

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
18. Januar 1995
J 7/94 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
G. Davies

Anmelder: Fontech Ltd

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

Artikel: 88, 91 EPÜ

Regel: 38, 88 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung von Män-
geln (Priorität)" - "Berichtigung nach
der Veröffentlichung" - "Interesse
der Öffentlichkeit"**

Leitsatz

*I. Die Berichtigung von Prioritätsan-
gaben, die nicht so rechtzeitig bean-
tragt wird, daß in die Veröffentli-
chung der Anmeldung ein entspre-
chender Hinweis aufgenommen wer-
den kann, ist nur dann zuzulassen,
wenn sie aufgrund besonderer
Umstände gerechtfertigt ist (Bestäti-
gung der Entscheidung J 6/91,
ABl. EPA 1994, 349). Dies gilt auch
für die Hinzufügung einer Priorität
mit einem späteren Tag als demjeni-
gen der irrtümlich beanspruchten
Priorität.*

*II. Die bloße Tatsache, daß eine vor-
handene Priorität nicht in Anspruch
genommen wurde, rechtfertigt keine
Berichtigung.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 91 111 531.9 wurde am 11. Juli
1991 unter Inanspruchnahme der
Priorität dreier früherer israelischer
Anmeldungen eingereicht. Die Prio-
ritätserklärung in Feld 25 des Antrags-
formblatts enthielt folgende Anga-
ben:

Anmeldetag	Aktenzeichen
11. Juli 1990	95 037
16. Januar 1991	96 969
16. Januar 1991	96 973

II. Die Unterlagen zu den drei Prio-
ritäten wurden am 5. September 1991
formgerecht eingereicht, und die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
18 January 1995
J 7/94 - 3.1.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: R. E. Teschemacher
G. Davies

Applicant: Fontech Ltd

**Headword: Priority declaration (cor-
rection)/FONTECH**

Article: 88, 91 EPC

Rule: 38, 88 EPC

**Keyword: "Correction of errors
(priority)" - "Correction after publica-
tion" - "Public interest"**

Headnote

*I. The correction of priority data, not
requested sufficiently early for a
warning to be included in the publi-
cation of the application, is only
allowable if it is justified by special
circumstances (confirmation of
J 6/91, OJ EPO 1994, 349). This
applies also to the addition of a pri-
ority of a later date than the priority
claimed erroneously.*

*II. The mere fact that an existing
priority was not claimed does not
justify the correction.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application
No. 91 111 531.9 was filed on 11 July
1991 claiming priority from three
earlier applications in Israel. The
declaration of priority in box 25 of
the request form contained the
following details:

Filing date	Application No.
11 July 1990	95037
16 January 1991	96969
16 January 1991	96973

II. The priority documents for the
three priorities were filed on 5 Sep-
tember 1991 in due form and the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours juridique,
en date du 18 janvier 1995
J 7/94 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: R. Schulte
Membres: R. E. Teschemacher
G. Davies

Demandeur: Fontech Ltd

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

Article: 88, 91 CBE

Règle: 38, 88 CBE

**Mot-clé: "Correction d'erreurs (prio-
rité)" - "Correction après la publica-
tion" - "Intérêt des tiers"**

Sommaire

*I. Il ne peut être fait droit à une
requête en rectification des indica-
tions relatives à la priorité, qui n'a
pas été présentée suffisamment tôt
pour être signalée dans la publica-
tion de la demande, que si des cir-
constances particulières le justifient
(confirmation de la décision J 6/91,
JO OEB 1994, 349). Ce principe est
également applicable à l'adjonction
d'une priorité plus tardive que celle
revendiquée par erreur.*

*II. Le simple fait qu'une priorité exis-
tante n'a pas été revendiquée ne jus-
tifie pas la correction.*

Exposés des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 91 111 531.9, déposée le 11 juillet
1991, revendiquait la priorité de trois
demandes antérieures en Israël. La
déclaration de priorité, à la rubri-
que 25 du formulaire de requête,
contenait les indications suivantes:

Date de dépôt	Demande n°
11 juillet 1990	95037
16 janvier 1991	96969
16 janvier 1991	96973

II. Les documents de priorité concer-
nant ces trois priorités ont été dépo-
sés le 5 septembre 1991 selon les

Anmeldung wurde mit den im Antragsformblatt vermerkten Prioritätsangaben veröffentlicht. Der europäische Recherchenbericht wurde am 15. Dezember 1992 versandt.

III. Am 11. Februar 1993 beantragte der Anmelder nach Regel 88 Satz 1 EPU die Berichtigung der Erklärung hinsichtlich der ersten Priorität, die wie folgt angegeben werden sollte: "Anmeldetag: 25. Oktober 1990, Aktenzeichen IL 96 118". Es wurde ausgeführt, daß bei der Abfassung der Beschreibung der Anmeldung Nr. 96 969 irrtümlich auf die Anmeldung Nr. 95 037 Bezug genommen und dieser Fehler in die Anmeldung Nr. 96 973 und die vorliegende Anmeldung übernommen worden sei. Dabei wurde geltend gemacht, daß dies ohne weiteres als Versehen einer Bürokräftkraft erkennbar sei, daß Rechte Dritter durch die Berichtigung nicht beeinträchtigt würden und daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde. Gleichzeitig wurde die Prioritätsunterlage für die Anmeldung Nr. 96 118 eingereicht.

IV. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 14. Dezember 1993 wurde der Berichtigungsantrag zurückgewiesen. In der Entscheidung wurde ausgeführt, daß einem Antrag auf Berichtigung einer Prioritätserklärung laut Entscheidung J 4/82 (ABI. EPA 1982, 385) nur dann stattzugeben sei, wenn er so rechtzeitig gestellt werde, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne, um die Rechtssicherheit der veröffentlichten Informationen für Dritte zu gewährleisten. Besondere Umstände, die eine Ausnahme von dieser Regel rechtfertigten, wie dies in J 14/82 (ABI. EPA 1983, 121), J 3/91 (ABI. EPA 1994, 365) oder J 2/92 (ABI. EPA 1994, 375) der Fall gewesen sei, seien im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Veröffentlichung habe weder einen Hinweis auf eine offensichtliche Unrichtigkeit der Prioritätserklärung enthalten, noch sei die Berichtigung sehr kurz nach Einreichung der Anmeldung beantragt worden.

V. Am 10. Februar 1994 legte der Anmelder Beschwerde ein; am 16. Februar 1994 wurde die Beschwerdegebühr entrichtet. Die schriftliche Beschwerdebegründung wurde am 8. April 1994 eingereicht. Auf eine entsprechende Mitteilung der Kammer führte der Beschwerdeführer sein Vorbringen weiter aus.

application was published with the priority data as indicated in the request form. The European search report was despatched on 15 December 1992.

III. On 11 February 1993 the applicant requested correction under Rule 88, first sentence, EPC of the declaration for the first priority whose data should read "filing date: 25 October 1990, application No. IL 96118". It was explained that, when drafting the specification of application No. 96969, reference had been made by mistake to application No. 95037, and that this mistake had been carried over to application No. 96973 and to the present application. It was submitted that it was immediately evident that this was a clerical error, that no rights of third parties were jeopardised by the correction, and that nothing else could have been intended than what was offered as a correction. At the same time the priority document for application No. 96118 was filed.

IV. By decision of the Receiving Section, dated 14 December 1993, the request for correction was refused. The decision pointed out that according to decision J 4/82 (OJ EPO 1982, 385) a request for correction of a priority declaration was allowable if it was filed early enough for a warning to be published with the publication of the application in order to make the published information on priorities reliable for third parties. Extraordinary circumstances justifying an exception to this rule, as had been present in cases J 14/82 (OJ EPO 1983, 121), J 3/91 (OJ EPO 1994, 365) or in J 2/92 (OJ EPO 1994, 375) could not be accepted in this case. Neither did the publication contain any indication of an obvious incorrectness of the declaration of priority nor had the correction been requested within a very short term after filing the application.

V. On 10 February 1994 the applicant filed a notice of appeal and on 16 February 1994 the appeal fee was paid. A written statement of grounds was filed on 8 April 1994. Subsequently, in response to a communication of the board, the appellant supplemented its submissions.

formes, et la demande a été publiée revêtue des indications relatives à la priorité qui figuraient dans le formulaire de requête. Le rapport de recherche européenne a été expédié le 15 décembre 1992.

III. Le 11 février 1993, le demandeur a, au titre de la règle 88, 1^{re} phrase CBE, requis la correction de la déclaration portant sur la première priorité, qui aurait dû être libellée comme suit "date de dépôt: 25 octobre 1990, demande n° IL 96118". En rédigeant le fascicule de la demande n° 96969, il avait été fait par erreur référence à la demande n° 95037, erreur qui a ensuite été reportée dans la demande n° 96973 et dans la présente demande. Selon le demandeur, il apparaissait immédiatement qu'il s'agissait d'une erreur de dactylographie, dont la correction ne portait aucun préjudice au droit des tiers, et qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par lui. Il a déposé parallèlement le document de priorité se rapportant à la demande n° 96118.

IV. Par décision de la section de dépôt en date du 14 décembre 1993, la requête en rectification a été rejetée au motif que, conformément à la décision J 4/82 (JO OEB 1982, 385), il peut être fait droit à une requête en rectification d'une déclaration de priorité dès lors qu'elle a été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, afin que les tiers puissent se fier aux informations publiées relatives aux priorités. L'on ne saurait parler en l'espèce de circonstances particulières justifiant une exception à cette règle, comme cela avait été le cas dans les affaires J 14/82 (JO OEB 1983, 121), J 3/91 (JO OEB 1994, 365) ou J 2/92 (JO OEB 1994, 375). Rien, dans la publication, n'indiquait que la déclaration de priorité était manifestement erronée; en outre, la correction n'a pas été requise très peu de temps après le dépôt de la demande.

V. Le demandeur a formé un recours le 10 février 1994, et a payé la taxe de recours le 16 février 1994. Il a déposé le 8 avril 1994 le mémoire exposant les motifs du recours, qu'il a complété ultérieurement en réponse à une notification de la chambre.

VI. Die zur Stützung der Beschwerde angeführten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aus der einschlägigen Rechtsprechung, insbesondere den Entscheidungen J 3/91 und J 2/92, ergäben sich weder eine Frist zur Einreichung des Berichtigungsantrags noch das Erfordernis, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein Hinweis aufzunehmen sei. Bei der beantragten Berichtigung werde der Abgrenzung zwischen den Interessen des auf optimalen Schutz bedachten Anmelders und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit, wie in J 3/91 und J 2/92 definiert, in vollem Umfang Rechnung getragen.

Die Eingangsstelle habe den Antrag zu Unrecht mit der Begründung zurückgewiesen, daß die falsche Angabe nicht unmittelbar aus der veröffentlichten Anmeldung ersichtlich gewesen sei. Es reiche aus, daß vollständig und rückhaltlos dargelegt worden sei, wie es zu dem Fehler gekommen sei. Bei einem Vergleich der veröffentlichten Anmeldung mit der Anmeldung IL 95 037 hätte sich dieser Fehler herausgestellt, der zu dem Zeitpunkt entdeckt worden sei, als die Berichtigung beantragt wurde, und zwar insbesondere deshalb, weil die Abbildungen der vorliegenden Anmeldung in der früheren Anmeldung fehlten. Damit sei auch den Anforderungen für eine Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ Rechnung getragen, wie sie die Große Beschwerdekammer in Sachen G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPO 1993, 117 und 125) niedergelegt habe, demzufolge eine Unrichtigkeit dann als solche offensichtlich sei, wenn für den Fachmann keine Zweifel bestanden, daß die Angabe nicht stimme.

Die Prioritätserklärung gebe auch nicht die wirkliche Absicht des Anmelders wieder, nämlich sämtliche Prioritätsunterlagen anzuziehen, deren Inhalt der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung entspreche. Die einzig mögliche Erklärung für die falsche Prioritätsangabe sei der Fehler einer Bürokratie, der auch die weiteren Schritte des Anmelders ausgelöst habe. Ein solcher Fehler rechtfertige die Hinzufügung der wesentlich weggelassenen Priorität, wie dies insbesondere aus der Entscheidung J 11/92 (ABI. EPA 1995, 25) hervorgehe, bei der es um einen dem vorliegenden sehr ähnlichen Sachverhalt gegangen sei.

Es wurde dargelegt, daß der Anmelder mit der gebührenden Sorgfalt gehandelt und die Berichtigung

VI. The arguments in support of the appeal may be summarised as follows:

The relevant case law, in particular decisions J 3/91 and J 2/92, did not provide for a time limit for a request for correction nor did it require that a warning must be published with the application. The requested correction fully respected the balance of the interests of the applicant in gaining optimal protection with those of the public in respect of legal security as defined in J 3/91 and J 2/92.

The Receiving Section was wrong in refusing the request for the reason that the mistake was not apparent on the face of the published application. It was sufficient that the mistake made was fully and frankly explained. A comparison of the published application with application IL 95037 would have revealed this mistake which became evident when the correction was requested, in particular since the figures of the present application were lacking in the earlier application. This satisfied also the standard for a correction under Rule 88, second sentence, EPC as laid down by the Enlarged Board of Appeal in G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125), according to which an error is obvious if the skilled person is in no doubt that the information given is not correct.

The declaration of priority did not reflect the true intention of the applicant, since he wanted to cite all priority documents the content of which corresponded to the specification of the present application. The only possible reason for indicating the wrong priority was a clerical error, which was at the same time the reason for the successive actions of the applicant. Such error did justify the addition of the omitted priority, as was stated in particular in decision J 11/92 (OJ EPO 1995, 25), which case was very similar to the present one.

It was submitted that the applicant acted with due diligence in requesting the correction as soon as possi-

VI. Les moyens invoqués à l'appui du recours peuvent être résumés comme suit :

La jurisprudence pertinente, notamment les décisions J 3/91 et J 2/92, n'assujettit pas les requêtes en rectification à un délai, ni exige qu'un avis figure dans la publication de la demande. La requête en rectification respecte pleinement l'équilibre entre l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique, comme indiqué dans les décisions J 3/91 et J 2/92.

La section de dépôt a eu tort de rejeter la requête au motif que l'erreur ne ressortait pas de la demande publiée. L'exposer clairement suffisait. Une comparaison entre la demande publiée et la demande IL 95037 aurait révélé cette erreur, qui est devenue manifeste à compter du moment où la correction a été requise, d'autant que les chiffres de la présente demande ne figuraient pas dans la demande précédente. Cette état de fait satisfait à la condition pour obtenir une correction au titre de la règle 88, seconde phrase CBE, telle qu'énoncée par la Grande Chambre de recours dans les décisions G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125), où il est dit qu'une erreur est évidente dès lors qu'il est hors de doute pour l'homme du métier que l'information est incorrecte.

La déclaration de priorité ne rendait pas compte de l'intention véritable du demandeur, qui était de citer l'ensemble des documents de priorité, dont le contenu correspondait au fascicule de la présente demande. La seule raison possible pour laquelle l'erreur de priorité a été commise est de nature dactylographique, et c'est également la raison pour laquelle le demandeur a entrepris ces démarches successives. Une telle erreur justifie l'adjonction de la priorité omise, comme cela est indiqué, notamment, dans la décision J 11/92 (JO OEB 1995, 25), où l'affaire était très similaire à la présente.

Il a été relevé que le demandeur avait fait preuve de toute la diligence requise pour demander la correction

sobald wie möglich beantragt habe. Der Anmelder habe das Versehen erst entdecken können, als die Anmeldung und die Priorität anhand des Recherchenberichts überprüft worden seien. Der Zeitraum, der zwischen dem Prioritäts- und dem Anmeldetag der Anmeldung einerseits und der Stellung des Berichtigungsantrags andererseits verstrichen sei, falle daher weniger ins Gewicht als die Tatsache, daß die Berichtigung kurze Zeit nach Eingang des Recherchenberichts beantragt worden sei.

Im übrigen sei der technische Inhalt der Anmeldung IL 96 118 der Öffentlichkeit seit der Veröffentlichung der vorliegenden Anmeldung bekannt, da er in der veröffentlichten Fassung dieser Anmeldung enthalten sei. Eine Änderung der prioritätsbegründenden Anmeldung sei unmöglich, da diese seit dem Anmeldetag beim israelischen Patentamt vorliege.

Entscheidungsgründe

1. Der zulässigen Beschwerde kann nicht stattgegeben werden.
2. Die Kammer hat ihre Rechtsprechung zur Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 Satz 1 EPÜ im Hinblick auf Prioritätsangaben in der Entscheidung J 6/91 (ABI. EPA 1994, 349) zusammengefaßt. Im vorliegenden Fall war der Berichtigungsantrag mit der Begründung zurückgewiesen worden, er sei nicht so rechtzeitig gestellt worden, daß in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis hätte aufgenommen werden können; besondere Umstände, wonach die Berichtigung in einem späteren Stadium gerechtfertigt gewesen wäre, hätten nicht vorgelegen. Dieser von der Eingangsstelle angewandte allgemeine Grundsatz steht mit der Entscheidung J 6/91 (Nr. 3 (4) der Entscheidungsgründe) in Einklang.
3. Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, auf Grund welcher Umstände es gerechtfertigt gewesen wäre, dem Interesse des Beschwerdeführers an der Vornahme der Berichtigung einen Vorrang vor den Interessen der Öffentlichkeit einzuräumen (s. J 6/91, Nr. 3 (6) der Entscheidungsgründe).
4. Bei der Ausübung des Ermessens in Fällen, in denen es um einen eine Priorität betreffenden Berichtigungsantrag geht, hat die Kammer den Zweck zu berücksichtigen, auf den die Formvorschriften zur Inanspruchnahme einer Priorität abstellen. Das EPÜ enthält solche Formvorschriften

ble. It was not possible for the applicant to detect the omission until the application and the priority were checked in the light of the search report. Therefore the lapse of time between the dates of priority and filing of the application on the one hand and the submission of the request for correction on the other hand was less relevant than the fact that the correction was requested within a short time after receipt of the search report.

Finally the technical content of application IL 96118 was known to the public since the present application was published because it was contained in the present application as published. Any change of the priority application was impossible, since it was in existence from its filing date at the Patent Office of Israel.

Reasons for the decision

1. The admissible appeal cannot be allowed.
2. The Board has summarised its jurisprudence with regard to the correction of errors under Rule 88, first sentence, EPC concerning priority data in decision J 6/91 (OJEPO 1994, 349). In the present case the request for correction was refused for the reason that it had not been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application, and special circumstances justifying the correction at a later stage were absent. This general standard applied by the Receiving Section is in accordance with decision J 6/91 (reasons 3(4)).
3. The appellant has not been able to establish any circumstances justifying that the interests of the public should come second to the interest of the appellant in having the correction made (see J 6/91, reasons 3(6)).
4. In exercising its discretion when deciding on a request for correction of a priority, the Board has to bear in mind the purpose of the formalities for claiming priority. The EPC provides for such formalities in Article 88 and Rule 38 EPC. They have to be fulfilled at the filing date or within

dans les plus brefs délais. Il ne lui avait pas été possible de déceler l'omission avant la vérification de la demande et de la priorité à la lumière du rapport de recherche. C'est pourquoi, le laps de temps séparant la date de priorité et le dépôt de la demande d'une part, et la présentation de la requête en rectification de l'autre, importe moins que le fait d'avoir requis la correction peu de temps après avoir reçu le rapport de recherche.

Enfin, le public connaissait le contenu technique de la demande IL 96118 dès la publication de la présente demande, puisqu'il s'y trouve exposé. Toute modification de la demande de priorité est impossible, car elle existe depuis sa date de dépôt auprès de l'Office israélien des brevets.

Motifs de la décision

1. Il ne peut être fait droit au recours, qui est recevable.
2. La Chambre a résumé dans la décision J 6/91 (JO OEB 1994, 349) sa jurisprudence relative à la correction, au titre de la règle 88, 1^{re} phrase CBE, d'erreurs portant sur la date de priorité. En l'espèce, la requête en rectification avait été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait cette correction à un stade tardif de la procédure. La section de dépôt avait appliqué cette règle générale en conformité avec la décision J 6/91 (point 3(4) des motifs).
3. Le requérant n'a pas été en mesure d'invoquer des circonstances justifiant la primauté de l'intérêt du requérant, qui est d'obtenir la correction, par rapport à l'intérêt des tiers (cf. J 6/91, point 3(6) des motifs).
4. Pour statuer sur une requête en rectification d'une priorité, il appartient à la Chambre de garder à l'esprit l'objet des formalités à accomplir pour revendiquer une priorité. La CBE énonce ces formalités à l'article 88 et à la règle 38. Elles doivent avoir été effectuées à la date

in Artikel 88 und in Regel 38EPÜ. Sie müssen am Anmeldetag oder innerhalb genau bezeichneter Fristen (Regel 38 (2) bis (4)EPÜ) erfüllt sein, und zwar unabhängig von der Frage, ob im Prioritätsintervall einschlägiger Stand der Technik vorliegt oder nicht. Diese Bestimmungen entsprechen Artikel 4 D (1) Satz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft, demzufolge jedes Land bestimmt, bis wann die Prioritätserklärung spätestens abgegeben werden muß. Der Tag oder der Zeitraum ist so festzusetzen, daß der Verpflichtung zur Veröffentlichung der in der Erklärung enthaltenen Angaben gemäß Artikel 4 D (2) der Pariser Verbandsübereinkunft entsprochen werden kann. Mit diesem Verfahren soll der unbefriedigenden Situation vorgebeugt werden, daß diejenigen, für die das Patent Konsequenzen hat, von einer beanspruchten Priorität überrascht werden (*Bodenhausen*, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Genf 1968, Art. 4 D, Anm. (a); *Ladas*, Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection, Bd. 1, Cambridge, Mass. 1975, §§ 271 ff.). Die Veröffentlichung der Anmeldung ist im europäischen Patentsystem u. a. deshalb vorgesehen, um den Zeitraum der Ungewißheit hinsichtlich etwaiger neuer Patente für die am Wettbewerb Beteiligten abzukürzen (*van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, Nr. 371). Diesen Zweck kann die Veröffentlichung jedoch nur dann erfüllen, wenn sie die für die Patentierbarkeit der Erfindung, die Gegenstand der Patentanmeldung ist, maßgeblichen Bestandteile enthält. Die Patentierbarkeit läßt sich nur anhand des Standes der Technik beurteilen, der aber seinerseits nur ermittelt werden kann, wenn bekannt ist, ob eine Priorität beansprucht wird und inwieweit diese rechtswirksam ist (Art. 54 i.V. mit Art. 89EPÜ). Aus diesem Grund schreibt Regel 38 (5) EPÜ ausdrücklich vor, daß die Angaben der Prioritätserklärung in der veröffentlichten Anmeldung zu vermerken sind.

5. Diese Informationen sind nicht nur erforderlich, um es Dritten zu ermöglichen, sich auf Patente einzustellen, die sie in Zukunft berücksichtigen müssen. Artikel 67 EPÜ räumt vielmehr dem Anmelder ab der Veröffentlichung der Patentanmeldung einstweiligen Schutz ein. Damit sind die Mitbewerber gezwungen, den Wirkungen des Patentschutzes bereits von diesem Zeitpunkt an Rechnung zu tragen (*Paterson*, The European Patent System, London 1992, Abs. 6-18). Daß sie dies tun, kann jedoch von ihnen nur dann

strict time limits (Rule 38(2) to (4) EPC), irrespective of whether there is relevant state of the art in the priority interval. These provisions are in accordance with Article 4D(1), second sentence, of the Paris Convention, according to which each country shall determine the latest date on which the declaration of priority must be made. The date or the period must be so fixed that the obligation, under Article 4D(2) of the Paris Convention, to publish the particulars contained in the declaration can be complied with. This system aims at avoiding the unsatisfactory situation that the claim of priority comes as a surprise to those affected by the patent (*Bodenhausen*, "Paris Convention for the Protection of Industrial Property", Geneva 1968, Art. 4D, note (a); *Ladas*, "Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection", vol. 1, Cambridge, Mass. 1975, sections 271 et seq.). In the European patent system, the publication of the application is foreseen inter alia in order to shorten the period of uncertainty for competitors in respect of emerging patents (*van Empel*, "The Granting of European Patents", Leyden 1975, pt. 371). The publication can only fulfil its purpose if it contains the elements which are essential for the patentability of the invention in respect of which a patent application is made. The patentability of an invention cannot be evaluated without the relevant state of the art which can only be determined if it is known whether a priority is claimed and the extent to which it is valid (Article 54 in connection with Article 89EPC). This is why Rule 38(5)EPC provides expressly for the particulars of the priority declaration to appear in the published application.

5. This information is not only necessary for third parties in order to foresee which patents have to be respected in future. Article 67 EPC gives the applicant provisional protection from the date of publication of the application. This means that competitors are forced to take into account the effects of patent protection already at this date (*Paterson*, "The European Patent System", London 1992, paragraph 6-18). They can, however, be expected to respect these effects only if they have at the same time a reliable legal basis for

de dépôt ou dans des délais stricts (règle 38(2) à (4) CBE), peu importe que l'état de la technique pertinent soit ou non compris dans le délai de priorité. Ces dispositions sont conformes à l'article 4D(1), seconde phrase de la Convention de Paris, aux termes duquel chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, la déclaration de priorité devra être effectuée. Ce moment ou cette période doivent être fixés de manière à satisfaire à l'obligation, faite par l'article 4D(2) de la Convention de Paris, de publier les indications contenues dans la déclaration. Ces règles ont pour but d'éviter de créer une situation insatisfaisante, où la revendication de priorité prend au dépourvu les tiers affectés par le brevet (*Bodenhausen*, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Genève 1968, art. 4D, note a); *Ladas*, Patents, Trademarks and Related Rights, National and International Protection, Vol. 1, Cambridge, Mass. 1975, §§ 271 et s). Dans le système du brevet européen, la publication de la demande doit notamment réduire la période pendant laquelle les concurrents sont dans l'incertitude quant aux brevets naissants (*van Empel*, The Granting of European Patents, Leyde 1975, pt. 371). La publication peut remplir son objet uniquement lorsqu'elle contient les éléments essentiels pour la brevetabilité de l'invention qui a fait l'objet d'une demande de brevet. La brevetabilité d'une invention ne saurait être appréciée indépendamment de l'état de la technique pertinent, lequel ne peut être déterminé qu'à condition de savoir si une priorité a été revendiquée et dans quelle mesure elle est valide (article 54 ensemble l'article 89CBE). C'est pourquoi la règle 38(5) CBE exige que les indications contenues dans la déclaration des priorités soient mentionnées dans la demande publiée.

5. Cette information n'est pas uniquement nécessaire aux tiers pour prévoir les brevets dont il y a lieu de tenir compte à l'avenir. L'article 67 CBE assure provisoirement au demandeur la protection à compter de la date de publication de la demande. Cela signifie que les concurrents sont contraints de prendre en considération les effets de la protection par brevet dès cette date (*Paterson*, The European Patent System, Londres 1992, paragraphe 6-18). Cependant, l'on ne peut attendre d'eux qu'ils se soumettent à ces

erwartet werden, wenn sie auch über eine zuverlässige Rechtsgrundlage für die zu treffenden wirtschaftlichen Entscheidungen verfügen. Hierzu gehören insbesondere, wie bereits ausgeführt, die Prioritätsangaben.

6. Daraus erklärt sich, warum in der Rechtsprechung in Fällen, in denen die Berichtigung einer Prioritätserklärung nicht so rechtzeitig beantragt worden war, daß in die Veröffentlichung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden konnte, der Aspekt der Rechtssicherheit mit besonderem Nachdruck hervorgehoben worden ist und die Kammer sich nicht der Auffassung des Beschwerdeführers anzuschließen vermag, daß die Streichung einer unrichtigen Priorität und die Einfügung einer neuen Priorität keine Beeinträchtigung des Interesses der Öffentlichkeit darstellt, sondern lediglich der Unterrichtung des Lesers über die tatsächliche Priorität dient. Ganz im Gegenteil würde die uneingeschränkte Möglichkeit zur Änderung oder Einfügung von Prioritätserklärungen nach der Veröffentlichung die Verlässlichkeit der Veröffentlichung in einem ihrer wichtigsten Elemente einschränken.

7. Ferner ist zu bedenken, daß für jedwede Auslegung der Ausführungsordnung, im Hinblick auf Artikel 164(2) EPÜ der Grundsatz der konventionskonformen Auslegung gilt (G 1/88, ABI. EPA 1989, 189, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall sind die Artikel 88(1), 91(1)d) und (3) EPÜ heranzuziehen. In ihnen ist festgelegt, daß der Prioritätsanspruch erlischt, wenn den Vorschriften über die Inanspruchnahme der Priorität nicht entsprochen worden ist. Eine Praxis, die Einfügung von Prioritätserklärungen nach Regel 88 EPÜ uneingeschränkt zuließe und Artikel 88 in Verbindung mit Regel 38 EPÜ außer Betracht ließe, stünde daher im Widerspruch zum Übereinkommen. Die Tatsache allein, daß eine vorhandene Priorität nicht in Anspruch genommen wurde, kann die Einfügung dieser Priorität auf dem Wege der Berichtigung nicht rechtfertigen. Aus diesen Gründen hält die Kammer an ihrer bisherigen Praxis fest, wonach eine Berichtigung in dieser Phase nur bei Vorliegen besonderer Umstände zuzulassen ist, insbesondere wenn anhand der veröffentlichten Anmeldung ohne weiteres ersichtlich ist, daß eine Priorität falsch angegeben ist oder fehlt.

8. Hiervon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden. Daß ein Mangel nach Einsichtnahme in die

the economic decisions they have to take. This includes in particular the priority data, as already stated above.

6. This is the reason why the case law has put particular emphasis on the aspect of legal certainty in cases where a correction of a priority declaration was not requested sufficiently early for a warning to be included in the publication and why the Board cannot agree with the opinion of the appellant that deleting a wrong priority and adding a new one would not damage the interest of the public but simply inform the reader of the real priority. On the contrary, the free possibility of amending or adding priority declarations after the publication stage would restrict the reliability of the publication in respect of one of its most essential elements.

7. It also has to be remembered that under Article 164(2) EPC the Implementing Regulations must be interpreted in the light of the Convention (G 1/88, OJEP 1989, 189, reasons 4). In the present case Articles 88(1) and 91(1)(d) and (3) EPC are relevant. These stipulate that the right of priority will be lost if the requirements concerning the claim to priority have not been satisfied. This means that a practice allowing the unlimited addition of priority declarations under Rule 88 EPC outside the framework of Article 88 in connection with Rule 38 EPC would be contrary to the Convention. Consequently, the mere fact that an existing priority was not claimed cannot justify adding this priority by correction. For these reasons the Board maintains its practice that a correction at this stage may only be allowable under special circumstances, in particular if it is apparent on the face of the published application that a priority is wrong or missing.

8. This cannot be accepted in the present case. It is not sufficient, as suggested by the appellant, that a

effets que s'ils disposent dans le même temps d'une base juridique fiable pour les décisions économiques à prendre. Il s'agit notamment de la date de priorité, comme indiqué plus haut.

6. C'est pour cette raison que la jurisprudence a mis l'accent sur la sécurité juridique lorsque la requête en rectification d'une déclaration de priorité n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication, et c'est aussi pourquoi la Chambre ne peut partager le point de vue du requérant selon lequel le remplacement d'une priorité erronée par une nouvelle ne lèse pas les intérêts des tiers mais informe simplement le lecteur de la priorité véritable. Au contraire, la possibilité de modifier ou d'ajouter librement des déclarations de priorité après la publication porterait atteinte à la fiabilité des indications les plus importantes de la publication.

7. On observera en outre que, vu le principe posé à l'article 164(2) CBE, toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la Convention (G 1/88, JO OEB 1989, 189, point 4 des motifs). Les articles 88(1), 91(1) d) et (3) CBE sont applicables en l'espèce. Ils disposent que l'inobservation des dispositions relatives à la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité. Autrement dit, il serait contraire à la Convention d'autoriser l'adjonction illimitée de déclarations de priorité au titre de la règle 88 CBE en dehors du cadre de l'article 88 ensemble la règle 38 CBE. En conséquence, il ne suffit pas qu'une priorité existante n'ait pas été revendiquée pour en justifier l'adjonction par le biais d'une correction. Aussi la chambre confirme-t-elle la jurisprudence selon laquelle une rectification à ce stade est recevable uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment lorsqu'il ressort de la demande publiée qu'une priorité est fautive ou a été omise.

8. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ne suffit pas, comme le suggère le requérant, de déceler une erreur

Prioritätsunterlagen entdeckt werden könne, wie der Beschwerdeführer vorträgt, reicht nicht aus, da ja die veröffentlichten Angaben als solche am Veröffentlichungstag zuverlässig sein müssen. Die Unrichtigkeit der Prioritätsangaben war auch nicht aus der Prioritätsunterlagen ersichtlich, die zu der im Antragsformblatt angegebenen Priorität eingereicht worden war. Das Argument des Beschwerdeführers, der Fehler sei bereits aus der Tatsache ersichtlich, daß die vorliegende Anmeldung mehrere Blätter mit Zeichnungen enthalten habe, die von den Zeichnungen in der Prioritätsunterlagen völlig abwichen, ist nicht überzeugend, da es keine Bestimmung gibt, wonach die frühere Anmeldung mehr oder weniger weitgehend mit der Anmeldung, für die die Priorität beansprucht wird, übereinzustimmen hätte. Es mag für einen Anmelder sinnvoll sein, eine Priorität nur für eine bestimmte Ausführungsart der Erfindung in Anspruch zu nehmen, die nicht unbedingt in einer Zeichnung dargestellt sein muß. Andernfalls würde Artikel 88 (2) und (3) EPÜ, der sich mit der Inanspruchnahme von mehreren Prioritäten und von Teilprioritäten befaßt, seinen Sinn verlieren. Unstimmigkeiten in bezug auf die Gebiete der Technik, auf die sich die Anmeldungen bezogen, waren nicht ersichtlich.

9. Nach Ansicht des Beschwerdeführers wird das Interesse der Öffentlichkeit durch die Hinzufügung einer zweiten oder weiteren Priorität ohne dies nicht beeinträchtigt. Es trifft zwar zu, daß in einem solchen Fall die Veröffentlichung der Anmeldung nicht verzögert würde, ein Gesichtspunkt, der für das in Artikel 93 EPÜ verankerte Prinzip der frühzeitigen Veröffentlichung von Bedeutung ist. Gleichwohl kann das öffentliche Interesse auch durch die Hinzufügung einer Priorität beeinträchtigt werden, deren Tag nach demjenigen der irrtümlich beanspruchten Priorität liegt, da jede weitere Priorität für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit des Patents von Belang ist.

10. Irgendwelche sonstigen besonderen Umstände zur Rechtfertigung der beantragten Berichtigung, wie sie in die einschlägigen älteren Entscheidungen eingeflossen sind, sind hier nicht erkennbar. Weder kann dem EPA angelastet werden, daß in der Veröffentlichungsphase kein Hinweis für die Öffentlichkeit erfolgt ist (vgl. J 3/82, ABI. EPA 1983, 171), noch wurde die Öffentlichkeit durch eine Parallelanmeldung über den vollen Umfang des Schutzbegehrens unterrichtet (vgl. J 11/92, a.a.O.).

mistake may be detected after consulting the priority document, since the published data as such should be reliable at the publication date. In any case it was not apparent even from the priority document as filed relating to the priority indicated in the request form that the priority data were not correct. The appellant's argument that the mistake was already apparent from the fact that the present application contained several sheets of drawings quite different from the drawings of the priority document, is not convincing since there is no rule that the earlier application is more or less identical to the application for which priority is claimed. It may make sense for an applicant to claim priority only for a certain embodiment of an invention which does not need to be shown in a drawing. Otherwise Article 88(2) and (3) EPC dealing with multiple and partial priorities would be meaningless. A discrepancy between the technical fields of the applications concerned was not apparent.

9. The appellant is of the opinion that the interest of the public is not affected anyway by the addition of a second or subsequent priority. It is true that in such a case the publication of the application is not delayed which is an important aspect for the system of early publication as laid down in Article 93 EPC. Nevertheless, the addition of a priority of a later date than the priority claimed erroneously may also affect the public because any additional priority is relevant for the evaluation of the validity of the patent.

10. Any other special circumstances justifying the requested correction, comparable to those accepted in the previous case law, are not evident. Neither was the EPO responsible for not giving a warning to the public at the publication stage (see J 3/82, OJ EPO 1983, 171) nor has the public been informed about the full scope of protection sought by way of a parallel application (see J 11/92, op. cit.).

après avoir consulté le document de priorité, étant donné que les données publiées doivent être fiables à la date de leur publication. En tout état de cause, le document de priorité déposé se rapportant à la priorité indiquée dans le formulaire de requête ne faisait pas apparaître que les indications relatives à la priorité étaient incorrectes. L'argument du requérant selon lequel l'erreur ressortait déjà du fait que diverses feuilles de dessin de la présente demande ne correspondaient pas aux dessins du document de priorité n'est guère convaincant, dans la mesure où rien n'oblige la demande antérieure à être plus ou moins similaire à la demande pour laquelle la priorité est revendiquée. Il est parfois opportun qu'un demandeur revendique une priorité uniquement pour une certaine forme de réalisation d'une invention qu'il n'est pas nécessaire de montrer dans un dessin. S'il en était autrement, l'article 88(2) et (3) CBE, qui traite des priorités multiples et partielles, n'aurait aucun intérêt. Aucune divergence entre les domaines techniques des demandes concernées n'a été constatée.

9. De l'avis du requérant, l'adjonction d'une ou de plusieurs priorités supplémentaires ne lèse en rien les intérêts des tiers. S'il est vrai que, dans un tel cas, la publication de la demande ne souffre d'aucun retard, ce qui est important compte tenu des dispositions de l'article 93 CBE, qui prescrit une publication dans les plus brefs délais, il n'en reste pas moins que l'adjonction d'une priorité ultérieure à celle qui a été revendiquée par erreur risque de léser les tiers, étant donné que toute priorité supplémentaire est utile pour apprécier la validité du brevet.

10. La Chambre ne constate aucune circonstance particulière, comparable à celles acceptées dans la jurisprudence précédente, qui justifie la correction requise. D'une part, l'OEB n'est pas responsable de l'omission d'une mention au public au stade de la publication (cf. J 3/82, JO OEB 1983, 171), d'autre part, les tiers n'ont pas été informés de toute l'étendue de la protection recherchée par le biais d'une demande déposée parallèlement (cf. J 11/92, op. cit.).

11. Da dem Berichtigungsantrag aus den obengenannten Gründen nicht stattzugeben ist, kann auch dahingestellt bleiben, ob die Unrichtigkeit, wie vom Beschwerdeführer vorgetragen, auf den Fehler einer Bürokräft zurückzuführen ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

11. Since the request cannot be allowed for the foregoing reasons, the question may be left unanswered whether the mistake made was the consequence of a clerical error as alleged by the appellant.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

11. Etant donné que, pour les raisons précitées, il ne peut être fait droit à la requête, il est inutile de chercher à déterminer si l'erreur commise est de nature dactylographique, comme le prétend le requérant.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 15. Dezember 1994
J 14/94 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Schulte
Mitglieder: B. Schachenmann
G. Davies

Anmelder: The Expanded Metal Company Ltd.

**Stichwort: Vertrauensschutz/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Artikel: 86 (3) EPÜ

Regel: 67, 69 (1) EPÜ

Schlagwort: "Rechtsverlust" - "verspätete Mitteilung nach Regel 69 (1) EPÜ" - "Fortsetzung des Prüfungsverfahrens nach Rechtsverlust" - "Vertrauensschutz" - "venire contra factum proprium"

Leitsätze

I. Wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben läßt, daß kein Rechtsverlust eingetreten ist, kann es sich später nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen, ohne gegen das Verbot des "venire contra factum proprium" und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 15 December 1994
J 14/94 - 3.1.1
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: R. Schulte
Members: B. Schachenmann
G. Davies

Applicant: The Expanded Metal Company Ltd.

**Headword: Principle of good faith/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Article: 86(3) EPC

Rule: 67, 69(1) EPC

Keyword: "Loss of rights" - "Belated communication pursuant to Rule 69(1) EPC" - "Continuation of examination procedure after loss of rights" - "Principle of good faith" - "Venire contra factum proprium"

Headnote

I. If, during a long period of time, the EPO by its conduct leads the parties and the public to the legitimate belief that no loss of rights has taken place, the EPO cannot later refer to a loss of rights which occurred several years previously without offending against the prohibition of "venire contra factum proprium" and therefore contravening the principle of good faith.

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 15 décembre 1994
J 14/94 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : R. Schulte
Membres : B. Schachenmann
G. Davies

Demandeur: The Expanded Metal Company Ltd.

**Référence Principede la bonne foi/
THE EXPANDED METAL COMPANY**

Article : 86(3) CBE

Règle : 67, 69(1) CBE

Mot-clé : "Perte de droits" - "Notification selon la règle 69(1) CBE adressée tardivement" - "Poursuite de la procédure d'examen après une perte de droits" - "Principe de la bonne foi" - "Venire contra factum proprium"

Sommaire

I. Si, pendant une longue période, les parties et le public sont fondés à croire, en raison du comportement de l'OEB, qu'aucune perte de droits ne s'est produite, l'OEB ne peut ensuite faire état d'une perte de droits intervenue plusieurs années auparavant, sans enfreindre la règle "nemini licet venire contra factum proprium" et aller ainsi à l'encontre du principe de la bonne foi.