

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Zwischenentscheidung der Juristischen Beschwerdekam- mer vom 12. April 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. L. J. Schulte
Mitglieder: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

**Anmelder: ATOTECH Deutschland
GmbH**

Stichwort: Berichtigung/ATOTECH

Artikel: 123 (2) EPÜ

Regel: 88 EPÜ

**Schlagwort: "Austausch der Anmel-
dungsunterlagen"**

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt: 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?

Sachverhalt und Anträge

Die vorliegende Anmeldung wurde am 10. Oktober 1989 eingereicht. Die Akte der Anmeldung enthält einen Erteilungsantrag (Form 1001), in dem in Feld 24 als Bezeichnung der Erfindung "Wässrig-saures Bad zur galvanischen Abscheidung von glänzenden und rißfreien Kupferüberzügen und Verwendung dieses Bades" angegeben ist. In der vom Anmelder vorbereiteten und vom EPA abgestempelten sowie paraphierten Empfangsbescheinigung (Bl. 5 des Erteilungsantrags) sind in Feld 48 folgende Anmeldeunterlagen aufgeführt:

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Interlocutory decision of the Legal Board of Appeal dated 12 April 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: R.L.J. Schulte
Members: R.E. Teschemacher
B.J. Schachenmann

**Applicant: ATOTECH Deutschland
GmbH**

Headword: Correction/ATOTECH

Article: 123(2) EPC

Rule: 88 EPC

**Keyword: "Replacement of applica-
tion documents"**

Headnote

The following point of law is 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 applicants had intended to file with their request for grant?

Summary of facts and submissions

I. The present application was filed on 10 October 1989. The application dossier contains a request for grant (Form 1001) in which the title of the invention is given in section 24 as "Aqueous acid bath for the galvanic depositing of shiny and crack-free copper coatings and the use of such a bath". The following documents are listed in section 48 of the receipt for documents prepared by the applicants and stamped and initialled by the EPO (page 5 of the request for grant):

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision intermédiaire de la Chambre de recours juridique, en date du 12 avril 1995

J 21/94 - 3.1.1*
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: R. L. J. Schulte
Membres: R. E. Teschemacher
B. J. Schachenmann

**Demandeur: ATOTECH Deutschland
GmbH**

**Référence: Correction d'erreur/
ATOTECH**

Article: 123(2) CBE

Règle: 88 CBE

**Mot-clé: "Remplacement des pièces
de la demande"**

Sommaire

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours: Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande en cause a été déposée le 10 octobre 1989. Dans le dossier de cette demande figure un formulaire 1001 de requête en délivrance et le titre de l'invention indiqué à la rubrique 24 de ce formulaire est le suivant: "Bain aqueux acide pour le dépôt électrolytique de cuivre brillant et sans craquelures et son utilisation". Le récépissé de documents préparé par le demandeur, sur lequel ont été apposés le cachet et le paraphe de l'OEB (feuille 5 de la requête en délivrance), mentionne, à la rubrique 48, les pièces suivantes:

* Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 2/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 2/95.

	Stückzahl	Blattzahl		Number of copies	Number of sheets		Nombre d'exemplaires	Nombre de feuilles
1. Beschreibung	3	14	1. Description	3	14	1. Description	3	14
2. Patentansprüche	3	3	2. Claims	3	3	2. Revendications	3	3
...				
5. Zusammenfassung	3	1	5. Abstract	3	1	5. Abrégé	3	1

Unter Z. 4 "Zeichnungen" sind keine Eintragungen vorhanden.

There is no entry under 4. "Drawings".

Il n'est rien indiqué sous le point 4 "Dessins".

II. Die in der Akte vorhandenen Anmeldungsunterlagen sind mit "M 10.10.89" perforiert und mit "Vorrichtung zum Galvanisieren oder chemischen Behandeln von metallischen Teilen" bezeichnet. Sie umfassen 12 Blätter Beschreibung, 4 Blätter Ansprüche, 6 Blätter Zeichnungen und eine Zusammenfassung. Am 6. Dezember 1989 wurde die Anmelderin von der Eingangsstelle aufgefordert, für den 11. und jeden weiteren Anspruch Anspruchsgebühren zu entrichten.

II. The documents in the dossier are perforated with "M 10.10.89" and have the title "A device for galvanising or chemically treating metallic parts". They comprise 12 sheets of description, 4 sheets of claims, 6 sheets of drawings and an abstract. On 6 December 1989 the Receiving Section sent the applicants a communication requesting payment of the claims fees for the eleventh and each subsequent claim.

II. Les pièces de la demande figurant dans le dossier portent une mention perforée "M 10.10.89", et il est indiqué comme titre de l'invention : "Dispositif pour le traitement ou la métallisation par voie chimique d'articles métalliques". Ces pièces se composent de 12 feuilles de description, 4 feuilles de revendications, 6 feuilles de dessins et un abrégé. Le 6 décembre 1989, le demandeur a été invité par la section de dépôt à acquitter des taxes de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième.

III. Am 13. Dezember 1989 reichte die Anmelderin einen Prioritätsbeleg ein, der in Bezeichnung und Blattzahl der Unterlagen den Angaben in Feld 24 und 48 des Erteilungsantrags entspricht. Am 19. Dezember 1989 bat sie dringend um Klärung, ob es sich bei der Mitteilung vom 6. Dezember 1989 um einen Irrtum handle, da die Anmeldung nach ihren Unterlagen lediglich 9 Patentansprüche enthalte. Mit Fernschreiben vom 8. März 1990 erwiderte die Eingangsstelle, daß der Titel der Anmeldung nicht mit dem im Erteilungsantrag genannten Titel übereinstimme und daß eine identische Anmeldung betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." am 20. Oktober 1989 eingereicht worden sei, bei der die Anmeldeunterlagen mit den Angaben im Erteilungsantrag übereinstimmten. Am 19. März 1990 reichte die Anmelderin einen Satz Anmeldeunterlagen für ein "Wässriges saures Bad ..." ein, der den Angaben im Erteilungsantrag entsprach. Als Beweis dafür, daß diese Unterlagen dem Erteilungsantrag hätten beiliegen müssen, berief sie sich auf den Prioritätsbeleg. Ihr sei unerklärlich, wie es zur Übersendung der offensichtlich falschen Unterlagen gekommen sei, da in ihrer eigenen Akte übereinstimmende Unterlagen vorhanden seien. Sie beantragte, der Anmeldung den ursprünglichen Anmelde-tag zuzuerkennen.

III. On 13 December 1989 the applicants filed a priority document the title and number of sheets of which corresponded to the information given in sections 24 and 48 of the request for grant. On 19 December 1989 they asked for urgent clarification of whether the communication dated 6 December 1989 was a mistake since according to their documents the application contained only 9 claims. In a telex dated 8 March 1990 the Receiving Section replied that the title of the application was not the same as the title given in the request for grant and that an identical application relating to a "Device for galvanising ..." had been filed on 20 October 1989 which corresponded to the details in the request for grant. On 19 March 1990 the applicants furnished a set of documents for an "Aqueous acid bath ..." which matched the details in the request for grant. As evidence of the fact that these documents should have been enclosed with the request for grant, the applicants cited the priority document. They could not understand how they had come to send what were obviously the wrong documents, since the documents in their file were the correct ones. They requested that the application be accorded the original filing date.

III. Le 13 décembre 1989, le demandeur a déposé un document de priorité : le nombre de feuilles que comportait ce document et le titre de l'invention à laquelle il se rapportait correspondaient aux indications portées sous les rubriques 24 et 48 de la requête en délivrance. Le 19 décembre 1989, le demandeur a demandé instamment à l'OEB de vérifier si ce n'était pas par erreur qu'il lui avait adressé la notification en date du 6 décembre 1989, la demande qu'il avait déposée ne comportant, d'après les pièces en sa possession, que neuf revendications. Par télex en date du 8 mars 1990, la section de dépôt a répondu que le titre de l'invention indiqué par le demandeur ne correspondait pas à celui qui figurait dans la requête en délivrance, et qu'il avait été déposé le 20 octobre 1989 une demande identique concernant un "dispositif pour le traitement ...", dont les pièces correspondaient à celles qui avaient été indiquées dans la requête en délivrance jointe à cette demande. Le 19 mars 1990, le demandeur a déposé un jeu de pièces d'une demande relative à un "bain aqueux acide ..." qui correspondait au jeu de pièces indiqué dans la requête en délivrance. Pour prouver que c'était bien ces pièces qui auraient dû être jointes à la requête en délivrance, il a fait valoir le document de priorité. Il a déclaré qu'il ne s'expliquait pas comment avait pu se produire cet envoi de pièces manifestement erronées, car son dossier à lui contenait les pièces correctes. Il a demandé à l'OEB d'attribuer à la demande la date de dépôt de sa demande initiale.

IV. Mit Wirkung vom 3. August 1993 wurde die Anmeldung auf die derzeitige Anmelderin umgeschrieben.

IV. With effect from 3 August 1993, the application was assigned to the current applicants.

IV. La demande a été transférée au nom du demandeur actuel avec effet à compter du 3 août 1993.

V. Mit Entscheidung vom 5. August 1993 wies die Eingangsstelle den Antrag auf Berichtigung durch Austausch der Anmeldungsunterlagen zurück. Zur Begründung stützte sie sich auf die Entscheidung J 21/85 (ABl. EPA 1986, 117), nach der Regel 88 EPÜ nicht auf einen Fall anwendbar sei, in dem durch Berichtigung dem Erteilungsantrag mit Rückwirkung eine völlig andere Erfindung zugeordnet werden solle. Die Entscheidung wurde an die frühere Anmelderin zugestellt. Mit der Mitteilung vom 27. August 1993 über die Eintragung des Rechtsübergangs wurde die Entscheidung der neuen Anmelderin zugestellt.

VI. Diese legte frist- und formgerecht Beschwerde ein. In ihrer Begründung vom 3. Januar 1994 beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, dem Amt seien am Anmeldetag die korrekten, mit dem Prioritätsbeleg übereinstimmenden Unterlagen für ein "Wässriges saures Bad ..." zugegangen. Dies ergebe sich aus einer Reihe von Indizien. Insbesondere stimmten die Blattzahl für Beschreibung und Ansprüche in der Empfangsbescheinigung mit den korrekten Unterlagen überein. Ferner weise die Empfangsbescheinigung keine Zeichnungen aus; auch die korrekten Unterlagen enthielten im Gegensatz zu den falschen Unterlagen keine Zeichnungen. Demgemäß habe das Amt der Anmelderin den Zugang der korrekten Anmeldungsunterlagen bescheinigt und sei für den Eingang falscher Unterlagen beweispflichtig.

VII. Alle weiteren Umstände wiesen darauf hin, daß die Unterlagen der vorliegenden Anmeldung bei der Eingangsstelle mit den am 20. Oktober 1989 eingereichten Unterlagen der Anmeldung 89 119 451.6 verwechselt worden seien. Wären tatsächlich die falschen Unterlagen eingereicht worden, so hätte deren Diskrepanz mit dem Erteilungsantrag zumindest bei der fehlenden Angabe der Zeichnungen auffallen müssen. Auch die fehlenden Anspruchsgebühren, die Divergenz im Titel und das Vorliegen einer nicht zu den falschen Unterlagen passenden Zusammenfassung hätten sofort und ohne nähere Prüfung bemerkt werden müssen.

V. In its decision dated 5 August 1993 the Receiving Section rejected the request for correction in the form of an exchange of the documents making up the application. In the grounds for its decision it referred to decision J 21/85 (OJ EPO 1986, 117), according to which Rule 88 EPC cannot be applied to a case in which by way of a correction a completely different invention is attached retrospectively to the request for grant. The decision was sent to the previous applicants. It was sent to the new applicants with a communication dated 27 August 1993 concerning the registration of the transfer of rights.

VI. The new applicants lodged an appeal correctly and in due time. In their grounds for appeal dated 3 January 1994 they stated that on the date of filing the Office had received the correct documents relating to an "Aqueous acid bath ...", which were identical to the priority document. Several indications pointed to this. In particular, the number of sheets for the description and claims given in the receipt for documents was the same as in the correct documents. Moreover, the receipt for documents did not indicate any drawings, and, unlike the incorrect documents, the correct ones did not contain any drawings either. Consequently, the Office had confirmed receipt of the correct documents to the applicants and had the burden of proof that incorrect documents had been received.

VII. All the other circumstances pointed to the fact that the documents pertaining to the present application had been confused by the Receiving Section with those of application No. 89 119 451.6 filed on 20 October 1989. If in fact the wrong documents had been submitted, the discrepancy with the request for grant would have been apparent simply from the lack of indication of drawings. The missing claims fees, the discrepancy between the titles and the provision of an abstract which did not belong to the wrong documents would also have been noticed immediately and without further scrutiny.

V. Par décision en date du 5 août 1993, la section de dépôt a rejeté la requête en rectification que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir le remplacement des pièces de la demande du 10 octobre 1989. Elle a fait valoir qu'il avait été déclaré dans la décision J 21/85 (JO OEB 1986, 117) que la règle 88 CBE n'est pas applicable si la rectification conduit à remplacer par une invention tout autre l'invention à laquelle se rapporte la requête en délivrance, et cela avec effet rétroactif. La décision de la section de dépôt a été notifiée à l'ancien demandeur, et elle a été communiquée au nouveau demandeur par la notification en date du 27 août 1993 annonçant l'inscription du transfert.

VI. Le nouveau demandeur a formé un recours en bonne et due forme dans le délai prescrit. Dans son exposé des motifs du recours en date du 3 janvier 1994, il a déclaré que les bonnes pièces, correspondant au document de priorité relatif à un "bain aqueux acide...", avaient été reçues par l'Office à la date du 10 octobre 1989, comme tendaient à le montrer toute une série d'indices. En particulier, le nombre de feuilles indiqué pour la description et les revendications sur le récépissé de documents correspondait au nombre de feuilles de la description et des revendications dans le jeu de pièces correctes. En outre, le récépissé ne mentionnait pas de dessins; or les bonnes pièces ne comportaient pas non plus de dessins, contrairement aux pièces erronées. L'Office ayant ainsi confirmé au demandeur qu'il avait reçu les bonnes pièces de la demande, c'était à lui qu'il revenait de prouver qu'en réalité ce n'était pas ces pièces qu'il avait reçues.

VII. Selon le requérant, tous les autres faits de la cause conduisaient à conclure que les pièces de la demande en question avaient été confondues à la section de dépôt avec les pièces de la demande n° 89 119 451.6, déposée le 20 octobre 1989. S'il avait effectivement été déposé des pièces erronées, la section de dépôt, constatant que le récépissé de documents ne faisait pas mention des dessins, aurait dû déjà se rendre compte que les pièces qui avaient été déposées ne correspondaient pas à la requête en délivrance. De même, l'OEB aurait dû s'apercevoir immédiatement, sans qu'il soit besoin d'un examen plus approfondi, que des taxes de revendication n'avaient pas été acquittées, que le titre de l'invention était différent de celui qui avait été indiqué et que l'abrégé ne correspondait pas à ces pièces erronées.

VIII. In einem Zwischenbescheid der Kammer wurde die Beschwerdeführerin zu ihrem Tatsachenvortrag insbesondere darauf hingewiesen, daß nicht ersichtlich sei, wie zwei identische Sätze von Unterlagen in zwei verschiedene Akten gelangt sein können, wenn tatsächlich zwei verschiedene Sätze eingereicht worden seien. Es sei auch keine plausible Erklärung dafür ersichtlich, wie Unterlagen, die erst am 20. Oktober 1989 eingegangen sind, eine Perforation für einen 10 Tage früheren Eingang erhalten konnten.

IX. Die Beschwerdeführerin trug hierauf vor, daß am Anmeldetag neben den tatsächlich eingereichten korrekten Unterlagen offensichtlich auch die falschen Unterlagen eingereicht worden seien. Das Vorhandensein der falschen Unterlagen in den Akten des EPA lasse sich leicht dadurch erklären, daß die korrekten Unterlagen nach einer irrtümlichen Absonderung nicht mehr der vorliegenden Akte zugeordnet worden seien.

X. Selbst wenn die Kammer diesem Vortrag nicht folgen könne, sei ihrem Hauptantrag stattzugeben, weil bereits am Anmeldetag beabsichtigt gewesen sei, die Erfindung "Wässriges saures Bad... "anzumelden. Dies rechtfertige nach den Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 1. Juli 1994, T 726/93 ABI. EPA 1995, 478 und der Juristischen Beschwerdekammer J 21/85 (ABI. EPA 1986, 117) die Berichtigung der Anmeldeunterlagen auf der Grundlage von Regel 88 Satz 2 EPÜ. Dem stünden auch die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125) nicht entgegen. Eine Änderung der Offenbarung nach Artikel 123 liege nicht vor, weil die am Anmeldetag vorliegenden Unterlagen nicht als Offenbarung dessen anzusehen waren, was mit dem Erteilungsantrag bewirkt werden sollte.

XI. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erläuterte seinen Antrag auf mündliche Verhandlung dahin, daß es ausreiche, wenn die Verhandlung vor der Juristischen Beschwerdekammer nach Durchführung eines Vorlageverfahrens stattfinde.

Entscheidungsgründe

Die Kammer kann sich nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin anschließen, es sei der Nachweis geführt worden, die am 19. März 1990 nachgereichten Anmeldeunterlagen

VIII. In an interlocutory decision the board pointed out to the appellants with regard to their submission that it was not clear how two identical sets of documents could reach two different case files if in fact two different sets had been filed. There was also no plausible explanation as to why documents which were not received until 20 October 1989 could have been perforated with a date of receipt ten days prior to that.

IX. In response, the appellants submitted that in addition to the correct documents, which had actually been filed, the incorrect documents had obviously also been filed on the filing date. The presence of the wrong documents in the EPO's files could readily be explained by the fact that the correct documents had not been returned to the file after having been removed from it by mistake.

X. Even if the board were not able to accept this argument, the main request should be allowed because it had been intended on the filing date to file an application for the invention relating to an "Aqueous acid bath ...". According to decisions T 726/93 OJ EPO 1995, 478 of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 1 July 1994 and J 21/85 (OJ EPO 1986, 117) of the Legal Board of Appeal, this justified the correction of the documents of the application under Rule 88, second sentence, EPC. Decisions G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117, 125) of the Enlarged Board of Appeal supported this view. There had been no change in disclosure within the meaning of Article 123 because the documents furnished on the filing date were not meant to be regarded as a disclosure of what had been intended by the request for grant.

XI. The appellants' representative explained with regard to his request for oral proceedings that it was sufficient for these proceedings to be held before the Legal Board of Appeal once the referral procedure had taken place.

Reasons for the decision

1. The Board cannot accede to the appellants' view that evidence has been furnished to prove that the documents filed on 19 March 1990 had already been furnished to the EPO

VIII. Dans une communication de la Chambre, il a été notamment répondu au requérant que son exposé des faits ne permettait pas de comprendre comment, si deux jeux différents avaient bien été déposés, il avait pu se faire que deux jeux de pièces identiques se retrouvent dans deux dossiers différents, ni comment l'OEB avait pu perforer sur des pièces qui n'avaient été reçues que le 20 octobre 1989 une date qui était antérieure de dix jours.

IX. Le requérant a répliqué qu'il avait manifestement été déposé le 10 octobre 1989 à la fois un jeu de pièces correctes et un jeu de pièces erronées. Si le dossier de l'OEB comportait les pièces erronées, c'était tout simplement parce qu'à la suite d'une erreur de tri, les pièces qui avaient été versées au dossier n'étaient plus les bonnes.

X. Même au cas où la Chambre ne pourrait admettre ce raisonnement, elle devrait faire droit à la requête principale du requérant, car celui-ci avait déjà eu l'intention à la date du dépôt de faire breveter l'invention "bain aqueux acide ...", ce qui, selon les décisions T 726/93 de la chambre de recours technique 3.2.5 en date du 1^{er} juillet 1994 JO OEB 1995, 478, et J 21/85 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1986, 117), justifiait une rectification des pièces de la demande au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE. Les décisions G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117, 125) de la Grande Chambre de recours ne s'opposaient pas non plus à une telle rectification. Il n'y avait pas modification de l'exposé de l'invention au sens de l'article 123, les pièces reçues le 10 octobre 1989 ne devant pas être considérées comme l'exposé de ce que le demandeur entendait faire protéger par sa requête en délivrance.

XI. A propos de sa requête en procédure orale, le mandataire du requérant a expliqué qu'il estimait qu'il suffisait que la procédure se déroule devant la Chambre de recours juridique une fois que la Grande Chambre aurait statué sur la question de droit qui se posait.

Motifs de la décision

1. Contrairement au requérant, la Chambre ne peut estimer que celui-ci a prouvé que les pièces qu'il avait déposées a posteriori le 19 mars 1990 avaient déjà été remises à l'OEB

gen hätten dem EPA bereits am Anmeldetag vorgelegen.

1.1 Die ursprüngliche Einreichung dieser Unterlagen ergibt sich nicht aus der Empfangsbescheinigung. Mit dieser ist der Anmelderin bestätigt worden, sie habe am 10. Oktober 1989 Beschreibung, Ansprüche und Zusammenfassung in je drei Stücken eingereicht, und diese Unterlagen hätten die Anmeldenummer 89 118789.0 erhalten. Dies entspricht dem in Regel 24 (2) Satz 2 EPÜ vorgeschriebenen Inhalt der Empfangsbescheinigung. Dagegen wurde der Anmelderin nicht eine bestimmte Blattzahl der eingereichten Unterlagen bestätigt. In der Fußnote zur Empfangsbescheinigung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Blattzahl bei Eingang der Unterlagen nicht geprüft wird. Die Blattzahl gehört nicht zu den Angaben, die nach Regel 24 (2) EPÜ oder aufgrund von Verwaltungsanweisung (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA A-II, 3.1) zu bestätigen sind.

1.2 Das Fehlen einer Bestätigung für eingegangene Zeichnungen belegt nicht, daß am Anmeldetag Unterlagen ohne Zeichnungen vorgelegen haben. Wenn die Prüfung ergibt, daß die in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung aufgeführten Unterlagen vorliegen, kann dies bestätigt werden. Der zuständige Bedienstete war nicht verpflichtet, nach weiteren, in der Empfangsbescheinigung nicht aufgeführten Unterlagen zu suchen. Dies hätte es erforderlich gemacht, die Anmeldungsunterlagen durchzuwälzen, ein Aufwand, der durch das Unterbleiben der Kontrolle der Blattzahl gerade verhindert werden soll. Wenn gleich eine genaue Kontrolle der Unterlagen bei Eingang wünschenswert ist, um Gelegenheit zu geben, denkbare Fehler so früh wie möglich zu bereinigen, kann nicht erwartet werden, daß bei der Erteilung der Empfangsbescheinigung in der Annahmestelle schon eine inhaltliche Prüfung stattfindet, die anderen Organen im Verfahren vorbehalten ist.

1.3 Daher war es auch nicht Sache der Annahmestelle, die Gebühren auf Vollständigkeit zu prüfen oder festzustellen, daß die Bezeichnung im Erteilungsantrag und am Anfang der Beschreibung nicht übereinstimmte. Dies war vielmehr Aufgabe der Eingangsstelle im Rahmen der Formalprüfung nach Artikel 91 (1) EPÜ, während die Prüfung des

on the filing date.

1.1 The receipt for documents does not reveal anything about the original filing of these documents. It confirmed to the applicants that they had filed a description, claims and abstract in triplicate on 10 October 1989 and that these documents had been given the number 89 118789.0. This complies with the requirements for the content of the receipt for documents prescribed by Rule 24(2), second sentence, EPC. On the other hand, the applicants were not given confirmation of the number of sheets in the documents as filed. A footnote on the receipt for documents specifically refers to the fact that no check is made on receipt of the number of sheets. The number of sheets is not part of the information which must be confirmed pursuant to Rule 24(2) EPC or in accordance with an administrative instruction (see Guidelines for Examination in the EPO, A-II, 3.1).

1.2 Lack of confirmation of receipt of drawings does not prove that documents without drawings were received on the filing date. If the check reveals that the documents listed in the prepared receipt have been received this can be confirmed. The responsible staff member was not obliged to look for further documents not listed in the receipt. This would have meant leafing through the documents pertaining to the application, an exercise which it was intended to avoid by not having a check on the number of pages. Even though close scrutiny of documents on receipt is desirable in order to be able to clear up errors as soon as possible, the Filing Office cannot be expected when issuing receipts for documents to carry out an examination of the contents, as this is the job of other departments in the proceedings.

1.3 Neither was it the task of the Filing Office to check whether the fees had been paid in full or to establish that the title in the request for grant did not match the title at the beginning of the description. This is the responsibility of the Receiving Section as part of the formalities examination under Article 91(1) EPC, while the search examiner has the task of

10 octobre 1989.

1.1 En effet, il ne ressort pas du récépissé de documents que ces pièces avaient été déposées le 10 octobre. Ce récépissé confirmait au demandeur qu'il avait déposé en trois exemplaires le 10 octobre 1989 une description, des revendications et un abrégé, et qu'il avait été attribué à ce jeu de pièces le numéro de dépôt 89 118789.0, conformément à ce que prescrit la règle 24(2), deuxième phrase CBE. En revanche, il n'avait pas été confirmé au demandeur que le nombre de feuilles qui avait été indiqué correspondait bien au nombre de feuilles des pièces qui avaient été déposées. Il est expressément indiqué dans la note en bas de page du récépissé que l'exactitude du nombre des feuilles n'est pas contrôlée lors du dépôt. Il n'est pas exigé par la règle 24(2) CBE ni par des réglementations de l'Office (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-II, 3.1) que l'OEB confirme également le nombre de feuilles qu'il a reçues.

1.2 Ce n'est pas parce que l'Office n'a pas confirmé qu'il avait reçu des dessins qu'il est prouvé pour autant que les pièces produites le 10 octobre 1989 ne comportaient pas de dessins. Si l'Office constate qu'il a bien les pièces énumérées sur le récépissé de documents qui a été préparé par le demandeur, il peut confirmer les avoir reçues. L'agent compétent n'était pas tenu de vérifier s'il avait reçu d'autres pièces, non mentionnées sur le récépissé, car il lui aurait fallu pour cela feuilleter les pièces de la demande, or c'est justement là un travail qu'on a voulu lui éviter puisqu'il a été décidé de renoncer à la vérification du nombre de feuilles. Même s'il est souhaitable que l'Office contrôle avec précision les pièces qu'il reçoit, ceci afin de pouvoir remédier le plus tôt possible aux erreurs qui peuvent se produire, l'on ne saurait attendre de lui que lors de la délivrance du récépissé de documents, il soit déjà effectué au bureau de réception un examen du contenu des pièces qui est du ressort d'autres organes intervenant dans la suite de la procédure.

1.3 C'était donc pas non plus au bureau de réception de vérifier si toutes les taxes avaient été acquittées, et ce n'est pas lui qui aurait dû constater que le titre de l'invention figurant sur la requête en délivrance ne correspondait pas au titre indiqué au début de la description. C'était là en effet une tâche qui incombait à la section de dépôt, dans le cadre de

Inhalts der Zusammenfassung Aufgabe des Recherchenprüfers war (Regel 47(1) EPU; Richtlinien B-XI, 2). Aus dem Fehlen einer Reaktion der Annahmestelle auf Mängel in den genannten Erfordernissen können daher keine Schlüsse auf den Inhalt der am Anmeldetag vorliegenden Unterlagen gezogen werden.

1.4 Schließlich spricht vor allem der Akteninhalt gegen den von der Beschwerdeführerin angenommenen Sachverhalt. Nach Regel 24 (2) Satz 1 EPU ist auf den Anmeldungsunterlagen der Tag des Eingangs zu vermerken. Zu diesem Zweck werden diese bei Eingang, d. h. noch vor jeder sachlichen Bearbeitung, perforiert (vgl. Richtlinien A-II, 3.1). Dadurch wird vermieden, daß bei einer Bearbeitung vor Aktenanlage Unterlagen verwechselt werden oder verlorengehen. Die Perforation dokumentiert den Tag des Eingangs für das weitere Verfahren. Im vorliegenden Fall sind die Unterlagen betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." mit dem 10.10.89 perforiert. Dies schließt den von der Anmelderin zunächst vorgetragenen Sachverhalt aus, daß diese Unterlagen aus einer 10 Tage später eingereichten Anmeldung in die vorliegende Anmeldung übernommen worden seien. Der zuletzt vorgetragene Sachverhalt, nach dem am Anmeldetag zwei verschiedene Sätze von Anmeldungsunterlagen eingereicht worden sein sollen, findet keine Bestätigung im Akteninhalt. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß sich ein zweiter Satz von Anmeldungsunterlagen in der Anmeldung befunden hätte. Der von der Anmelderin dargestellte Sachverhalt stellt sich als eine bloße theoretische Möglichkeit dar, die nicht durch feststellbare Tatsachengestützt ist. Ein solcher Vortrag ist nicht geeignet, die Kammer davon zu überzeugen, daß ein Sachverhalt vorliegt, der den aus dem Akteninhalt ableitbaren Feststellungen widersprechen würde.

2. Für die Entscheidung über den Hauptantrag kommt es daher auf die Frage an, ob die Unterlagen betreffend eine "Vorrichtung zum Galvanisieren ..." im Weg der Berichtigung nach Regel 88 EPU durch die Unterlagen betreffend ein "Wässriges saures Bad ..." ersetzt werden können.

2.1 Hierzu hat sich die Beschwerdeführerin auf zwei Entscheidungen berufen.

determining the content of the abstract (Rule 47(1) EPC; Guidelines B-XI, 2). No conclusions regarding the content of the documents on the filing date can therefore be drawn from the lack of reaction by the Filing Office to deficiencies in the said requirements.

1.4 Finally, the facts assumed by the appellants are in particular contradicted by the contents of the file itself. According to Rule 24(2), first sentence, EPC, the documents making up the application are marked with the date of their receipt. To this end they are perforated on receipt, ie before they are subjected to any kind of substantive processing (see Guidelines A-II, 3.1). This prevents documents becoming mixed up or lost in the event of their being processed before the file is made up. The perforation records the date of receipt for the rest of the proceedings. In the present case the documents relating to a "Device for galvanising ..." were perforated with the date 10.10.89. This rules out the argument initially put forward by the applicants that the documents had been transferred to the present application from an application filed ten days later. There is nothing in the content of the file to confirm their later argument, according to which two different sets of documents were submitted on the filing date. There are no grounds for assuming that the application had contained a second set of documents. The circumstances portrayed by the applicants represent a mere theoretical possibility which is not supported by ascertainable facts, and as such is not capable of convincing the board that a state of facts exists which would contradict the conclusions deducible from the contents of the file.

2. The decision on the main request therefore depends on whether the documents relating to a "Device for galvanising ..." can be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by documents relating to an "Aqueous acid bath ...".

2.1 The appellants referred to two decisions in this connection.

l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités visé à l'article 91(1) CBE, l'examen du contenu de l'abrégé incomplet quant à lui à l'examinateur chargé de la recherche (règle 47(1) CBE ; Directives B-XI, 2). Le fait que le bureau de réception n'ait pas signalé des irrégularités ne permet pas pour autant de tirer des conclusions au sujet du contenu des pièces reçues le 10 octobre 1989.

1.4 Enfin et surtout, la thèse avancée par le requérant est en contradiction avec le contenu du dossier. Selon la règle 24 (2), première phrase CBE, la date de réception doit être apposée sur les pièces de la demande : elle est donc perforée sur les pièces lors de leur réception, c.-à-d. avant tout traitement de ces pièces (cf. Directives A-II, 3.1), ceci afin d'éviter que des pièces ne soient confondues ou égarées lors d'un traitement effectué avant la constitution du dossier et d'attester la date de réception des pièces qui fera foi dans la suite de la procédure. En l'espèce, la date perforée sur les pièces concernant un "dispositif pour le traitement..." était celle du 10.10.1989, ce qui exclut que les pièces versées au dossier de la présente demande aient pu provenir d'une demande déposée dix jours plus tard, comme le prétendait tout d'abord le demandeur. La thèse qu'il a soutenue en dernier lieu, à savoir qu'il aurait été produit le 10 octobre 1989 deux jeux différents de pièces, ne trouve aucune confirmation dans le dossier. Rien ne permet de penser qu'un second jeu de pièces avait été versé au dossier de la demande. La thèse défendue par le demandeur représente une possibilité toute théorique, qui ne s'appuie pas sur des faits vérifiables, et elle ne saurait convaincre la Chambre que les faits sont en contradiction avec les conclusions que l'on peut tirer du contenu du dossier.

2. Pour statuer sur la requête principale, la Chambre doit donc trancher la question de savoir si les pièces de la demande concernant un "dispositif pour le traitement..." peuvent être remplacées par les pièces de la demande relative à un "bain aqueux acide ...", dans le cadre d'une rectification d'erreurs effectuée au titre de la règle 88 CBE.

2.1 Le requérant a cité à ce propos deux décisions :

In der Entscheidung T 726/93 wurde der Austausch der Anmeldungsunterlagen im Wege der Berichtigung zugelassen. Dabei wurde ein Unterschied gemacht zwischen der Berichtigung einzelner Merkmale innerhalb der Anmeldungsunterlagen und dem Ersatz der gesamten Anmeldungsunterlagen. Der letztgenannte Fall könne keine Änderung des technischen Inhalts der Anmeldung darstellen, da lediglich die gesamte Anmeldung in den vom Anmelder von Anfang an gewollten ursprünglichen Zustand versetzt werde.

Im Gegensatz dazu ist gemäß der Entscheidung J 21/85 "die Zuordnung einer anderen Erfindung - dargestellt in Beschreibung, Ansprüchen und Zeichnungen - zu einem bereits eingereichten Antrag auf Patenterteilung" durch den Wortlaut von Regel 88 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen (a. a. O., Punkt 3 der Gründe). Entgegen dem Vortrag der Beschwerdeführerin stellt die Entscheidung nicht darauf ab, ob in den ursprünglich eingereichten Unterlagen eine Diskrepanz zwischen Erteilungsantrag einerseits und Beschreibung, Ansprüchen sowie Zeichnungen andererseits besteht. Vielmehr wird die Zulässigkeit des Austauschs der angemeldeten Erfindung als Ganzes grundsätzlich verneint.

Daher haben zwei Beschwerdekammern unterschiedliche Antworten auf die hier einschlägige Rechtsfrage gegeben, ob die kompletten Anmeldungsunterlagen, d. h. Beschreibung, Ansprüche und ggf. Zeichnungen, im Wege der Berichtigung ausgetauscht werden können.

2.2 Angesichts dieser Divergenz hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung für geboten. Die Frage, welche Unterlagen für die ursprüngliche Offenbarung der Erfindung herangezogen werden können, ist nicht nur für das Schicksal der zu berichtigenden Anmeldung von ausschlaggebender Bedeutung. Sie kann darüber hinaus auch die Patentierbarkeit kollidierender Anmeldungen entscheidend beeinflussen, da für diese der Inhalt der zu berichtigenden Anmeldung mit Rückwirkung auf den Anmeldetag zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ wird. Die Frage ist damit schon aus Gründen der Rechtssicherheit eine zentrale Frage des Patenterteilungsverfahrens.

In decision T 726/93 the exchange of the documents forming the application was allowed by way of a correction. However, a distinction was made between the correction of individual features in the application documents and the complete replacement of these documents. The latter case 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 applicants.

In contrast, according to decision J 21/85, the wording of Rule 88 EPC expressly rules out "the attaching of another invention - set out in a description, claims and drawings - to a request for grant of a patent that has already been filed" (loc. cit., reasons, 3). Contrary to the appellants' submission, the decision is not concerned with whether there is a discrepancy in the original documents as filed between the request for grant and the description, claims and drawings, but rather rejects as a matter of principle the admissibility of exchanging the complete filed invention.

Thus two boards of appeal have given two different answers to the point of law at issue here, namely whether the complete documents forming the application, that is the description, claims and any drawings, can be replaced by way of a correction.

2.2 In view of this difference, the board is of the opinion that a decision of the Enlarged Board of Appeal is required in order to ensure uniform application of the law. The question as to which documents can be taken as the original disclosure of the invention is not only crucial to the fate of the application to be corrected, but may also have a decisive influence on the patentability of conflicting applications, as the content of the application to be corrected, backdated to the filing date, becomes, for the latter, the prior art pursuant to Article 54(3) EPC. For reasons of legal certainty alone, this question is of central importance to the patent grant procedure.

Dans la décision T 726/93, la Chambre avait autorisé le remplacement des pièces de la demande par le biais d'une rectification d'erreurs. Elle avait établi à cet égard une distinction entre la rectification de certaines caractéristiques dans les pièces de la demande et le remplacement de l'ensemble des pièces de la demande : selon elle, le remplacement de l'ensemble des pièces ne conduisait pas à modifier le contenu technique de la demande, vu qu'il s'agissait simplement de rendre l'ensemble de la demande conforme à ce que voulait initialement le demandeur.

En revanche, il a été déclaré au point 3 des motifs de la décision J 21/85 que la règle 88 CBE interdit expressément de rattacher à la requête en délivrance qui adéjà été présentée une invention différente - exposée dans une description, des revendications et des dessins. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ne s'agissait pas dans cette décision de savoir si, parmi les pièces déposées initialement, la requête en délivrance était en contradiction avec la description, les revendications et les dessins. Cette décision s'opposait par principe au remplacement de l'ensemble des pièces de la demande.

Ainsi, deux chambres de recours ont répondu de manière différente à la question de droit qui se pose en l'espèce, en l'occurrence la question de savoir s'il est possible de remplacer par le biais d'une rectification d'erreurs l'ensemble des pièces d'une demande, c.-à-d. la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

2.2 Etant donné ces contradictions de la jurisprudence, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit. La question de savoir quelles sont les pièces qui peuvent être considérées comme constituant la divulgation initiale de l'invention n'est pas seulement d'une importance capitale pour le sort de la demande qu'il s'agit de rectifier. Elle peut en outre avoir une influence décisive sur la brevetabilité d'objets de demandes interférentes, car, dans ce cas, le contenu de la demande à rectifier devient, selon l'article 54(3) CBE, état de la technique avec effet rétroactif à compter de la date de dépôt. Il s'agit donc là d'une question essentielle pour la procédure de délivrance de brevets, ne serait ce que pour des raisons de sécurité juridique.

2.3 Bei der Beantwortung dieser Frage müssen nach Ansicht der Kammer die Wertungen der Großen Beschwerdekammer in den Fällen G 3/89 und G 11/91 (ABI. EPA 1993, 117 und 125) zur Auslegung von Artikel 123 (2) und Regel 88 Satz 2 EPÜ und zum Verhältnis dieser Bestimmungen einbezogen werden. Die Große Beschwerdekammer definiert dort den Begriff "Inhalt der Anmeldung" gemäß Artikel 123(2) EPÜ als die Beschreibung, Ansprüche und Zeichnungen (a. a. O., Punkt 1.4 der Gründe). Eine Berichtigung dieser auch in Regel 88 EPÜ genannten, die Offenbarung betreffenden Teile komme daher nur im Rahmen dessen in Betracht, was der Fachmann der ursprünglich eingereichten Fassung dieser Unterlagen entnehmen könne (a. a. O., Teil 1 der Antwort auf die Vorlagefrage). Damit soll eine Ergänzung der Offenbarung ausgeschlossen werden.

Ist aber schon eine Ergänzung der Offenbarung nicht zulässig, so greifen Einwände gegen eine Änderung um so mehr, wenn die Offenbarung nicht nur partiell, sondern in toto geändert werden soll. Daher vermag die vorliegende Kammer der Entscheidung T 726/93 nicht zu folgen, wenn diese "eine Berichtigung eines technischen Merkmals innerhalb der Beschreibung, der Zeichnungen oder der Ansprüche" in Übereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91 für unzulässig hält, wenn dadurch die Offenbarung erweitert wird, dagegen den "Ersatz der gesamten eingereichten Beschreibung und Ansprüche" für möglich erachtet (vgl. T 726/93, Punkt 7 der Gründe). Eine Berichtigung muß vielmehr immer ausgeschlossen sein, wenn sie zu einer nachträglichen Erweiterung des Inhalts im Vergleich zur Offenbarung am Anmeldetag führen würde. In diesem Sinne erscheint es unlogisch, eine Erweiterung um beispielsweise 10 % für unzulässig, eine Erweiterung um 100 % aber für zulässig zu halten.

2.4 Die Entscheidung T 726/93 kann sich für ihre Auffassung auch nicht auf die Rechtsprechung zur Berichtigung von mangelhaften Benennungen eines Vertragsstaats berufen, weil diese Rechtsprechung davon ausgeht, daß die Berichtigung einer

2.3 In the opinion of the board, any answer to this question must take into account the Enlarged Board of Appeal's rulings in cases G 3/89 and G 11/91 (OJ EPO 1993, 117 and 125) on the interpretation of Article 123(2) and Rule 88, second sentence, EPC and the relationship between these provisions. The Enlarged Board of Appeal defines the term "content of the application" in accordance with Article 123(2) EPC as being the description, claims and drawings (loc. cit., reasons, 1.4). These parts, which relate to the disclosure and are also mentioned in Rule 88 EPC, may only be corrected within the limits of what a skilled person would derive from the whole of these documents as filed (loc. cit., part 1 of the answer to the referred point of law). This is intended to prevent extension of the disclosure.

However, if extension of the disclosure alone is not admissible, objections to amendment are all the more justified if the disclosure is to be changed not just in part but in full. For this reason the present board is unable to follow decision T 726/93 in so far as the latter considers, in line with G 3/89 and G 11/91, a "correction of a technical feature in the description, drawings or claims" to be inadmissible if it extends the disclosure, while considering the "complete replacement of the description and claims as filed" to be possible (see T 726/93, reasons, 7). Rather, a correction must always be ruled out if it would lead to a subsequent extension of the content compared to the disclosure on the filing date. For this reason it seems illogical to consider an extension of, for example, 10% to be inadmissible and one of 100% to be admissible.

2.4 Decision T 726/93 also cannot be based on the case law relating to the correction of erroneous designations of a contracting state, because said case law assumes that the correction of a designation does not affect the disclosure of the invention

2.3 Pour pouvoir répondre à cette question, il y a lieu, estime la Chambre, de tenir compte de la position prise par la Grande Chambre de recours dans les affaires G 3/89 et G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125) à propos de l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 123(2) et de la règle 88, deuxième phrase CBE et du lien existant entre ces deux dispositions. Dans cet avis et cette décision, la Grande Chambre de recours définit la notion de "contenu de la demande" au sens de l'article 123(2) CBE: pour elle, le contenu est constitué par la description, les revendications et les dessins (loc. cit., point 1.4 des motifs). Une correction de ces parties de l'exposé auxquelles se réfère également la règle 88 CBE ne peut donc être envisagée que dans les limites de ce que l'homme du métier peut déduire de ces pièces telles qu'elles ont été déposées (loc. cit., point 1 de la réponse de la Grande Chambre à la question dont elle a été saisie), vu qu'il s'agit d'empêcher que des compléments ne soient apportés à l'exposé de l'invention.

Mais si, déjà, il n'est pas admissible de compléter l'exposé de l'invention, à plus forte raison y a-t-il lieu de s'opposer à la modification de la demande dans le cas où il s'agit de modifier non pas seulement une partie, mais la totalité de l'exposé. C'est pourquoi la Chambre ne peut se rallier à la décision T 726/93, dans la mesure où les auteurs de cette décision considèrent que, conformément à l'avis G 3/89 et à la décision G 11/91, il n'est pas autorisé de rectifier une caractéristique technique dans la description, les dessins ou les revendications si cette modification a pour effet d'étendre le contenu de l'exposé, mais jugent en revanche admissible de "remplacer dans leur intégralité la description et les revendications qui ont été déposées" (cf. T 726/93, point 7 des motifs). La Chambre estime au contraire qu'il convient d'exclure toute rectification qui conduirait à étendre a posteriori le contenu de la demande par rapport au contenu de l'exposé à la date du dépôt, et il paraît illogique à cet égard de considérer comme inadmissible une extension de disons 10 % du contenu de la demande, et d'autoriser par contre une extension de 100 % de ce contenu.

2.4 La décision T 726/93 ne saurait non plus s'appuyer sur la jurisprudence concernant la rectification d'erreurs commises dans la désignation d'Etats contractants, car cette jurisprudence part du principe que la rectification d'une désignation

Benennung die Offenbarung der Erfindung nach Artikel 83 EPÜ unberührt läßt. Bei der zitierten Rechtsprechung handelt es sich vielmehr um die Auslegung von prozessualen Handlungen, nämlich der Benennung von Vertragsstaaten im Erteilungsantrag gemäß Artikel 79 EPÜ. Solche Änderungen unterliegen nicht den Schranken von Regel 88 Satz 2 EPÜ, die im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ eine Ergänzung der Offenbarung nach dem Anmeldetag ausschließen (G 3/89, Punkt 2 ff. der Gründe). Die Rechtsprechung zur Berichtigung von Benennungen kann daher zu der hier anstehenden Frage nichts beitragen.

2.5 Für die hier zur Entscheidung stehende Frage macht es keinen Unterschied, daß in der Entscheidung T 726/93 der Prioritätsbeleg am Anmeldetag vorgelegen hat, während er im vorliegenden Fall nachgereicht wurde. Die Große Beschwerdekammer hat es ausdrücklich abgelehnt, den am Anmeldetag vorliegenden Prioritätsbeleg zur Stützung eines Berichtigungsantrags zuzulassen (G 3/89, Punkt 7 der Gründe). In dieser Hinsicht macht die Entscheidung T 726/93 einen Unterschied zwischen der für die Frage der Erweiterung maßgebenden Offenbarung (vgl. Punkt 6 und 7 der Gründe) und der Frage, ob sofort erkennbar war, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird (vgl. Punkt 10 der Gründe). Im letztgenannten Zusammenhang hält sie den Zeitpunkt des Vorliegens des Prioritätsbelegs für maßgeblich. Für eine solche Differenzierung läßt nach Auffassung der vorlegenden Kammer die Entscheidung G 3/89 keinen Raum.

2.6 Die vorliegende Kammer würde zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, ob sie den Grundsätzen der Entscheidung T 726/93 oder denen der Entscheidung J 21/85 folgen würde. Daher hält sie eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ für erforderlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

under Article 83 EPC. This caselaw relates more to the interpretation of procedural steps, namely the designation of contracting states in the request for grant in accordance with Article 79 EPC. Such amendments are not subject to the restraints of Rule 88, second sentence, EPC, which, in accord with Article 123(2) EPC, rules out an extension of the disclosure after the filing date (G 3/89, Reasons, 2 ff). The caselaw on the correction of designations thus contributes nothing to the present case.

2.5 For the case under discussion, it makes no difference that, in decision T 726/93, the priority document had been submitted on the filing date, while in the present case it was furnished later. The Enlarged Board of Appeal expressly refused to admit the priority document filed on the filing date in support of a request for correction (G 3/89, reasons, 7). In this respect decision T 726/93 differentiates between the disclosure which determines the question of extension (reasons, 6 and 7) and the question of whether it was immediately evident that nothing else would have been intended than what was offered as the correction (reasons, 10). In conjunction with the latter point, it considers the date on which the priority document was furnished to be decisive. In the opinion of the present board, decision G 3/89 leaves no room for such a differentiation.

2.6 The present board would reach different conclusions depending on whether it followed the principles of decision T 726/93 or those of decision J 21/85. It therefore believes that a decision of the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC is required.

Order

For these reasons it is decided that:

The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:

n'affecte pas l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE. Dans le cas de la jurisprudence citée dans la décision en question, le problème qui se pose est bien plutôt celui de l'interprétation qu'il convient de donner d'actes de procédure tels que la désignation d'Etats contractants dans la requête en délivrance, conformément à l'article 79 CBE. Les dispositions restrictives de la règle 88, deuxième phrase CBE, qui, en accord sur ce point avec l'article 123(2) CBE, interdisent de compléter l'exposé de l'invention après la date du dépôt de la demande, ne font pas obstacle à de telles modifications (cf. avis G 3/89, point 2 s. des motifs). La jurisprudence relative à la rectification de désignations ne saurait donc fournir d'arguments pour faire avancer la solution du problème qui se pose en l'espèce.

2.5 Pour ce qui de la question à trancher en l'occurrence, peu importe que, dans le cas de la décision T 726/93, le document de priorité ait été présenté à la date du dépôt, tandis que, dans la présente affaire, il a été déposé ultérieurement. La Grande Chambre de recours a refusé expressément d'admettre le document de priorité qui avait été produit à la date du dépôt pour appuyer une requête en rectification (G 3/89, point 7 des motifs). La décision T 726/93 établit à cet égard une distinction entre la question de l'extension de l'exposé (cf. points 6 et 7 des motifs), et la question de savoir s'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur (cf. point 10 des motifs), la date de production du document de priorité étant selon elle déterminante pour permettre de trancher cette deuxième question. Or, la Chambre estime que l'avis G 3/89 ne permet pas d'établir une telle distinction.

2.6 Vu les conclusions différentes auxquelles elle parviendrait selon qu'elle se conformerait aux principes énoncés dans la décision T 726/93 ou à ceux posés dans la décision J 21/85, la Chambre juge nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

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 hatte einreichen wollen?

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 applicants had intended to file with their request for grant?

Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?

Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 10. November 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
 Mitglieder: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Einsprechender/Beschwerdeführer:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Stichwort: Einspruchsgründe/
THOMAS DE LA RUE

Artikel: 52 (2), 100, 112 (1) a), 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 52 (2) EPÜ nicht erfüllt?"

Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 10 November 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
 Members: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Patent proprietor/Respondent:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Opponent/Appellant:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Headword: Grounds for opposition/
THOMAS DE LA RUE

Article: 52(2), 100, 112(1)(a), 114(1) EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 10 novembre 1994
T 937/91 - 3.2.5 *
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: C. V. Payraudeau
 Membres: C. G. F. Biggio
 A. Burkhardt

Titulaire du brevet/intimé :
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED

Opposant/requérant :
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence : Motifs d'opposition/
THOMAS DE LA RUE

Articles : 52(2), 100, 112(1)a), 114(1) CBE

Mot-clé: "Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE?"

* Des Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 1/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 1/95.