlage für einen Prioritätsanspruch in bezug auf den gemeinsamen Gegenstand.

Des weiteren beantragte der Anmelder, daß bei der Veröffentlichung der Anmeldung im Europäischen Patentblatt auf den Berichtigungsantrag hingewiesen werde. Er räumte ein, daß er diesen Antrag nach dem in Regel 48 (1) EPÜ definierten Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 stelle, brachte aber vor, daß es hier nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer einen Ermessensspielraum gebe, sofern die Vorbereitungen für die Veröffentlichung noch nicht zu weit fortgeschritten seien, wovon er ausgehe, da ihm das geplante Veröffentlichungsdatum noch nicht mitgeteilt worden sei. Außerdem verweise er auf die Sache J 14/82, in der die Kammer geprüft habe, unter welchen Umständen einem Antrag auf Berichtigung stattgegeben werden könne, selbst wenn kein entsprechender Hinweis veröffentlicht worden sei. In jener Sache sei entschieden worden, daß die Interessen Dritter auch dann ausreichend geschützt seien, wenn eine zweite Anmeldung veröffentlicht werde, in der die Prioritäten beansprucht würden, die in der ersten Anmeldung mit Hilfe des Berichtigungsantrags beansprucht werden sollten. Aus diesem Grund habe er am 4. März 1991 vorsorglich noch eine zweite Anmeldung eingereicht, nämlich die internationale Anmeldung Nr. PCT/GB91/00331, in der die Priorität der britischen Anmeldung Nr. 9 006 728.1 vom 26. März 1990 (Gegenstand des Berichtigungsantrags) beansprucht und das EPA als Bestimmungsamt angegeben wor-

II. On 25 January 1991, the applicant requested correction under Rule 88 EPC of the Request for Grant Form 1001 by the addition of a fifth priority from UK application GB-A-9 006 728.1 dated 26 March 1990, which had been inadvertently overlooked on filing. It was explained that the first priority claimed ((i) above) disclosed a generic scope and seven examples, while the third ((iii) above) disclosed a further twenty-four examples. Between those two applications, the applicant had also filed UK application No. 9 006 728.1, which disclosed twenty-one of the twenty-four examples of (iii). Accordingly, UK application GB-A-9006 728.1 was the first application to disclose the subject-matter of the twenty-one examples, while (iii) was the second to do so; thus (iii) provided no basis for priority in respect of that common subject-matter.

The applicant also requested that a warning be published concerning the request for correction at the time of publication of the application in the European Patent Bulletin. The applicant recognised that this particular request was being made after the technical preparations for publication of the application under Article 93 had been completed, pursuant to Rule 48(1) EPC, but submitted that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, discretion could be exercised in this respect provided preparations were not too far advanced for publication, which the applicant assumed to be the case since the intended date of publication had not yet been notified to it. Moreover, the applicant drew attention to decision J 14/82, in which the board had considered the circumstances in which a request for correction could be granted, even if a warning had not been published. In that case, it was said that the interests of third parties could also be sufficiently protected if a second application were to be published claiming the priorities sought to be claimed in the first application by means of the request for correction. For this reason, as a precautionary measure, the applicant had also filed a second application on 4 March 1991, viz. international application No. PCT/GB91/00331, claiming priority from UK application No. 9 006 728.1 dated 26 March 1990 (the subject of the request for correction), and naming the EPO as a designated office. That application was due to be published under Article 21(2)(a) PCT in late September 1991.

II. Le 25 janvier 1991, le demandeur a requis, en vertu de la règle 88 CBE, la rectification du formulaire 1001 de requête en délivrance par adjonction d'une cinquième priorité, à savoir celle de la demande britannique GB-A-9006 728.1 en date du 26 mars 1990, qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt. Il a expliqué que la première priorité revendiquée ((i) ci-dessus) divulguait une portée générique et sept exemples, tandis que la troisième ((iii) ci-dessus) divulguait vingt-quatre autres exemples. Durant le laps de temps écoulé entre le dépôt de ces deux demandes, le demandeur avait également déposé la demande britannique n° 9006 728.1, qui divulguait 21 des 24 exemples figurant dans (iii). Ainsi, c'était la demande britannique GB-A-9 006 728.1 qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la demande (iii). Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder une priorité pour ce qui était de cet objet commun.

Le demandeur a également demandé qu'un avis indiquant qu'une requête en rectification a été présentée soit publié en même temps que la demande au Bulletin européen des brevets. Il a reconnu que cette requête particulière était présentée après que les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande selon l'article 93 eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE, mais a allégué qu'en vertu de la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, l'Office pouvait en l'occurrence faire usage de son pouvoir discrétionnaire à condition que les préparatifs entrepris pour la publication n'aient pas atteint un stade trop avancé. Le demandeur supposait que cela était le cas, étant donné que la date de publication prévue ne lui avait pas encore été notifiée. Il s'est en outre référé à la décision J 14/82, dans laquelle la chambre avait examiné les circonstances dans lesquelles il est possible de faire droit à une requête en rectification, même si aucune mention n'a été publiée à ce sujet. Dans cette affaire, il a été estimé que les intérêts des tiers pouvaient également être suffisamment protégés, si une seconde demande, revendiquant les priorités que le demandeur souhaitait revendiquer dans la première demande par le biais de la requête en rectification, était publiée. C'est pour cette raison que le 4 mars 1991, le demandeur a aussi déposé, par mesure de précaution, une seconde demande, à savoir la demande internationale n° PCT/GB91/00331, dans laquelle était revendiquée la priorité de la demande britannique

den sei. Diese Anmeldung solle Ende September 1991 nach Artikel 21 (2) a) PCT veröffentlicht werden. Sollte dem Antrag auf Berichtigung stattgegeben werden, so wolle er die internationale Anmeldung nicht weiterverfolgen.

Des weiteren machte der Anmelder geltend, daß die Zulassung der Berichtigung auch für Dritte von Vorteil wäre, da geklärt würde, für welchen Gegenstand welcher Prioritäts-gelte.

III. Am 13. März 1991 wurde die Anmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag im Europäischen Patentblatt veröffentlicht. Die internationale Anmeldung wurde am 3. Oktober 1991 unter der Nr. WO9114692 veröffentlicht.

IV. Mit Entscheidung vom 22. Januar 1992 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Berichtigung mit der Begründung zurück, daß nach der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer eine Berichtigung nur zugelassen werden könne, wenn sie so rechtzeitig beantragt werde, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung aufgenommen werden könne. Andernfalls sei es aus Gründen der allgemeinen Rechtssicherheit nicht im Interesse der Öffentlichkeit, Änderungen von Prioritätserklärungen zuzulassen. Eine Unrichtigkeit könne zwar unter bestimmten Umständen auch noch nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung berichtigt werden, aber nur, wenn es noch technisch möglich sei, einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen. In der vorliegenden Sache sei der Antrag 6 1/2 Wochen vor der Veröffentlichung gestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt sei es nicht mehr möglich gewesen, in den Veröffentlichungsprozeß einzugreifen. Die Entscheidung J 14/82 helfe dem Anmelder nicht, weil der Fall anders gelagert gewesen sei. Der Anmelder habe damals die Veröffentlichung eines Hinweises rechtzeitig (6 Monate vorher) beantragt, das Amt die Veröffentlichung aber versäumt; damit habe die Schuld beim Amt gelegen.

V. Am 18. März 1992 legte der Anmelder gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die schriftliche Beschwerdebegründung reichte er am 24. März 1992 ein. Er beantragte eine mündliche Verhandlung für

Should the request for correction be granted, it was the intention of the applicant not to proceed with the international application.

It was submitted also that to allow the correction would be to the advantage of third parties as it would clarify the issue of what subject-matter was entitled to which priority date.

III. On 13 March 1991, the application was published in the European Patent Bulletin without any warning having been given. The international application was published as WO9114692 on 3 October 1991.

IV. By decision of the Receiving Section dated 22 January 1992, the request for correction was refused on the ground that, according to the case law of the Legal Board of Appeal, a correction could only be allowed if the correction was requested sufficiently early for a warning to be included in the published application. Otherwise, for reasons of general legal certainty, it was not in the public interest to allow amendments to priority declarations. Although a mistake could be corrected after completion of the technical preparations for publication in some circumstances, this was only possible in cases where it was still technically feasible to add a warning. In the present case, the request had been filed six and a half weeks before publication. At that stage, it had no longer been possible to intervene in the publication process. The decision in J 14/82 did not help the applicant because the facts of the case were different. There the applicant had filed a request for a warning to be published in time (six months prior to publication), but the Office had failed to publish the warning and, therefore, had been at fault.

V. On 18 March 1992, the applicant filed a notice of appeal against this decision, paying the appeal fee on the same day. A written statement of grounds of appeal was filed on 24 March 1992. Oral proceedings were requested, were the board

n°9 006 728.1 en date du 26 mars 1990 (l'objet de la requête en rectification) et l'OEB cité comme Office désigné. Conformément à l'article 21.2)a) PCT, cette demande devait être publiée à la fin du mois de septembre 1991. Le demandeur avait l'intention de ne pas poursuivre la demande internationale s'il était fait droit à la requête en rectification.

Il a également été allégué que si une suite favorable était donnée à la requête en rectification, les tiers en tireraient avantage, étant donné que la question de l'attribution des différentes dates de priorité s'en trouverait clarifiée.

III. La demande a été publiée le 13 mars 1991 au Bulletin européen des brevets sans avis. La demande internationale a été publiée le 3 octobre 1991 sous le numéro WO9114692.

IV. Par décision en date du 22 janvier 1992, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification au motif que selon la jurisprudence de la Chambre de recours juridique, une correction ne peut être autorisée que si elle a été requise suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée. Il est sinon contraire à l'intérêt des tiers, pour des raisons de sécurité juridique générale, d'autoriser la modification des déclarations de priorité. Bien qu'une erreur puisse être corrigée, dans certaines circonstances, après que les préparatifs techniques en vue de la publication ont été achevés, cette possibilité n'est offerte que dans les cas où il est encore techniquement possible d'ajouter une mention. Dans la présente affaire, la requête avait été déposée six semaines et demie avant la publication. A ce stade, il n'était plus possible d'intervenir dans le processus de publication. La décision rendue dans l'affaire J 14/82 n'était d'aucun secours pour le demandeur parce que les faits étaient différents. Dans cette affaire-là, le demandeur avait en effet déposé une requête suffisamment tôt (six mois avant la publication) pour que celle-ci puisse être signalée dans la publication, ce que l'Office n'avait pas fait; ce dernier était donc fautif.

V. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 18 mars 1992 et payé la taxe correspondante le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé par écrit le 24 mars 1992. La tenue d'une procédure orale a été requise

den Fall, daß die Kammer die angefochtene Entscheidung aufrechterhalten wollte.

VI. In der Beschwerdebegründung führte der Anmelder sinngemäß folgendes aus: In der Entscheidung J 14/82 habe die Juristische Beschwerdekammer einem Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch Hinzufügung von drei Prioritätstagen, die im ursprünglichen Erteilungsantrag versehentlich weggelassen worden waren, stattgegeben, obwohl die Anmeldung in ihrer veröffentlichten Fassung keinen Hinweis auf diesen Berichtigungsantrag enthalten habe. In älteren Entscheidungen, z. B. J 4/82, sei festgestellt worden, daß dem Antrag bei Veröffentlichung eines solchen Hinweises stattgegeben werden könne. In der Entscheidung J 14/82 habe die Kammer geprüft, ob das Interesse der Öffentlichkeit durch die Zulassung der Berichtigung verletzt würde, und sei zu dem Schluß gekommen, daß dies nicht der Fall sei, weil der Beschwerdeführer vorsorglich eine weitere europäische Patentanmeldung eingereicht habe, in der die drei weggelassenen Prioritätstage beansprucht worden seien. Somit seien Dritte durch die Veröffentlichung der zweiten europäischen Patentanmeldung über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet gewesen. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß der vorliegende Fall ähnlich gelagert sei, weil er eine weitere Patentanmeldung eingereicht habe, nämlich die PCT-Anmeldung, in der u. a. das EPA als Bestimmungsamt angegeben und der weggelassene Prioritätstag beansprucht worden sei.

Der Beschwerdeführer brachte vor, die Eingangsstelle habe die Entscheidung J 14/82 falsch ausgelegt, als sie die Auffassung vertreten habe, diese Entscheidung sei durch das Versäumnis des EPA, den rechtzeitig beantragten Hinweis zu veröffentlichen, wesentlich beeinflusst worden. Seiner Ansicht nach sei es bei der Entscheidung um die Schlüsselfrage gegangen, ob das Interesse der Öffentlichkeit verletzt würde, wenn von der früheren Rechtsprechung abgewichen und die Berichtigung zugelassen würde, obwohl kein entsprechender Hinweis veröffentlicht worden sei. Die Kammer habe in jenem Fall entschieden, daß dies nicht der Fall wäre, weil die Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung der zweiten europäischen Patentanmeldung ausreichend unterrichtet worden sei. Dasselbe gelte für den vorliegenden Fall.

minded to maintain the decision under appeal.

VI. The grounds of appeal put forward by the applicant may be summarised as follows: in decision J 14/82, the Legal Board of Appeal had allowed a request for correction under Rule 88 EPC by the addition of three intermediate priority dates omitted from the original request for grant, even though the application as published contained no warning that such a request for correction had been made. Earlier decisions, for example, J 4/82, had established that, if such a warning was included, the request could be allowed. In J 14/82, the board had considered whether or not the public interest would be adversely affected by allowing the correction and had come to the conclusion that it would not because the appellants had taken the precaution of filing a further European patent application, in which the three omitted priority dates had been claimed. Thus, third parties would have been warned about the full scope of European protection sought by way of the publication of the further European patent application. It was submitted that a similar situation prevailed in the present case. The appellant had filed a further patent application, viz. the PCT application, designating, *inter alia*, the EPO, in which the omitted priority date had been claimed.

The appellant submitted that the Receiving Section had misinterpreted decision J 14/82, when it had suggested that the decision was strongly influenced by the failure of the EPO to publish the warning in spite of the fact that it had been requested in time. In the appellant's view, the key factor in the decision had been whether or not the public interest would be adversely affected if previous case law were to be modified and the correction to be allowed even though no warning had been published. The board in that case had concluded that it would not because the public would have been sufficiently warned by the publication of the further European patent application. It was submitted that the same applied in the present case.

dans le cas où la Chambre serait encline à maintenir la décision entreprise.

VI. Les motifs du recours avancés par le demandeur peuvent se résumer comme suit : dans la décision J 14/82, la Chambre de recours juridique a fait droit à une requête en rectification selon la règle 88 CBE par adjonction de trois dates de priorité intermédiaires qui avaient été omises dans la requête en délivrance initiale, alors même que la demande telle que publiée ne mentionnait pas l'existence d'une telle requête en rectification. En vertu de décisions antérieures, telles que la décision J 4/82, il est possible de faire droit à une requête en rectification si son existence a été signalée. Dans la décision J 14/82, la chambre a examiné si le fait d'autoriser la rectification pouvait porter préjudice aux intérêts des tiers et a conclu qu'il n'en était rien, parce que les requérants avaient pris la précaution de déposer une autre demande de brevet européen, laquelle revendiquait les trois dates de priorité omises. Par conséquent, les tiers avaient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué que dans la présente espèce, la situation était identique. En effet, le requérant a déposé une autre demande de brevet, ladite demande PCT, qui désignait, entre autres, l'OEB et qui revendiquait la date de priorité omise.

Le requérant a fait valoir que la section de dépôt avait mal interprété la décision J 14/82, lorsqu'elle a suggéré que la décision était essentiellement fondée sur le fait que l'OEB n'avait pas publié d'avis alors qu'une requête à cet effet avait été présentée en temps voulu. De l'avis du requérant, la question déterminante dans cette décision avait été de savoir si l'intérêt des tiers aurait été lésé dans le cas où la chambre se serait écartée de la jurisprudence antérieure et aurait autorisé la correction, bien qu'aucune mention n'eût été publiée. Dans cette affaire, la chambre a conclu que ce n'était pas le cas parce que les tiers étaient suffisamment informés grâce à la publication de la seconde demande de brevet européen. Il a été allégué qu'il en allait de même dans la présente affaire.

Entscheidungsgründe

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

2. Der Beschwerdeführer hat eine europäische Patentanmeldung eingereicht, in der er die Prioritäten von vier britischen Patentanmeldungen beansprucht hat, die am 4. September 1989 und am 8. Mai 1990 eingereicht worden waren, hat es aber versäumt, die Priorität einer fünften britischen Patentanmeldung vom 26. März 1990 zu beanspruchen. Er beantragt die Berichtigung der Prioritätserklärung durch Hinzufügung des weggelassenen Prioritätstags, obwohl die europäische Patentanmeldung ohne Hinweis auf den Berichtigungsantrag veröffentlicht wurde.

2.1 Nach Regel 88 Satz 1 EPÜ können "Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen ... auf Antrag berichtigt werden". Gemäß der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer in bezug auf die Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ in Prioritätserklärungen, die sich seit 1980 herausgebildet hat und in der Entscheidung J 6/91 (vom 1. Dezember 1992, ABI. EPA 1994, 349) zusammengefaßt ist, kann eine Unrichtigkeit eine unrichtige Angabe sein oder, wie im vorliegenden Fall, sich aus einer **Auslassung** ergeben (vgl. J 8/80, ABI. EPA 1980, 293; J 3/82, ABI. EPA 1983, 171; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82, ABI. EPA 1983, 121; J 6/91, ABI. EPA 1994, 349, Nr. 3 (2) der Entscheidungsgründe sowie die unveröffentlichten Entscheidungen J 11/89 vom 26. Oktober 1989 und J 9/91 vom 1. Dezember 1992).

2.2 Die Juristische Beschwerdekammer hat festgestellt, daß sich das Europäische Patentamt zum Schutz gegen einen Mißbrauch der Regel 88 EPÜ zunächst davon überzeugen muß, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin diese besteht und wie die Berichtigung aussehen sollte, bevor es einem Antrag auf Berichtigung stattgeben kann (vgl. J 8/80, ABI. EPA 1980, 293, 296, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; J 4/80, ABI. EPA 1980, 351, 353, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; J 4/82, ABI. EPA 1982, 385, 389, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen erfüllt. Der Anmelder hat bei der Erstellung der europäischen Patentanmeldung die britische

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 multiple priorities from four UK patent applications, filed on 4 September 1989 and 8 May 1990, but failed to claim priority from a fifth UK patent application, dated 26 March 1990. Correction of the priority declaration by the addition of the omitted priority date is requested although the European patent application was published without a warning concerning the request for correction.

2.1 Pursuant to Rule 88 EPC, first sentence, "mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request". According to the case law of the Legal Board of Appeal with regard to correction of errors under Rule 88 EPC in cases of correction of a priority declaration, as developed since 1980 and summarised in case J 6/91 (decision of 1 December 1992, OJ EPO 1994, 349), a mistake may be an incorrect statement or, as in the present case, result from an **omission** (cf. J 8/80, OJ EPO 1980, 293; J 3/82, OJ EPO, 1983, 171; J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121; J 6/91, OJ EPO 1994, 349, point 3(2) of the grounds for the decision, and the unpublished decisions J 11/89, dated 26 October 1989, and J 9/91, dated 1 December 1992).

2.2 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 (cf. J 8/80, OJ EPO 1980, 293, 296, point 5 of the grounds for the decision; J 4/80, OJ EPO 1980, 351, 353, point 3 of the grounds for the decision; J 4/82, OJ EPO 1982, 385, 389, point 6 of the grounds for the decision).

In the present case, these conditions are fulfilled. The applicant in preparing the European application inadvertently overlooked the existence of

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 en revendiquant plusieurs priorités, qui se fondaient sur quatre demandes de brevet britanniques déposées le 4 septembre 1989 et le 8 mai 1990, mais a omis de revendiquer la priorité d'une cinquième demande de brevet britannique, en date du 26 mars 1990. Il a requis la rectification de la déclaration de priorité, par l'adjonction de la date de priorité omise, bien que la demande de brevet européen ait été publiée sans signaler l'existence de cette requête.

2.1 Aux termes de la règle 88, première phrase CBE, "les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête". En vertu de la jurisprudence développée depuis 1980 par la Chambre de recours juridique et résumée dans l'affaire J 6/91 (décision en date du 1^{er} décembre 1992, JO OEB 1994, 349), en ce qui concerne la correction d'erreurs, en application de la règle 88 CBE, portant sur des déclarations de priorité, une erreur peut consister en une indication inexacte ou, comme dans la présente affaire, résulter d'une **omission** (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293 ; J 3/82, JO OEB 1983, 171 ; J 4/82, JO OEB 1982, 385 ; J 14/82, JO OEB 1983, 121 ; J 6/91, JO OEB 1994, 349, point 3(2) des motifs de la décision, ainsi que les décisions non publiées J 11/89, en date du 26 octobre 1989, et J 9/91, en date du 1^{er} décembre 1992).

2.2 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 (cf. J 8/80, JO OEB 1980, 293, 296, point 5 des motifs de la décision ; J 4/80, JO OEB 1980, 351, 353, point 3 des motifs de la décision ; J 4/82, JO OEB 1982, 385, 389, point 6 des motifs de la décision).

En l'espèce, ces conditions sont remplies. Lorsqu'il a préparé la demande européenne, le demandeur a omis par inadvertance la demande britan-

Patentanmeldung Nr. 9 006 728.1 vom 26. März 1990 übersehen und es daher versäumt, die Prioritätserklärung diesbezüglich zu vervollständigen. Die Kammer ist überzeugt, daß der Anmelder die Absicht hatte, auch die Priorität der fünften britischen Patentanmeldung zu beanspruchen und daß die beim EPA eingereichte Unterlage, d. h. die Anmeldung, nicht die wirkliche Absicht des Anmelders wiedergab (vgl. J 6/91, Nr. 3 (1) der Entscheidungsgründe). Wie die Kammer in der Entscheidung J 9/91 (Nr. 5 der Entscheidungsgründe) festgestellt hat, ist grundsätzlich davon auszugehen, daß die Auslassung einer Prioritätserklärung, zu der der Anmelder in einem bestimmten Fall berechtigt ist, ein Mangel ist, der nach Regel 88 Satz 1 EPÜ berichtigt werden kann. In der Regel ist es in solchen Fällen nicht notwendig, vom Antragsteller besondere Beweismittel (eidesstattliche Versicherungen oder ähnliches) dafür zu verlangen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt.

2.3 Gemäß der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer (J 7/90, ABI. EPA 1993, 133, 138, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe; J 6/91, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe) zwingt Regel 88 Satz 1 EPÜ das EPA keineswegs dazu, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen, sondern ermächtigt das EPA vielmehr, bestimmte Arten von Berichtigungen nach eigenem **Ermessen** zuzulassen ("können" - "may" - "peuvent"). 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).

Bei der Abwägung der Interessen Dritter gegen die des Anmelders ist die Kammer unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles zu der Überzeugung gelangt, daß die Interessen Dritter durch eine antragsgemäße Berichtigung der Prioritätserklärung nicht verletzt werden.

2.3.1 Die Juristische Beschwerdekammer hat die Ergänzung einer Prioritätserklärung durch eine weggelassene Priorität sogar noch nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung in Fällen zugelassen, in denen die Berichtigung so rechtzeitig beantragt wurde, daß ein entsprechender Hinweis in die veröffentlichte Anmeldung hätte aufgenommen werden können (vgl. J 4/82, ABI. EPA 1982, 385; J 14/82,

UK application No. 9 006 728.1 dated 26 March 1990 and thus failed to complete the priority declaration with respect thereto. The board is satisfied that the applicant intended to claim priority from the fifth UK patent application as well and that the document filed with the EPO, ie the application, did not express the true intention of the applicant (cf. case J 6/91, point 3 (1) of the grounds for the decision). As the board has noted in case J 9/91 (point 5 of the grounds for the decision), in principle, there is every reason to believe that the omission of a declaration of priority to which an applicant is entitled in a particular case would be an error capable of correction under Rule 88, first sentence, EPC. As a general rule, there is no need in cases of this kind to require special evidence (affidavits and the like) to discharge the burden on the applicant of proving that a mistake has been made.

2.3 According to the case law of the Legal Board of Appeal (J 7/90, OJ EPO 1993, 133, 138, point 2.2 of the grounds for the decision; J 6/91, point 5.3 of the grounds for the decision) Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of errors of any kind at any time but gives the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion ("können" - "may" - "peuvent"). The overriding principle in exercising this 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, para. 21).

In weighing up the interests of third parties and those of the applicant, the board is satisfied in the particular circumstances of this case that the interests of third parties will not be adversely affected by a correction of the priority declaration as requested.

2.3.1 The Legal Board of Appeal has allowed the completion of a priority declaration by an omitted priority even after the publication of the European patent application in cases where the correction was requested sufficiently early for a warning to be included in the published application (cf. J 4/82, OJ EPO 1982, 385; J 14/82, OJ EPO 1983, 121). The decision of the Receiving Section under appeal has stated correctly that these condi-

tionique n° 9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, et ne l'a donc pas citée dans la déclaration de priorité. La Chambre est convaincue que celui-ci désirait également revendiquer la priorité de la 5^e demande de brevet britannique, et que la pièce soumise à l'OEB, c'est-à-dire la demande, ne reproduisait pas la véritable intention du demandeur (cf. l'affaire J 6/91, point 3(1) des motifs de la décision). Comme la Chambre l'a noté dans l'affaire J 9/91 (point 5 des motifs de la décision), il y a en principe tout lieu de croire que l'omission d'une déclaration de priorité à laquelle un demandeur a droit dans un cas particulier est une erreur susceptible d'être corrigée au titre de la règle 88, première phrase CBE. En règle générale, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, d'exiger des preuves spéciales (telles que des déclarations sous serment, etc.) pour libérer le demandeur de l'obligation de prouver qu'une erreur a été commise.

2.3 D'après la jurisprudence de la Chambre de recours juridique (J 7/90, JO OEB 1993, 133, 138 point 2.2 des motifs de la décision ; J 6/91, point 5.3 des motifs de la décision), la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment, mais laisse à son **appréciation** la recevabilité d'un certain type de rectification ("können" - "may" - "peuvent"). 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).

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

2.3.1 La Chambre de recours juridique a autorisé l'ajout, dans une déclaration de priorité, d'une priorité omise, même après la publication de la demande de brevet européen, dans les cas où la requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande (cf. J 4/82, JO OEB 1982, 385 ; J 14/82 JO OEB 1983, 121). Dans la décision entreprise, la section de dépôt a constaté à

ABI. EPA 1983, 121). In der angefochtenen Entscheidung der Eingangsstelle wurde zu Recht festgestellt, daß diese Bedingungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind. Der Berichtigungsantrag wurde nach dem in Regel 48 (1) EPÜ definierten Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 93 EPÜ gestellt (ungefähr 6 1/2 Wochen vor der Veröffentlichung).

2.3.2 Es stellt sich jedoch die Frage, ob es im vorliegenden Fall **besondere Umstände** gibt, die eine **Ausnahme** von der Regel zulassen würden, daß der Antrag auf Berichtigung so rechtzeitig gestellt werden muß, daß ein entsprechender Hinweis in die Veröffentlichung aufgenommen werden kann.

In der Entscheidung J 14/82 (ABI. EPA 1983, 121) hat die Kammer die folgenden zwei Aspekte als besondere Umstände angesehen, die für die Berichtigung durch Hinzufügung einer weggelassenen (späteren) Priorität nach der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ohne Hinweis für die Öffentlichkeit relevant sind:

a) Der Anmelder, der die Berichtigung relativ kurz nach Einreichung der Anmeldung beantragt hat, hat alles getan, was ihm möglich war; aus diesem Grund hätte das EPA die Anmeldung nicht ohne einen entsprechenden Hinweis für die Öffentlichkeit veröffentlichen dürfen (Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

b) Die Öffentlichkeit war durch die zweite europäische Patentanmeldung, die rund 15 Wochen nach der ersten europäischen Anmeldung veröffentlicht worden war und in der die versehentlich weggelassenen Prioritäten für denselben Gegenstand beansprucht worden waren, über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

In der Entscheidung J 3/82 (ABI. EPA 1983, 171) wurde die Entscheidung der ersten Instanz aufgehoben, weil die Eingangsstelle fälschlicherweise der Auffassung gewesen war, daß dem Antrag auf Berichtigung der Prioritätserklärung nicht stattgegeben werden könne, und es daher abgelehnt hatte, den notwendigen Hinweis für die Öffentlichkeit zu veröffentlichen, daß ein Antrag auf Berichtigung gestellt worden war.

In der Entscheidung J 11/89 (vom 26. Oktober 1989, unveröffentlicht)

tions are not met in the present case. The request for correction was made after the technical preparations for publication of the application under Article 93 EPC had been completed pursuant to Rule 48(1) EPC (about six and a half weeks before publication).

2.3.2 However, the question arises whether there are any special circumstances in the present case which would permit an exception to the rule that the request for correction must be made sufficiently early for a warning to be included in the publication.

In case J 14/82 (OJ EPO 1983, 121) the board considered as special circumstances being relevant for a correction of an omitted (later) priority after publication of the European application without including a warning to the public the following two aspects:

(a) The applicants did all they could do, by asking for correction of the mistake within a relatively short period of time after filing the application; the EPO therefore should not have published the application without including a warning to the public (point 7 of the grounds for the decision).

(b) Third parties had been informed about the full scope of European protection sought, by way of a second European patent application, published about 15 weeks after the publication of the first European application, claiming the omitted priorities in relation to the same subject-matter (point 8 of the grounds for the decision).

In case J 3/82 (OJ EPO 1983, 171) the decision of the first instance was overturned because the Receiving Section had wrongly considered the request for correction of the priority declaration as not allowable and, therefore; had refused to publish the necessary warning to the public that a request for correction had been made.

In case J 11/89 (dated 26 October 1989, unpublished) the board

juste titre que ces conditions n'étaient pas remplies dans la présente affaire. La requête en rectification a été présentée après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande selon l'article 93 CBE eurent été achevés conformément à la règle 48(1) CBE (environ six semaines et demie avant la publication).

2.3.2 La question se pose toutefois de savoir s'il existe, en l'espèce, des **circonstances particulières** qui autoriseraient une **exception** à la règle selon laquelle la requête en rectification doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication.

Dans l'affaire J 14/82 (JO OEB 1983, 121), la chambre a considéré comme pertinentes pour remédier à l'omission d'une priorité (ultérieure), après que la demande européenne a été publiée sans signaler l'existence de la requête en rectification, les deux circonstances particulières suivantes :

a) les demandeurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir en requérant la rectification de l'erreur très peu de temps après le dépôt de la demande. L'OEB n'aurait donc pas dû publier la demande de brevet sans signaler l'existence de ladite requête (point 7 des motifs de la décision).

b) Les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée, grâce à la publication, 15 semaines environ après la publication de la première demande européenne, d'une seconde demande de brevet européen, revendiquant pour le même objet les priorités omises (point 8 des motifs de la décision).

Dans l'affaire J 3/82 (JO OEB 1983, 171), la décision de la section de dépôt a été annulée parce que celle-ci avait estimé à tort qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité et avait donc refusé de publier la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification.

Dans l'affaire J 11/89 (en date du 26 octobre 1989, non publié), la cham-

ließ die Kammer eine Berichtigung zu, weil die Eingangsstelle zwar in der Akte vermerkt hatte, daß im Erteilungsantrag die Priorität einer zweiten Anmeldung nicht formell beansprucht worden war, den Vertreter des Anmelders aber nicht über diesen Mangel unterrichtet hatte (s. Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe).

2.3.3 Im vorliegenden Fall sind die Handlungen und Verpflichtungen des EPA nicht strittig. Da die entsprechende Prioritätsunterlage dem Anmeldeformular nicht beigelegt war, konnte die Eingangsstelle nicht wissen, daß die Prioritätserklärung unvollständig war. Der Berichtigungsantrag wurde gestellt, als die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung in einem Stadium waren, in dem "keine Bemerkungen mehr hinzugefügt werden konnten" (interner Vermerk vom 13. Februar 1991).

Die Eingangsstelle hat aber die vorstehend zusammengefaßte einschlägige Rechtsprechung falsch ausgelegt, vor allem die Entscheidung J 14/82. Sie hat die Auffassung vertreten, daß die Kammer die Berichtigung nur deshalb zugelassen habe, "weil der Antrag rechtzeitig gestellt worden war und das Verschulden beim Amt lag, weil es keinen Hinweis veröffentlicht hatte" (Nr. 3 der Gründe für die angefochtene Entscheidung). Man muß jedoch berücksichtigen, daß eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ im Ermessen der zuständigen Stellen liegt und daß die Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder gerecht gegen das Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit abzugrenzen sind (s. Nr. 2.3). Die Kammer befolgte in der Sache J 14/82 diesen Grundsatz und stellte fest: "Unter diesen besonderen Umständen kann die Kammer entscheiden, daß das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt wird, wenn der vorliegenden Beschwerde stattgegeben wird." (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Entscheidend für diese rechtliche Beurteilung war eindeutig, daß Dritte durch die zweite europäische Patentanmeldung, die der Anmelder vorsorglich eingereicht hatte, über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet waren. Die Frage, ob das Amt richtig gehandelt hat, ist im Hinblick auf den Schutz des Interesses der Öffentlichkeit bedeutungslos.

2.3.4 Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer, wie dies auch in J 14/82 der Fall gewesen war, recht-

allowed a correction because the Receiving Section, although having noted in the file that there was no formal claim to priority in the request for grant in respect of a second application, had not informed the applicant's representative of this deficiency (cf. points 5 and 6 of the grounds for the decision).

2.3.3 There is no dispute in the present case with regard to the actions and responsibilities of the EPO. Since the relevant priority document was not attached to the application form, the Receiving Section was not in a position to know that the priority declaration was incomplete. The request for correction was made when the technical preparation for publication of the application had reached a stage when "no remarks could be added" (internal note of 13 February 1991).

However, the Receiving Section has misinterpreted the relevant case law, summarised above, in particular decision J 14/82. It expressed the opinion that the board allowed the correction "only because the request was filed sufficiently early and the Office was at fault as it had not published a warning" (point 3 of the grounds for the decision under appeal). One has, however, to bear in mind that a correction under Rule 88, first sentence, EPC is at the discretion of the competent authorities and that the interest of the applicant in gaining optimal protection and the interest of the public in legal security are to be balanced (see above point 2.3). Following this basic principle, in case J 14/82 the board concluded that "in these special circumstances it is possible for the board to decide that the public interest would not be adversely affected by allowing the present appeal" (point 8 of the grounds for the decision). The essential element of that reasoning was clearly that third parties had been informed about the full scope of European protection sought, by way of the second European patent application, filed as a precautionary measure by the applicant. The question whether the Office has acted properly or not is of no relevance with regard to the protection of the public interest.

2.3.4 In the present case, just as in case J 14/82, the appellant filed in due time, as a precautionary mea-

bre a autorisé une correction parce que la section de dépôt, bien qu'ayant relevé dans le dossier qu'aucune priorité n'avait été formellement revendiquée dans la requête en délivrance pour la deuxième demande, n'avait pas informé le mandataire du demandeur de cette irrégularité (cf. points 5 et 6 des motifs de la décision).

2.3.3 Dans la présente affaire, les actes et les responsabilités de l'OEB ne sont aucunement contestés. Etant donné que le document de priorité pertinent n'avait pas été joint au formulaire de demande, la section de dépôt n'était pas en mesure de savoir que la déclaration de priorité était incomplète. La requête en rectification a été présentée alors que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande avaient atteint un stade auquel "aucune remarque ne pouvait être ajoutée" (note interne en date du 13 février 1991).

Toutefois, la section de dépôt a mal interprété la jurisprudence pertinente, résumée ci-dessus, et en particulier la décision J 14/82. Elle a estimé que la chambre avait autorisé la correction "au seul motif que la requête avait été déposée suffisamment tôt, et que l'Office était fautif car il ne l'avait pas signalée dans la publication" (point 3 des motifs de la décision entreprise). Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une correction en vertu de la règle 88, première phrase CBE est laissée à l'appréciation des autorités compétentes et qu'il y a lieu 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. point 2.3 supra). Se conformant à ce principe fondamental, la chambre a conclu dans l'affaire J 14/82 que "compte tenu de ces circonstances particulières, la Chambre est fondée à décider que l'intérêt des tiers ne serait pas lésé s'il était fait droit au présent recours" (point 8 des motifs de la décision). Il est clair que l'élément essentiel sur lequel repose ce raisonnement est que les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée par le biais de la seconde demande de brevet européen, que le demandeur avait déposée par mesure de précaution. En ce qui concerne la protection de l'intérêt des tiers, la question de savoir si l'Office a agi correctement ou non n'est pas pertinente.

2.3.4 Dans la présente affaire, tout comme dans la décision J 14/82, le requérant a déposé en temps utile,

zeitig vorsorglich eine zweite Anmeldung eingereicht, in der er die Priorität der weggelassenen britischen Anmeldung beansprucht hat. Durch diese "Hilfsanmeldung" sind Dritte über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens unterrichtet worden. Die Tatsache, daß der Beschwerdeführer den PCT-Weg für internationale Anmeldungen gewählt hat, macht hier keinen Unterschied. Das EPA wurde als Bestimmungsort angegeben. Damit gilt die internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung (Art. 150(3) EPÜ), und die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 93 EPÜ (Art. 158(1) EPÜ).

Die PCT-Anmeldung wurde wesentlich (rund 29 Wochen) später als die europäische Anmeldung veröffentlicht. In dieser Zeit war die Öffentlichkeit nicht über den vollen Schutzbereich unterrichtet (in der Sache J 14/82 waren es nur rund 15 Wochen). Diese Unsicherheit ist allerdings hinnehmbar, weil sie für das Prioritätsjahr nach Artikel 87(1) EPÜ normal ist.

Zusätzlich ist zu bemerken, daß die Öffentlichkeit im vorliegenden Fall über den vollen Umfang des europäischen Schutzbegehrens in bezug auf den Gegenstand unterrichtet war, weil die 28 in der versehentlich weggelassenen Prioritätsanmeldung offenbarten Beispiele in der ersten Prioritätsanmeldung Nr. GB-A-8 919 945.9 (7 Beispiele) und der dritten Prioritätsanmeldung Nr. GB-A-9 010 265.8 (21 Beispiele) enthalten sind.

Schließlich hat die Kammer berücksichtigt, daß der Anmelder nach der Entdeckung der Unrichtigkeit unverzüglich tätig geworden ist und daß sich das Patenterteilungsverfahren einschließlich der Veröffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten in keiner Weise verzögert hat.

Bei Abwägung aller Umstände muß hier das Interesse des Anmelders daran, daß er die Priorität der Anmeldung GB-A-9 006 728.1 vom 26. März 1990 beanspruchen kann, Vorrang haben vor dem Interesse der Öffentlichkeit an der Unterrichtung über den zusätzlichen Prioritätsanspruch.

2.4 Aus diesen Gründen wird die beantragte Berichtigung der Prioritätserklärung zugelassen. Die Kammer stellt allerdings fest, daß die beglaubigte Abschrift der fehlenden

sure, a second application claiming priority from the omitted UK application. By this "auxiliary" application third parties were informed about the full scope of European protection sought. The fact that the appellant chose the PCT route for an international application makes no difference. The EPO was named as designated Office. Thus the international application is deemed to be a European patent application (Article 150(3) EPC) and the publication of the international application takes the place of the publication of a European patent application under Article 93 EPC (Article 158(1) EPC).

The PCT application was published a considerable period after the publication of the European application (about 29 weeks). During this period, the public remained incompletely informed of the full scope of protection (in case J 14/82 only about 15 weeks). However, this uncertainty is acceptable since it represents the normal situation within the priority year under Article 87(1) EPC.

In addition, it should be noted that, in the present case, the public was fully informed about the scope of European patent protection sought as far as the subject-matter is concerned, since the 28 examples disclosed in the omitted priority application are covered by the first priority application No. GB-A-8 919 945.9 (7 examples) and the third priority application No. GB-A-9 010 265.8 (21 examples).

Finally, the Board has taken into account the fact that the applicant acted promptly after detection of the mistake and that the patent grant procedure, including publication of the application after 18 months, has not been held up in any way.

In these circumstances, on balance, the interest of the applicant in not being deprived of claiming the priority of application No. GB-A-9 006 728.1, dated 26 March 1990, should prevail over the public interest in being informed about the additional priority claim.

2.4 For these reasons the requested correction of the priority declaration is allowed. The board observes, however, that the certified copy of the missing priority document had

par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidaire", les tiers ont été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. Le fait que le requérant ait choisi de déposer une demande internationale empruntant la voie du PCT ne change rien. L'OEB a été cité en tant qu'office désigné. Par conséquent, la demande internationale est réputée être une demande de brevet européen (art. 150(3) CBE) et la publication de la demande internationale remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 93 CBE (article 158(1) CBE).

La demande PCT a été publiée longtemps après la publication de la demande européenne (29 semaines environ). Durant cette période (qui n'était que de 15 semaines dans l'affaire J 14/82), les tiers n'ont pas été informés de toute l'étendue de la protection demandée. Cette incertitude est toutefois acceptable puisqu'une telle situation est caractéristique de l'année de priorité selon l'article 87(1) CBE.

Il convient en outre de noter que dans la présente affaire, les tiers ont été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les 28 exemples divulgués dans la demande de priorité omise sont couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité, à savoir les demandes n° GB-A-8919 945.9 (7 exemples) et n° GB-A-9 010 265.8 (21 exemples).

Enfin, la Chambre a tenu compte du fait que le demandeur a agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'a été retardée en aucune façon.

Dans ces circonstances, et tout bien considéré, l'intérêt du demandeur, qui est de ne pas être privé du droit de revendiquer la priorité de la demande n° GB-A-9 006 728.1, en date du 26 mars 1990, doit primer l'intérêt des tiers, qui est d'être informé de la revendication de priorité supplémentaire.

2.4 Par conséquent, il est fait droit à la requête en rectification de la déclaration de priorité. La Chambre observe toutefois que la copie certifiée conforme du document de prio-

Prioritätsunterlage nicht vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritätstag eingereicht worden ist (vgl. R. 38 (3)EPÜ). Nach Regel 41 (1) Satz 1 EPÜ muß die Eingangsstelle dem Anmelder das Fehlen einer Prioritätsunterlage mitteilen und ihn auffordern, diesen Mangel innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist zu beseitigen. Die Rechtsfolge nach Artikel 91 (3)EPÜ, d. h. der Verlust des Prioritätsrechts, tritt nur dann ein, wenn der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht (vgl. J 1/80, ABI. EPA 1980, 289, Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall konnte der Anmelder die Prioritätsunterlage nicht rechtzeitig einreichen, und die Eingangsstelle konnte keine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ zustellen, weil die Unvollständigkeit der Prioritätserklärung erst nach Ablauf der Frist von 16 Monaten für die Einreichung der Prioritätsunterlagen festgestellt wurde. Danach hat die Eingangsstelle den Anmelder nicht zur Einreichung der fehlenden Prioritätsunterlage aufgefordert, weil sie offenbar der Auffassung war, daß eine Berichtigung der Prioritätserklärung aus anderen Gründen nicht möglich sei. Infolgedessen ist der Prioritätsanspruch in bezug auf die fünfte Anmeldung nicht erloschen, weil die Eingangsstelle keine Mitteilung nach Regel 41 (1) EPÜ erlassen hat.

Die Kammer ist im Rahmen der Zuständigkeit der Eingangsstelle tätig geworden (vgl. Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ) und hat die in Regel 41 (1) EPÜ vorgesehene Mitteilung erlassen. Der Beschwerdeführer hat die fehlende Prioritätsunterlage innerhalb der von der Kammer festgesetzten Frist eingereicht und damit sein Prioritätsrecht gewahrt.

Daher ist dem Berichtigungsantrag stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 22. Januar 1992 wird aufgehoben.
2. Es wird angeordnet, den am 30. August 1990 eingereichten Erteilungsantrag zur europäischen Patentanmeldung Nr. 90 309 493.6 durch Hinzufügung des Prioritätstags der britischen Patentanmeldung Nr. GB-A-9006 728.1 vom 26. März 1990 auf Seite 2 zu berichtigen.

not been filed before the end of the sixteenth month after the priority date (cf. Rule 38(3)EPC). According to Rule 41(1), first sentence, EPC the Receiving Section shall inform the applicant about the deficiency of a missing priority document and invite him to remedy the deficiency within such period as it shall specify. The sanction under Article 91(3)EPC, i.e. the loss of the right of priority, takes effect only if the applicant fails to take advantage of that opportunity (cf. J 1/80, OJ EPO 1980, 289, point 3 of the grounds for the decision).

In the present case, the applicant was not in a position to file the priority document in due time and the Receiving Section was unable to issue a communication under Rule 41(1)EPC, because the deficiency of the priority declaration was revealed only after the expiry of the 16-month period for filing the priority document. The Receiving Section did not subsequently invite the applicant to file the missing priority document, apparently because it took the view that a correction of the priority declaration was not possible for other reasons. Thus the right of priority with respect to the fifth application has not been lost as the result of the fact that no communication under Rule 41(1)EPC was issued by the Receiving Section.

The board exercised the power within the competence of the Receiving Section (cf. Article 111(1) second sentence, EPC) and issued the communication foreseen in Rule 41(1)EPC. The appellant filed the missing priority document within the time limit specified by the board, thus preserving its right of priority.

It follows that the request for correction must be allowed.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section dated 22 January 1992 is set aside.
2. It is ordered that the Request for Grant form filed with respect to European patent application No. 90 309 493.6 on 30 August 1990 be corrected by adding the priority data concerning UK patent application No. GB-A-9006 728.1 filed on 26 March 1990, on page 2 thereof.

rité manquant n'a pas été produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité (cf. règle 38(3)CBE). Conformément à la règle 41(1), première phrase CBE, la section de dépôt signale au demandeur l'irrégularité en ce qui concerne un document de priorité manquant et l'invite à remédier à cette irrégularité dans le délai qu'elle lui impartit. La sanction prévue à l'article 91(3)CBE, à savoir la perte du droit de priorité, ne prend effet que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité (cf. J 1/80, JO OEB 1980, 289, point 3 des motifs de la décision).

Dans la présente affaire, le demandeur n'a pas été en mesure de produire le document de priorité en temps voulu et la section de dépôt s'est trouvée dans l'impossibilité d'établir une notification en vertu de la règle 41(1)CBE, parce que l'irrégularité relative à la déclaration de priorité n'est apparue qu'après l'expiration du délai de 16 mois prévu pour le dépôt du document de priorité. La section de dépôt n'a donc pas invité le demandeur à produire le document de priorité manquant, apparemment parce qu'elle a estimé qu'il n'était pas possible, pour d'autres raisons, de corriger la déclaration de priorité. Par conséquent, le fait que la section de dépôt n'ait pas établi de notification conformément à la règle 41(1)CBE n'a pas entraîné la perte du droit de priorité concernant la cinquième demande.

La Chambre a exercé les compétences de la section de dépôt (cf. art. 111(1), deuxième phrase CBE) et a établi la notification prévue à la règle 41(1)CBE. Le requérant a produit le document de priorité manquant dans le délai impartit par la Chambre, préservant ainsi son droit de priorité.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rectification.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la section de dépôt en date du 22 janvier 1992 est annulée.
2. Il est ordonné que le formulaire de requête en délivrance, déposé le 30 août 1990 pour la demande de brevet européen n° 90 309 493.6, soit rectifié par adjonction, à la page 2 dudit formulaire, de la date de priorité de la demande de brevet britannique n° GB-A-9006 728.1, en daté du 26 mars 1990.