

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 1. Juli 1994
T 726/93 - 3.2.5*
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
 Mitglieder: H. P. Ostertag
 M. H. M. Liscourt
 A. Burkhart
 J. van Moer

Anmelder: Maschinenfabrik Rieter AG
Stichwort: Textilmaschinen/RIETER

Artikel: 123 (2) EPÜ

Regel: 88 EPÜ

Schlagwort: "Irrtümliche Einreichung von Teilen der Anmeldungsunterlagen"

Leitsatz

Das EPA kann aufgrund des ihm in Regel 88 EPÜ eingeräumten Ermessens eine Berichtigung zulassen, die darin besteht, daß irrtümlich eingereichte falsche Bestandteile der Patentanmeldung, die die Erfindungsoffenbarung betreffen (d. h. der Satz von Ansprüchen, die Beschreibung, der Satz von Zeichnungen), durch die richtigen Bestandteile ersetzt werden, wenn schon am Anmeldetag sofort erkennbar ist, daß unrichtige, dem Antrag auf Erteilung des Patents offensichtlich nicht entsprechende Bestandteile eingereicht wurden, und worin die Unrichtigkeit besteht, und wenn der Anmelder umfassend nachweisen kann, welche Bestandteile er tatsächlich einzureichen beabsichtigte. Den Nachweis, was er tatsächlich einzureichen beabsichtigte, kann der Anmelder anhand aller am Anmeldetag eingereichten Unterlagen (gegebenenfalls auch der Prioritätsbelege und der Erfindernennung) führen.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 1 July 1994
T 726/93 - 3.2.5*
 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
 Members: H. P. Ostertag
 M. H. M. Liscourt
 A. Burkhart
 J. van Moer

Applicant: Maschinenfabrik Rieter AG
Headword: Textile machines/RIETER

Article: 123(2) EPC

Rule: 88 EPC

Keyword: "Erroneous filing of parts of application documents"

Headnote

The EPO may as a matter of discretion pursuant to Rule 88 EPC allow a correction whereby erroneously filed wrong elements of the patent application relating to the disclosure (ie the set of claims, the description and the set of drawings) are replaced with the correct elements if, on the date of filing, it is immediately evident that incorrect elements were filed which are obviously not in keeping with the request for the grant of a patent, if the nature of the mistake is immediately obvious and if the applicant can prove conclusively which elements he actually intended to file. The applicant may use, as evidence of what he actually intended to file, all the documents filed on the filing date (where appropriate, also the priority documents and the designation of the inventor).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 1^{er} juillet 1994
T 726/93 - 3.2.5*
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: C. V. Payraudeau
 Membres: H. P. Ostertag
 M. H. M. Liscourt
 A. Burkhart
 J. van Moer

Demandeur: Maschinenfabrik Rieter AG

Référence: Machines textiles/RIETER

Article: 123(2) CBE

Règle: 88 CBE

Mot-clé: "Dépôt erroné de pièces de la demande"

Sommaire

Se fondant sur le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 88 CBE, l'OEB peut autoriser une rectification consistant à remplacer par les pièces correctes des pièces de la demande concernant la divulgation de l'invention (à savoir le jeu de revendications, la description ou le jeu de dessins) qui ont été déposées par erreur, s'il apparaît immédiatement, dès la date de dépôt, d'une part que les pièces déposées ne sont pas les bonnes, car elles ne correspondent pas à la requête en délivrance du brevet, et d'autre part en quoi l'erreur consiste, et si le demandeur peut pleinement prouver quelles sont les pièces qu'il envisageait en réalité de déposer. Le demandeur peut se servir de toutes les pièces produites à la date de dépôt (ainsi que, le cas échéant, des documents de priorité et de la désignation de l'inventeur) pour prouver ce qu'il envisageait en réalité de déposer.

* S. hierzu die Entscheidung J 21/94 vom 12. April 1995 der Juristischen Beschwerdekammer 3.1.1, mit der folgende Rechtsfrage der **Großen Beschwerdekammer** vorgelegt wurde: Können im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hätte einreichen wollen? (s. auch ABI. EPA 1995, 468).

* See decision J 21/94 dated 12 April 1995 of Legal Board of Appeal 3.1.1 in which the following point of law has been referred to the **Enlarged Board of Appeal**: Can the complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicant had intended to file with his request for grant? (see also OJ EPO 1995, 468).

* Cf. décision J 21/94 du 12 avril 1994 de la Chambre de recours juridique 3.1.1 qui a soumis à la **Grande Chambre de recours** la question de droit suivante: L'ensemble des documents d'une demande de brevet européen, à savoir la description, les revendications et les dessins, peut-il être remplacé, dans le cadre de la correction d'erreurs prévue à la règle 88 CBE, par d'autres documents que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance? (cf. JO OEB 1995, 468).

Sachverhalt und Anträge

I. Am 19. August 1989 reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ein für ein "Verfahren zur Beheizung in Textilmaschinen" unter Inanspruchnahme der Priorität der schweizerischen Patentanmeldung Nr. CH-03 204/88-4 vom 29. August 1988.

II. In der Liste der diesem Antrag (EPA-Form 1001.1 bis 1001.5) beigegebenen Unterlagen waren aufgeführt:

Beschreibung: Stückzahl: 3;
Blattzahl: 9;

Patentansprüche: Stückzahl: 3;
Blattzahl: 3;

Zeichnungen: Stückzahl: 3;
Blattzahl: 2;
Gesamtzahl der Abbildungen: 3;

Zusammenfassung: Stückzahl: 3;
Blattzahl: 1;

Prioritätsbeleg: Stückzahl: 1.

III. Die beigegebene Erfindernennung gibt als Titel der Erfindung "Verfahren zur Beheizung in Textilmaschinen" an, und der ebenfalls beigegebene, für die schweizerische Patentanmeldung Nr. 03 204/88-4 erstellte "Standard-Recherchenbericht" vom 20. Dezember 1988 nennt zwei Dokumente, welche diese Erfindung betreffen.

IV. Der beigegebene Prioritätsbeleg war die obengenannte schweizerische Patentanmeldung Nr. 03 204/88-4 für ein "Verfahren zur Beheizung in Textilmaschinen".

V. Die Unterlagen "Beschreibung, Patentansprüche und Zusammenfassung" betrafen jedoch "ein Streckwerk für ein flyerloses Spinnverfahren". Die Blattzahl der Beschreibung war 8; die Blattzahl der Ansprüche war 2. Die Zeichnungen (2 Blatt; 3 Figuren) entsprachen nicht der Beschreibung, sondern den Zeichnungen des Prioritätsbelegs.

VI. Mit Schriftsatz vom 7. Dezember 1989 beantragte der Beschwerdeführer eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ in dem Sinne, daß die eingereichten Beschreibung, die Ansprüche und Zusammenfassung durch einen Text ersetzt werden, der mit der Prioritätsanmeldung genau übereinstimmt.

Summary of facts and submissions

I. On 19 August 1989 the appellants filed a request for the grant of a European patent for a "heating method in textile machines", claiming priority of 29 August 1988 from Swiss patent application No. CH-03 204/88-4.

II. The list of documents accompanying this request (EPO Form 1001.1 to 1001.5) included the following:

description: 3 copies, 9 sheets

claims: 3 copies, 3 sheets

drawings: 3 copies, 2 sheets,
total number of figures: 3

abstract: 3 copies, 1 sheet

priority document: 1 copy.

III. In the accompanying designation of the inventor, the title of the invention was given as "Heating method in textile machines". Moreover, the "Standard Search Report" dated 20 December 1988, which had been drawn up for Swiss patent application No. 03 204/88-4 and also accompanied the request, referred to two documents concerning this invention.

IV. The accompanying priority document was the above-mentioned Swiss patent application No. 03 204/88-4 for a "heating method in textile machines".

V. The description, claims and abstract, however, referred to "a drawing frame for a flyerless spinning method". The description contained eight sheets and the claims two sheets. The drawings (2 sheets, 3 figures) corresponded not to the description but to the drawings in the priority document.

VI. In a submission dated 7 December 1989, the appellants requested a correction under Rule 88 EPC whereby the description, claims and abstract as filed would be replaced with a text which agreed exactly with the priority document.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 août 1989, le requérant a présenté une requête en délivrance d'un brevet européen pour un "procédé de chauffage dans des machines textiles", en revendiquant la priorité de la demande de brevet suisse n° CH-03 204/88-4, en date du 29 août 1988.

II. La liste des pièces jointes à cette requête (OEB Form 1001.1 à 1001.5) comprenait :

Description : trois exemplaires ; neuf pages;

Revendications : trois exemplaires ; trois pages ;

Dessins : trois exemplaires ; deux pages;
Nombre total de figures : trois ;

Abrégé : trois exemplaires ; une page;

Document de priorité : un exemplaire.

III. Sur le formulaire de désignation de l'inventeur joint à la requête, l'invention avait pour titre : "procédé de chauffage dans des machines textiles". Le "rapport de recherche standard" établi pour la demande de brevet suisse n° 03 204/88-4 en date du 20 décembre 1988, qui était également joint, cite deux documents concernant cette invention.

IV. Le document de priorité joint en annexe était la demande de brevet suisse n° 03 204/88-4 susmentionnée, concernant un "procédé de chauffage dans des machines textiles".

V. La description, les revendications et l'abrégé portaient toutefois sur un "système d'étirage pour un procédé de filature dépourvu de banc à broches". La description comptait huit pages et les revendications deux pages. Les dessins (deux pages; trois figures) ne correspondaient pas à la description, mais aux dessins du document de priorité.

VI. Par lettre en date du 7 décembre 1989, le requérant a présenté une requête en rectification en vertu de la règle 88 CBE, tendant à remplacer la description, les revendications et l'abrégé qui avaient été déposés par un texte concordant exactement avec la demande fondant la priorité.

VII. Die Eingangsstelle wies den Beschwerdeführer darauf hin, daß über seinen Berichtigungsantrag erst von der Prüfungsabteilung während des Prüfungsverfahrens eine Entscheidung getroffen werde. Die Eingangsstelle verwendete für die Veröffentlichung der Anmeldung bzw. die Recherche die ursprünglich eingereichten Unterlagen. Auf der Titelseite der Veröffentlichung wurde auf den Antrag gemäß Regel 88 hingewiesen.

VIII. Der Berichtigungsantrag des Beschwerdeführers und die Patentanmeldung sind durch Entscheidung vom 11. Dezember 1992, zur Post gegeben am 12. März 1993, zurückgewiesen worden. Die Begründung der Entscheidung war im wesentlichen, "eine Unterlassung, wie das Fehlen einer ganzen Unterlage, sei keine Unrichtigkeit im Sinne von Regel 88 EPÜ, die berichtigt werden kann". Diese Auslegung entspreche auch den Interessen von Dritten. Darüber hinaus dürfe eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ nicht zu einem vollständigen Austausch der Erfindung gegen eine andere Erfindung führen.

IX. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer Beschwerde ein, unter Bezahlung der entsprechenden Beschwerdegebühr. In seiner Beschwerdebegründung trug der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vor:

Regel 88 EPÜ lege fest, daß Unrichtigkeiten in den eingereichten Unterlagen berichtigt werden können. Eine solche Unrichtigkeit könne wie im vorliegenden Fall das Einreichen einer Beschreibung und von Ansprüchen darstellen, die offensichtlich der Absicht des Anmelders nicht entsprechen können. Es lägen jedoch gleichzeitig eine Beschreibung und Ansprüche vor, die der Absicht des Anmelders entsprechen, nämlich im Prioritätsbeleg.

X. Der Beschwerdeführer beantragte:

1. die angefochtene Entscheidung aufzuheben und eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ in der Form zu gewähren, daß die Beschreibung und die Patentansprüche des Prioritätsbelegs für die vorliegende Anmeldung maßgebend sind;

2. hilfsweise, daß das mit der Anmeldung eingereichte Prioritätsdokument als europäische Anmeldung gelten soll.

VII. The Receiving Section informed the appellants that a decision on their request for correction would not be issued until the application was examined by the examining division. For the publication of the application and for the search, the Receiving Section used the documents as originally filed. On the title page of the publication, reference was made to the request pursuant to Rule 88.

VIII. The appellants' request for correction and the patent application were both rejected in a decision dated 11 December 1992 and posted on 12 March 1993. The decision was arrived at essentially on the grounds that an omission such as that of an entire document was not a correctable mistake within the meaning of Rule 88 EPC. This interpretation was also said to be in keeping with the interests of third parties. Moreover, a correction under Rule 88 EPC ought not to entail the complete replacement of the invention by another.

IX. The appellants lodged an appeal against this decision, paying the appropriate fees. In the grounds for their appeal they argued essentially as follows:

Rule 88 EPC laid down that mistakes in the documents filed might be corrected. This type of mistake could, as in the present case, involve the filing of a description and claims which were evidently not in keeping with the applicant's intentions. Nevertheless, a description and claims in keeping with the applicant's intentions did exist. These were contained in the priority document.

X. The appellants requested that:

1. the contested decision be set aside and a correction pursuant to Rule 88 EPC be granted such that the description and claims contained in the priority document be regarded as the definitive ones for the present application,

2. in the alternative, the priority document filed with the application should be regarded as a European application.

VII. La section de dépôt a signalé au requérant qu'il ne serait statué sur sa requête en rectification que lors de la procédure d'examen par la division d'examen. Aux fins de la publication de la demande, ainsi que de la recherche, la section de dépôt a utilisé les pièces déposées à l'origine. Mention a été faite de la requête en vertu de la règle 88 CBE sur la page de titre de la publication.

VIII. La requête en rectification présentée par le requérant et la demande de brevet ont été rejetées par décision en date du 11 décembre 1992, remise à la poste le 12 mars 1993. Le motif de la décision a été essentiellement qu'"une omission, telle que l'absence de toute une pièce, ne constitue pas une erreur au sens de la règle 88 CBE susceptible d'être rectifiée". Cette interprétation répond également aux intérêts des tiers. En outre, une rectification en vertu de la règle 88 CBE ne doit pas donner lieu au remplacement de toute une invention par une autre.

IX. Le requérant a formé un recours contre cette décision et a acquitté les taxes correspondantes. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a essentiellement développé les arguments suivants.

La règle 88 CBE dispose que les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office peuvent être rectifiées. Comme en l'espèce, une telle erreur peut tenir au dépôt d'une description ou de revendications qui ne sauraient manifestement avoir été envisagées par le demandeur. Or, une description et des revendications conformes à l'intention du demandeur sont bien disponibles, à savoir dans le document de priorité.

X. Le requérant a demandé:

1. que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit fait droit à la rectification en vertu de la règle 88 CBE, tendant à ce que la description et les revendications à prendre en considération pour la présente demande soient celles contenues dans le document de priorité ;

2. à titre subsidiaire, que le document de priorité joint à la demande tienne lieu de demande européenne.

Entscheidungsgründe

Regel 88 EPÜ legt folgendes fest: "Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlagen können auf Antrag berichtigt werden. Betrifft jedoch der Antrag auf Berichtigung die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen, so muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird."

2. Im vorliegenden Fall ist es unstrittig, daß es in den eingereichten Unterlagen eine Unrichtigkeit gibt. Die Auslegung der Prüfungsabteilung, daß die Regel 88 EPU nur die Berichtigung von Fehlern in einer Unterlage und nicht das Ersetzen einer ganzen Unterlage erlaube, findet keine Stütze im EPÜ. Regel 88 EPÜ legt als allgemeines Prinzip fest, daß Unrichtigkeiten in den beim Patentamt eingereichten Dokumenten berichtigt werden können. Ob die Unrichtigkeiten nur einen Teil oder die Gesamtheit einer Unterlage betreffen, spielt keine Rolle.

3. Da die Unrichtigkeit sofort erkennbar ist, bleibt nur zu entscheiden, ob auch sofort erkennbar war, daß der Beschwerdeführer nichts anderes beabsichtigt haben konnte, als eine Beschreibung und Ansprüche einzureichen, die der Beschreibung und den Ansprüchen des Prioritätsbelegs entsprechen.

4. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Stellungnahme G 3/89 (ABl. EPA 1993, 117) die Regel 88 EPÜ so ausgelegt:

"Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88 Satz 2 EPÜ darf nur in Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ."

Reasons for the decision

Rule 88 EPC lays down the following: "Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office may be corrected on request. However, if the request for such correction concerns a description, claims or drawings, the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction."

2. It is accepted in the present case that there is a mistake in the documents filed. The examining division's interpretation to the effect that Rule 88 EPC allows only the correction of errors in a document and not the replacement of an entire document is not supported by the EPC. Rule 88 EPC lays down as a general principle that mistakes in documents filed with the Patent Office may be corrected. Whether the mistakes affect only part of a document or the document as a whole is of no importance.

3. As the mistake is immediately evident, all that remains is to decide if it was also immediately evident that the appellant could only have intended to file a description and claims in keeping with the description and claims contained in the priority document.

4. In opinion G 3/89 (OJ EPO 1993, 117) the Enlarged Board of Appeal gave the following interpretation of Rule 88 EPC:

"The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC."

Motifs de la décision

1. La règle 88 CBE dispose : "Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur."

2. Dans la présente espèce, il n'est pas contesté qu'une erreur a été commise dans les pièces qui ont été soumises. L'interprétation de la division d'examen, selon laquelle la règle 88 CBE autorise uniquement la correction d'erreurs contenues dans une pièce et non le remplacement de toute la pièce, est dépourvue de fondement dans la CBE. La règle 88 CBE pose comme principe général que les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office peuvent être rectifiées. La question de savoir si les erreurs portent sur une partie seulement du document ou sur son intégralité est sans importance.

3. L'erreur apparaissant immédiatement, il ne reste plus qu'à établir s'il apparaissait aussi immédiatement que le requérant ne pouvait qu'avoir envisagé de déposer une description et des revendications correspondant à la description et aux revendications contenues dans le document de priorité.

4. Dans son avis G 3/89 (JO OEB 1993, 117), la Grande Chambre de recours a interprété la règle 88 CBE comme suit:

"Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE."

5. In Punkt 7 der Begründung dieser Stellungnahme wird ausgeführt: "Andere Unterlagen als die Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweitungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen."

6. Diese Stellungnahme ist daher so zu verstehen, daß die Berichtigung eines Fehlers innerhalb der Beschreibung, der Zeichnungen oder der Ansprüche einer Patentanmeldung sofort vom Fachmann, auf der Basis des gesamten Inhalts dieser Unterlagen, eventuell mit Hilfe seines Fachwissens, erkennbar sein soll. Nur in solchen Fällen könnte eine solche Berichtigung ohne Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ erlaubt werden. Andere Unterlagen, wie der Prioritätsbeleg, die kein Teil der Patentanmeldung sind, können nicht herangezogen werden, um die vorgeschlagene Korrektur zu rechtfertigen.

7. Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um eine Berichtigung eines technischen Merkmals innerhalb der Beschreibung, der Zeichnungen oder der Ansprüche, sondern um den Ersatz der gesamten eingereichten Beschreibung und Ansprüche. In einem derartigen Fall ist es offensichtlich, daß eine Auslegung des Inhalts der Patentanmeldung nicht erforderlich ist und daß das Heranziehen des Durchschnittsfachmanns belanglos wäre. Der vorliegende Fall betrifft somit eine Situation, die anders ist als die, die in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer behandelt wurde. Die Auslegung des Übereinkommens, die in dieser Stellungnahme gegeben wurde, findet daher keine Anwendung im vorliegenden Fall.

8. Die vorliegende Situation ist in Wirklichkeit vergleichbar mit dem Fall einer irrtümlich fehlenden Benennung eines Vertragsstaates, die gemäß der ständigen Rechtsprechung der Juristischen Kammer (J 4/80, ABI. EPA 1980, 351; J 8/80, ABI. EPA 1980, 293; J 12/80, ABI. EPA

5. In point 7 of the reasons for this opinion it was held that: "As a result of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC, documents other than the description, claims and drawings may be used insofar as they are sufficient for proving the common general knowledge on the date of filing. On the other hand, documents not meeting this condition may not be used for a correction under Rule 88, second sentence, EPC even if they were filed together with the European patent application. These include, inter alia, priority documents, the abstract and the like."

6. This opinion is thus to be understood as meaning that a skilled person should be able to establish immediately on the basis of the content of these documents as a whole and, if necessary, with the help of his specialist knowledge, that a mistake in the description, drawings or claims accompanying a patent application has been corrected. Only in cases like these might this type of correction be allowed without infringing Article 123(2) EPC. Any other documents, including the priority document, which do not form part of the patent application may not be used to justify the correction offered.

7. The present case, however, does not involve the correction of a technical feature in the description, drawings or claims but the complete replacement of the description and claims as filed. In this type of case it is obviously unnecessary to interpret the content of the patent application and pointless to consult the average skilled person. The present case thus concerns a situation which is different from the one dealt with in the opinion of the Enlarged Board of Appeal. Therefore the interpretation of the Convention given in that opinion does not apply here.

8. The present situation can in reality be compared to a case where the designation of a contracting state is omitted erroneously and where such an omission may be corrected in accordance with the established case law of the Legal Board of Appeal (J 4/80, OJ EPO 1980, 351; J 8/80, OJ

5. Au point 7 des motifs de cet avis, il est dit : "en raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE, il n'est possible de recourir à d'autres documents que la description, les revendications et les dessins que s'ils sont de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Un document qui ne satisfait pas à cette exigence ne saurait entrer en ligne de compte pour une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, même s'il a été produit lors du dépôt de la demande de brevet européen. Il peut s'agir notamment d'un document de priorité, de l'abrégié, etc."

6. Cet avis doit donc être compris en ce sens que la rectification d'une erreur contenue dans la description, les dessins ou les revendications d'une demande de brevet doit apparaître immédiatement à l'homme du métier, à la lumière du contenu de ces pièces dans leur ensemble, et éventuellement des connaissances qu'il possède dans le domaine considéré. Ce n'est qu'en pareil cas qu'une telle rectification pourrait être autorisée, sans qu'elle aille à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Il n'est pas possible de recourir à d'autres pièces ne faisant pas partie de la demande de brevet, telles que le document de priorité, pour justifier la rectification proposée.

7. En l'espèce toutefois, il ne s'agit pas de rectifier une caractéristique technique dans la description, les dessins ou les revendications, mais de remplacer, dans leur intégralité, la description et les revendications qui ont été déposées. En pareil cas, il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter le contenu de la demande de brevet et qu'il ne servirait à rien de faire appel à l'homme du métier de compétence moyenne. La présente affaire concerne donc une situation qui diffère de celle qui a fait l'objet de l'avis rendu par la Grande Chambre de recours. Par conséquent, l'interprétation de la Convention donnée dans cet avis n'est pas applicable en l'espèce.

8. La présente situation est en fait comparable au cas où la désignation d'un Etat contractant a été omise par erreur et où, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique (J 4/80, JO OEB 1980, 351; J 8/80, JO OEB 1980, 293; J 12/80, JO OEB 1981, 143 ;

1981, 143; J 3/81; ABl. EPA 1982, 100 usw.) berichtigt werden kann, auch wenn die Unrichtigkeit nicht offensichtlich ist, wobei jedoch hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden. Eine solche Berichtigung kann nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstoßen, weil sie keine Änderung des technischen Inhalts der Anmeldung darstellt, sondern die gesamte Anmeldung wieder in den vom Anmelder von Anfang an gewollten ursprünglichen Zustand versetzt.

9. Um so mehr muß eine Unrichtigkeit in den eingereichten Unterlagen, die in der irrtümlichen, offensichtlich nicht dem Antrag auf Erteilung des Patents entsprechenden Einreichung von die Offenbarung betreffenden Bestandteilen der Patentanmeldung (d. h. Beschreibung, Satz von Patentansprüchen oder Satz von Zeichnungen) besteht, durch den Ersatz dieser irrtümlich eingereichten Bestandteile durch die mit dem Antrag auf Erteilung des Patents tatsächlich beabsichtigten Bestandteile ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dann berichtigt werden können, wenn am Anmeldetag sofort erkennbar ist, daß eine Unrichtigkeit besteht, worin sie besteht, und umfassend bewiesen ist, was der Anmelder tatsächlich einzureichen beabsichtigte.

10. Nach der Überzeugung der Kammer ist im vorliegenden Fall bei Betrachtung der gesamten Unterlagen der Patentanmeldung sofort erkennbar, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde. Mit anderen Worten, die Kammer ist zu der Überzeugung gelangt, daß es offensichtlich ist, daß der Beschwerdeführer eine Patentanmeldung einreichen wollte, die der schweizerischen Patentanmeldung Nr. 03 204/88-4 entspricht, deren Priorität beansprucht wurde. Dies läßt sich aus dem Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zweifellos herleiten. Wie in den Punkten II bis IV oben angegeben ist, betreffen alle Angaben des Antrages (z. B. der Titel, der Prioritätsantrag, die Zahl der Seiten usw.) wie auch die Erfindernennung, die Standardrecherche und der gleichzeitig eingereichte Prioritätsbeleg denselben Gegenstand, d. h. die Erfindung gemäß der schweizerischen Patentanmeldung Nr. 03 204/88-4. Im diesem Fall war als Beweis der Absicht des Beschwerdeführers die Tatsache ausschlaggebend, daß der zusammen mit der Anmeldung eingereichte Prioritätsbeleg mit den anderen Angaben des Antrages übereinstimmte.

EPO 1980, 293; J 12/80, OJ EPO 1981, 143; J 3/81, OJ EPO 1982, 100; etc.), even if the error is not obvious. This, however, requires a heavy burden of proof. Such a correction cannot contravene Article 123(2) EPC because it does not represent an amendment of the technical content of the application but rather restores the whole application to its original state as always intended by the applicant.

9. Where elements of the patent application relating to the disclosure (ie the description, the set of claims and the set of drawings) and obviously not in keeping with the request for the grant of a patent have been erroneously filed, it is all the more essential to be able without infringing Article 123(2) EPC to correct such a mistake by replacing those erroneously filed elements with the elements actually intended when the request for the grant of a patent was submitted, if it is immediately evident on the date of filing that a mistake exists, what the mistake is and conclusive proof is available of what the applicant actually intended to file.

10. The board is convinced that if all the documents in the present case are considered, it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction. In other words, it is satisfied that the appellants obviously wished to file a patent application in keeping with Swiss patent application No. 03 204/88-4 whose priority was claimed. This can be deduced without any doubt from the request for the grant of a European patent. As stated in points II to IV above, all the information in the request (such as title, request for priority and number of pages) and also the designation of the inventor, the standard search report and the priority document filed at the same time, concern the same subject-matter, ie the invention in accordance with Swiss patent application No. 03 204/88-4. This being the case, the decisive factor in proving the appellants' intentions was the fact that the priority document filed with the application agreed with the other information in the request.

J 3/81, JO OEB 1982, 100, etc.), il peut être remédié à une telle omission, alors même que l'erreur ne s'impose pas à l'évidence, les exigences les plus grandes étant toutefois posées en ce qui concerne la charge de la preuve. Une telle rectification ne saurait aller à l'encontre de l'article 123(2) CBE, puisqu'elle ne constitue pas une modification du contenu technique de la demande, mais qu'elle remet toute la demande dans son état initial, comme le souhaitait le demandeur dès l'origine.

9. A fortiori, une erreur contenue dans les pièces de la demande, qui tient au dépôt par erreur de pièces concernant la divulgation (à savoir la description, le jeu de revendications ou le jeu de dessins) et ne correspondant manifestement pas à la requête en délivrance du brevet, peut donc être rectifiée sans aller à l'encontre de l'article 123(2) CBE en remplaçant les pièces déposées par erreur par les pièces qui devaient effectivement être soumises avec la requête en délivrance du brevet, s'il apparaît immédiatement à la date de dépôt qu'il y a bien une erreur et en quoi celle-ci consiste et si le demandeur a pleinement prouvé ce qu'il envisageait en réalité de déposer.

10. En l'espèce, la Chambre est convaincue qu'il apparaît immédiatement, au vu de l'ensemble des pièces de la demande, qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. End'autres termes, la Chambre a acquis la conviction que le requérant entendait à l'évidence déposer une demande de brevet correspondant à la demande de brevet suisse n° 03 204/88-4, dont la priorité était revendiquée. Cela découle incontestablement de la requête en délivrance du brevet européen. Comme mentionné aux points II à IV supra, toutes les indications données dans la requête (telles que le titre, la revendication de priorité, le nombre de pages, etc.) ainsi que la désignation de l'inventeur, la recherche standard et le document de priorité déposé simultanément concernent le même objet, à savoir l'invention selon la demande de brevet suisse n° 03 204/88-4. En l'espèce, le fait que le document de priorité joint à la demande concordait avec les autres indications données dans la requête était décisif pour prouver quelle était l'intention du requérant.

11. Dem Berichtigungsantrag des Beschwerdeführers ist somit stattzugeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, die Patentanmeldung auf der Grundlage der am 18. Dezember 1989 eingereichten Beschreibung und Ansprüche, die der Beschreibung und den Ansprüchen des Prioritätsbelegs entsprechen, weiterzubehandeln.

11. The appellants' request for correction is therefore to be granted.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the examining division for further prosecution of the patent application on the basis of the description and claims filed on 18 December 1989 which are in keeping with the description and claims in the priority document.

11. Il y a donc lieu de faire droit à la requête en rectification du requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen afin de poursuivre la procédure relative à la demande de brevet sur la base de la description ainsi que des revendications déposées le 18 décembre 1989 et correspondant à la description et aux revendications contenues dans le document de priorité.