

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
16. April 1996
G 8/95
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Anmelder: United States Gypsum
Company**

**Stichwort: Berichtigung des Ertei-
lungsbeschlusses/US GYPSUM II**

Artikel: 21 (3) EPÜ

Regel: 89 EPÜ

**Schlagwort: "Zuständigkeit der
Technischen Beschwerdekammern
bzw. der Juristischen Beschwerde-
kammer" - "Zurückweisung einer
Berichtigung des Erteilungsbe-
schlusses"**

Leitsatz

*Für eine Beschwerde gegen die Ent-
scheidung einer Prüfungsabteilung,
einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf
Berichtigung des Erteilungsbeschlus-
ses zurückzuweisen, ist eine Techni-
sche Beschwerdekammer zuständig.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 311 913.1 mit Benennung Spaniens und Griechenlands wurde am 16. November 1989 eingereicht. Die Prüfungsabteilung teilte dem Anmelder am 30. Mai 1994 die Fassung mit, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigte. Mit Schreiben vom 7. September 1994 billigte der Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung. Nachdem die formellen Erfordernisse nach Regel 51 (6) EPÜ erfüllt waren, erging am 23. Februar 1995 der Erteilungsbeschuß.

II. Mit Telefax vom 10. März 1995 reichte der Anmelder zwei zusätzliche Seiten 4a und 4b der Beschreibung ein und beantragte ihre Aufnahme in die Patentschrift, bevor sie

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
16 April 1996
G 8/95
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Applicant: United States Gypsum
Company**

**Headword: Correction of decision to
grant/US GYPSUM II**

Article: 21(3) EPC

Rule: 89 EPC

**Keyword: "Relative competence of
the Technical and Legal Boards of
Appeal" - "Refusal of a correction of
the decision to grant"**

Headnote

*An appeal from a decision of an
Examining Division refusing a
request under Rule 89 EPC for cor-
rection of the decision to grant is to
be decided by a technical board of
Appeal.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 89 311 913.1 designating Spain and Greece was filed on 16 November 1989. The Examining Division informed the applicant in a communication of 30 May 1994 of the version in which it intended to grant the patent. In a letter dated 7 September 1994 the Applicant approved the text intended for grant. Once the formal requirements under Rule 51(6) EPC had been fulfilled, the decision to grant was dispatched on 23 February 1995.

II. In a fax dated 10 March 1995, the Applicant filed two additional pages 4a and 4b of the description and requested that they be included in the patent specification prior to pub-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
16 avril 1996
G 8/95
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : R. Teschemacher
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
J.-C. Saisset
P. van den Berg

**Demandeur: United States Gypsum
Company**

**Référence: Rectification d'une déci-
sion de délivrance/US GYPSUM II**

Article: 21 (3) CBE

Règle: 89 CBE

**Mot-clé: "Compétence relative des
chambres de recours technique et de
la chambre de recours juridique" -
"Rejet d'une rectification de la déci-
sion de délivrance"**

Sommaire

*Un recours formé contre une déci-
sion d'une division d'examen de
rejeter une requête en rectification
de la décision de délivrance, présen-
tée conformément à la règle 89 CBE,
doit être tranché par une chambre de
recours technique.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 89 311 913.1, dans laquelle étaient désignées l'Espagne et la Grèce, a été déposée le 16 novembre 1989. Le 30 mai 1994, la division d'examen a notifié au demandeur le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre datée du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé. Une fois remplies les conditions de forme énoncées à la règle 51(6) CBE, la décision de délivrance a été envoyée le 23 février 1995.

II. Par télécopie du 10 mars 1995, le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description (p. 4a et 4b) et a demandé qu'elles soient incluses dans le fascicule de brevet avant sa

veröffentlicht werde. Am 17. März 1995 erging an den Anmelder die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift vor Eingang des Telefax vom 10. März 1995 abgeschlossen gewesen seien und daß ein Antrag auf Änderung des Erteilungsbeschlusses nach Erhalt der gedruckten Patentschrift gestellt werden könne. Mit Telefax vom 18. April 1995 beantragte der Anmelder die Neuveröffentlichung des Patents mit den fehlenden Seiten.

III. Am 8. Mai 1995 erließ die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Vordrucks 2053 eine "Entscheidung über die Ablehnung eines Antrages auf Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 89 EPÜ)" mit folgender Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber Beschwerde ein. Der Beschwerdeführer hielt an seinem Berichtigungsantrag fest und machte geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung einer vollständigen Ersatzpatentschrift am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokräft nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem zuvor in der korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8 eingereichten Text, in der zum damaligen Zeitpunkt die Benennung Spaniens und Griechenlands nicht möglich gewesen war. Auf diese Absicht sei bei der Einreichung der geänderten Patentschrift ausdrücklich hingewiesen worden. Die zusätzlichen Seiten enthielten Text, der die Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 in der vom Prüfer befürworteten und akzeptierten Fassung stütze und diesen entspreche.

V. Gemäß dem Geschäftsverteilungsplan für die Technischen Beschwerdekammern legte die Prüfungsabteilung die Akte der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vor.

VI. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 legte der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"Ist für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische

publication. In a communication dated 17 March 1995, the Applicant was informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed before the fax dated 10 March 1995 had been received and that a request to amend the decision to grant could be filed upon receipt of the printed specification. In a fax dated 18 April 1995, the Applicant requested that the patent be re-published incorporating the missing pages.

III. The Examining Division issued a decision dated 8 May 1995, printed on Form 2053, "refusing a request for correction of errors in decision (Rule 89 EPC)" on the ground that "the corrections specified did not relate to passages in the patent specification where the Division wished to base its decision on a different text (Guidelines, Part E-X, 10)".

IV. The patentee appealed against this decision. Pursuing the request for correction, the Appellant submitted that pages 4a and 4b had been omitted due to a clerical error when a full replacement specification was filed on 25 March 1994. The text was intended to be identical to the text previously submitted in the corresponding Euro-PCT application 90 901 172.8 in which, at the time, it was not possible to designate Spain and Greece. This intention had been expressly declared when the amended specification was filed. The additional pages contained text providing support for, and corresponding to, claims 6, 9, 10, 12 and 17 as agreed and accepted by the examiner.

V. The Examining Division remitted the file to the Board of Appeal, addressing it to Technical Board of Appeal 3.3.2 on the basis of the business distribution scheme for the Technical Boards of Appeal.

VI. Board of Appeal 3.3.2 referred the following questions of law to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"Are appeals from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant to be decided upon by a Technical Board

publication. Par notification en date du 17 mars 1995, le demandeur a été informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule du brevet avaient été achevés avant la réception de la télécopie du 10 mars 1995 et qu'une requête en modification de la décision de délivrance pouvait être présentée dès réception du fascicule imprimé. Par télécopie du 18 avril 1995, le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes.

III. Le 8 mai 1995, la division d'examen a rendu, sur le formulaire 2053 préimprimé, une "décision de rejet d'une requête en rectification d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE)", au motif que "les rectifications mentionnées ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, Partie E-X, 10)".

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Maintenant la requête en rectification, le demandeur a fait valoir que les pages 4a et 4b avaient été omises à la suite d'une erreur commise par un employé lors du dépôt d'un fascicule de remplacement complet le 25 mars 1994. Son intention était de présenter un texte identique à celui qui figurait antérieurement dans la demande euro-PCT 90 901 172.8 correspondante, dans laquelle il n'avait pas été possible, à l'époque, de désigner l'Espagne et la Grèce. Cette intention avait été expressément déclarée lors du dépôt du fascicule modifié. Les nouvelles pages contenaient un texte soumis à l'appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu'approuvées et acceptées par l'examineur et leur correspondant.

V. La division d'examen a renvoyé l'affaire à la chambre de recours, en l'adressant à la chambre de recours technique 3.3.2 sur la base du plan de répartition des affaires des chambres de recours technique.

VI. La chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a CBE :

"Les recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE,

Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ) zuständig?

Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von den Umständen des Einzelfalles abhängt?"

VII. In ihrer Vorlageentscheidung (T 850/95, ABI. EPA 1996, 455) machte die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 auf die folgende bisherige Rechtsprechung aufmerksam:

i) In der Entscheidung J 30/94 vom 9. Oktober 1995 habe die Juristische Beschwerdekammer befunden, daß eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, nicht die Erteilung des Patents betreffe und daß für die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Tatsache, daß ein Berichtigungsantrag sich auf einen Erteilungsbeschluß bezieht, ändere nichts an der Prüfungszuständigkeit, denn angefochten werde ja die Entscheidung, den Berichtigungsantrag zurückzuweisen, nicht aber der Erteilungsbeschluß.

In zwei früheren Entscheidungen - J 12/85, ABI. EPA 1986, 155 und J 27/86 vom 3. Oktober 1987 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) - habe die Juristische Beschwerdekammer über Beschwerden gegen Entscheidungen befunden, mit denen Anträge nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen worden seien. In diesen Entscheidungen sei die Frage der Zuständigkeit nicht speziell angesprochen worden.

ii) Im Gegensatz dazu hätten zwei Technische Beschwerdekammern - in den (nicht im ABI. EPA veröffentlichten) Entscheidungen T 546/90 vom 12. September 1991 und T 946/91 vom 17. August 1993 - ihre Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) a) EPÜ angenommen, über Beschwerden gegen Entscheidungen auf Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung nach Artikel 89 EPÜ zu befinden. In der Sache T 546/90 sei der Austausch von Zeichnungen und in der Sache T 946/91 die Berichtigung von Fehlern in der Definition bestimmter Verbindungen beantragt worden.

VIII. In Anbetracht dieser Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung prüfte die Beschwerdekammer 3.3.2, ob sich im EPÜ eine Antwort auf die

of appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC)?

If the answer is depending on the circumstances of the case, who shall decide on the competence?"

VII. In its decision of referral (T 850/95, OJ EPO 1996, 455), Technical Board of Appeal 3.3.2 drew attention to the following previous case law:

(i) In decision J 30/94 dated 9 October 1995, the Legal Board of Appeal held that a decision refusing a request for correction under Rule 89 EPC did not concern the grant of the patent and that the Legal Board was responsible for examining the appeal under Article 21(3)(c) EPC. The fact that a request for correction related to a decision to grant a patent did not, according to that decision, alter the competence to consider it because what was under appeal was the decision to refuse the request for correction, not the decision to grant a patent.

In two earlier decisions, J 12/85, OJ EPO 1986, 155, and J 27/86 dated 3 October 1987 (not published in OJ EPO), the Legal Board decided on appeals from decisions refusing requests under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant. These decisions did not specifically address the question of competence.

(ii) In contrast thereto, two Technical Boards accepted their competence under Article 21(3)(a) EPC to decide on appeals against decisions refusing a request for correction under Rule 89 EPC in decisions T 546/90, dated 12 September 1991, and T 946/91, dated 17 August 1993, neither of which were published in OJ EPO. In T 546/90 it was requested that drawings be replaced and in T 946/91 that mistakes in the definition of certain compounds be corrected.

VIII. In view of this divergency in the case law, Board of Appeal 3.3.2 considered whether a solution to the question of competence could be

doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3)a)b) CBE) ou bien par la chambre de recours juridique (article 21(3)c) CBE) ?

Si la réponse dépend des circonstances de l'espèce, qui doit trancher la question de la compétence ?"

VII. Dans sa décision de saisine (T 850/96, JO OEB 1996, 455), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l'attention sur la jurisprudence antérieure suivante :

i) Dans la décision J 30/94, en date du 9 octobre 1995, la chambre de recours juridique a retenu qu'une décision rejetant une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE n'était pas relative à la délivrance du brevet et que la chambre de recours juridique était compétente pour examiner le recours, conformément à l'article 21(3)c) CBE. Selon elle, le fait qu'une requête en rectification portait sur une décision de délivrer un brevet n'affectait pas sa compétence, car le recours avait pour objet la décision de rejeter la requête en rectification, et non la décision de délivrer un brevet.

Dans deux décisions antérieures, J 12/85 (JO OEB 1986, 155) et J 27/86, en date du 3 octobre 1987 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours juridique a statué sur des recours formés contre des décisions de rejet des requêtes en rectification de la décision de délivrance, présentées en vertu de la règle 89 CBE. Ces décisions ne concernaient pas spécifiquement la question de la compétence.

ii) En revanche, deux chambres de recours technique ont accepté d'être compétentes, conformément à l'article 21(3)a) CBE, pour statuer sur des recours formés contre des décisions de rejet d'une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE, à savoir dans les décisions T 546/90, en date du 12 septembre 1991, et T 946/91, en date du 17 août 1993 (non publiées au JO OEB). Dans la décision T 546/90, il était demandé de remplacer les dessins et dans la décision T 946/91, de rectifier des erreurs dans la définition de certains composés.

VIII. Vu cette divergence dans la jurisprudence, la chambre de recours technique 3.3.2 a examiné s'il était possible de déduire de la

Frage der Zuständigkeit finden lasse, die Aufschluß darüber geben würde, welcher der vorstehend genannten Entscheidungen man folgen solle. Die Kammer prüfte den Sinn und Zweck des Artikels 21 (3) EPÜ und seine Entstehungsgeschichte, gelangte jedoch nicht zu einem eindeutigen Schluß. Aus Gründen der Rechtssicherheit beschloß die Kammer, die Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

IX. Auf eine Mitteilung der Großen Beschwerdekammer vom 10. Januar 1996 machte der Beschwerdeführer in der Sache T 850/95 geltend, daß Beschwerden gegen Entscheidungen im Rahmen der Regel 89 EPÜ unter den zweiten Halbsatz des Artikels 21 (3) b EPÜ fielen, wonach sich eine Beschwerdekammer aus drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammensetzt, wenn die Kammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert.

Entscheidungsgründe

1. Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern und der Juristischen Beschwerdekammer in Erteilungsverfahren ist in Artikel 21 (3) EPÜ wie folgt geregelt:

"Bei Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung setzt sich eine Beschwerdekammer zusammen aus:

a) zwei technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied, wenn die Entscheidung die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder die Erteilung eines europäischen Patents betrifft und von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist;

b) drei technisch vorgebildeten Mitgliedern und zwei rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist oder die Beschwerdekammer der Meinung ist, daß es die Art der Beschwerde erfordert;

c) drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen Fällen."

2. Im Geschäftsverteilungsplan gemäß Regel 10 (1) EPÜ heißen die Kammern in der Zusammensetzung nach Artikel 21 (3) Buchstaben a und b Technische Beschwerdekammern; die Kammer in der Zusammensetzung nach Buchstabe c hingegen heißt Juristische Beschwerdekammer. Die Juristische Beschwerde-

found in the EPC which would indicate which of the above decisions should be followed. The Board examined the object and purpose of Article 21(3) EPC and its legal history. It did not, however, come to an unequivocal conclusion. For reasons of legal certainty the Board decided to refer the matter to the Enlarged Board of Appeal..

IX. In response to a communication dated 10 January 1996 from the Enlarged Board of Appeal, the Applicant in case T 850/95 submitted that appeals from decisions under Rule 89 EPC were appropriately covered by the second clause of Article 21(3)(b) EPC, which provides for a composition of three technically qualified and two legally qualified members when the Board considers that the nature of the appeal so requires.

Reasons for the decision

1. The competence of the Technical Boards of Appeal and the Legal Board of Appeal in grant proceedings is laid down in Article 21(3) EPC as follows:

"For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members,

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of appeal considers that the nature of the appeal so requires,

(c) three legally qualified members in all other cases."

2. Whereas in the business distribution scheme pursuant to Rule 10(1) EPC the Boards in the composition under Article 21(3), sub-paragraphs (a) and (b), are called Technical Boards of Appeal, the Board in the composition under sub-paragraph (c) is called the Legal Board of Appeal. The Legal Board of Appeal is compe-

CBE une solution à la question de la compétence qui indiquerait laquelle des deux décisions devait être suivie. La chambre a examiné la finalité de l'article 21(3) CBE et son historique, mais n'a pas pu parvenir à une conclusion sans équivoque. Pour des raisons de sécurité juridique, elle a décidé de soumettre la question à la Grande Chambre de recours.

IX. En réponse à une notification de la Grande Chambre de recours en date du 10 janvier 1996, le requérant dans l'affaire T 850/95 a soutenu que les recours formés contre des décisions mentionnées à la règle 89 CBE étaient visées par le second membre de phrase de l'article 21(3)b CBE, qui prévoit qu'une chambre de recours se compose de trois membres techniciens et deux membres juristes si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

Motifs de la décision

1. La compétence des chambres de recours technique et de la chambre de recours juridique dans le cadre de la procédure de délivrance est définie comme suit à l'article 21(3) CBE :

"Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

c) trois membres juristes dans les autres cas."

2. Alors que, dans le plan de répartition des affaires établi conformément à la règle 10(1) CBE, les chambres composées selon l'article 21(3)a) et b) sont appelées chambres de recours technique, la chambre composée selon la lettre c) est appelée chambre de recours juridique. La chambre de recours juridique est

kammer ist in allen Fällen mit Ausnahme der in den Buchstaben a und b genannten zuständig. Der in Buchstabe b geregelte Fall in Ex-parte-Verfahren ist klar, weil die Technischen Beschwerdekammern - unabhängig vom Inhalt der Entscheidung - in dieser Zusammensetzung in allen Fällen zuständig sind, in denen die angefochtene Entscheidung von einer durch ein rechtskundiges Mitglied ergänzten Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

Buchstabe a dagegen bezieht sich auf Entscheidungen, die von einer aus weniger als vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden sind; betrifft die Entscheidung die Zurückweisung der Anmeldung oder die Erteilung des Patents, so haben die Technischen Beschwerdekammern über die Beschwerde zu befinden; andernfalls liegt die Zuständigkeit bei der Juristischen Beschwerdekammer. Wie in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) und in der Vorlageentscheidung zu Recht festgestellt wurde, lautet deshalb die entscheidende Frage, ob die Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses den Erteilungsbeschuß "betrifft". Der Grundgedanke in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) besteht darin, daß nur eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschuß diesen betrifft, während in der Vorlageentscheidung der Schluß gezogen wird, der Wortlaut des Artikels 21 (3) a EPÜ lasse die Auslegung zu, daß jede mit dem Erteilungsbeschuß zusammenhängende Entscheidung unter diese Bestimmung falle.

3. Zur richtigen Auslegung des Artikels 21 (3) a EPÜ erscheint es angebracht, zunächst zu untersuchen, was mit einer Beschwerde gegen einen Erteilungsbeschuß bzw. mit einem Antrag zu seiner Berichtigung jeweils bezweckt wird.

3.1 Ein Beteiligter, der gegen den Erteilungsbeschuß Beschwerde einlegt, zielt auf dessen Änderung ab mit der Behauptung, der Beschuß sei rechtswidrig, denn er stimme nicht mit dem überein, was er beantragt habe (vgl. Art. 113 (2) EPÜ). Andernfalls wäre der Beteiligte durch den angefochtenen Beschuß nicht beschwert im Sinne des Artikels 107 Satz 1 EPÜ (J 12/85, ABI. EPA 1986, 155, Entscheidungsgründe, Nrn. 4 bis 6). Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung dieser "Beschwer" ab (G 9/92, ABI. EPA 1994, 875, Entscheidungsgründe, Nr. 9).

tent in all cases except those specified in sub-paragraphs (a) or (b). The situation stipulated in sub-paragraph (b) in ex parte proceedings is clear because the Technical Boards of Appeal in this composition are competent in all cases in which the decision under appeal was from an Examining Division enlarged by a legal member, irrespective of the content of the decision.

In contrast, sub-paragraph (a) relates to cases decided by an Examining Division consisting of less than four members: where the decision concerns the refusal of the application or the grant of the patent, the Technical Boards of Appeal are competent to decide the appeal, otherwise the Legal Board of Appeal has to decide. Therefore, as correctly stated in J 30/94 (above) and in the decision of referral, the decisive question is whether the decision on a request for correction of the decision to grant "concerns" the decision to grant. The rationale in J 30/94 (above) is that only an appeal against the decision to grant concerns the decision to grant, whereas the decision of referral concludes that the wording of Article 21(3)(a) EPC allows the interpretation that any decision related to the decision to grant is within the scope of the provision.

3. In order to come to a proper interpretation of Article 21(3)(a) EPC it seems appropriate to consider at the outset the aim of an appeal against a decision to grant the patent on the one hand and of a request for its correction on the other hand.

3.1 A party who appeals against the decision to grant is aiming to change the decision under appeal by alleging that the decision does not correspond to its requests in contravention of the law (see Article 113(2) EPC). Otherwise the party would not be adversely affected by the decision under appeal pursuant to Article 107, first sentence, EPC (J 12/85, OJ EPO 1986, 155, Reasons, 4-6). The aim of the appeal is to eliminate this adverse effect (G 9/92, OJ EPO 1994, 875, Reasons, 9).

compétente dans toutes les affaires, à l'exception de celles spécifiées aux lettres a) ou b). La situation visée à la lettre b) dans les procédures ex parte est claire, car les chambres de recours technique ainsi composées sont compétentes dans toutes les affaires dans lesquelles la décision attaquée a été rendue par une division d'examen complétée par un membre juriste, quelle que soit la teneur de la décision.

En revanche, la lettre a) vise des affaires tranchées par une division d'examen composée de moins de quatre membres: si la décision est relative au rejet de la demande ou à la délivrance du brevet, les chambres de recours technique sont compétentes pour statuer sur le recours, sinon c'est la chambre de recours juridique. C'est pourquoi, comme indiqué à juste titre dans la décision J 30/94 (supra) et dans la décision de saisine, la question essentielle est celle de savoir si la décision rendue sur une requête en rectification de la décision de délivrance "est relative à" la décision de délivrance. Dans la décision J 30/94 (supra), la chambre a argumenté que seul un recours formé contre la décision de délivrance est relatif à la décision de la délivrance, tandis que la décision de saisine conclut que le libellé de l'article 21(3)a CBE permet une interprétation selon laquelle toute décision liée à la décision de délivrance est couverte par cette disposition.

3. Afin de donner une interprétation correcte de l'article 21(3)a CBE, il semble opportun de considérer tout d'abord l'objectif d'un recours formé contre une décision de délivrance, d'une part, et d'une requête en rectification de cette décision, d'autre part.

3.1 Une partie qui forme un recours contre la décision de délivrance vise à modifier la décision attaquée en alléguant que la décision ne correspond pas, en violation du droit, à ce qu'elle a demandé (cf. article 113(2) CBE). Dans le cas contraire, il ne pourrait pas être considéré qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions, conformément à l'article 107, première phrase CBE (J 12/85, JO OEB 1986, 155, motifs, 4, 5 et 6). Le recours vise à supprimer ce grief (G 9/92, JO OEB 1994, 875, motifs, 9).

3.2 Ein Beteiligter, der eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ beantragt, zielt ebenfalls auf die "Änderung" der Entscheidung ab. Ein solcher Antrag ist allerdings nicht mit der Behauptung, die Erteilung stimme nicht mit dem überein, was der Beteiligte beantragt habe, sondern damit begründet, daß ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine ähnliche offenbare Unrichtigkeit vorliege. Diese Möglichkeit zur Berichtigung ist ein Grundsatz, den viele Rechtssysteme kennen (s. beispielsweise Art. 66 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs); drückt ein Beschluß nicht die offenkundige Absicht des Spruchkörpers aus, so kann ein offensichtliches Versehen in dem Beschluß berichtigt werden.

3.3 Der Unterschied zwischen einer Beschwerde und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung kann somit in dem Umstand gesehen werden, daß sich der Rechtsbehelf im ersten Fall gegen den Inhalt und im zweiten Fall gegen die Form der Entscheidung richtet. Unbeschadet dieses Unterschieds richtet sich der Rechtsbehelf in beiden Fällen gegen die Entscheidung selbst. Ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses betrifft also die Erteilung des Patents.

3.4 Für die Berichtigung von Fehlern in einer Entscheidung nach Regel 89 EPÜ ist die Stelle zuständig, die die Entscheidung gefaßt hat. Mithin hat im Prüfungsverfahren die Prüfungsabteilung über einen Antrag auf Berichtigung von Fehlern im Erteilungsbeschuß zu befinden. Wenn also, wie vorstehend ausgeführt, der Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses die Erteilung des Patents betrifft, dann muß die Entscheidung über die Berichtigung ebenfalls die Erteilung des Patents betreffen, denn der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Antrag des Beteiligten.

4. Die Große Beschwerdekammer stimmt der Aussage in der Entscheidung J 30/94 (s. o.) zu, daß sich die Beschwerde gegen die Entscheidung richtet, mit der der Berichtigungsantrag zurückgewiesen wird. Dies ändert jedoch nichts am Streitgegenstand in der zweiten Instanz. Das entscheidende Kriterium in Artikel 21 (3) a) EPÜ ist nicht, daß die angefochtene Entscheidung der Erteilungsbeschuß selbst ist. Es reicht aus, wenn die Entscheidung die Erteilung "betrifft", und dies muß zwangsläufig der Fall sein, wenn der Gegenstand der Entscheidung die Fassung ist, in der das Patent erteilt werden soll

3.2 A party who requests a correction under Rule 89 EPC is also aiming to "change" the decision. The basis of such a request is, however, not that the party was not granted what it had requested. Rather, such a request is based on the allegation that there is a linguistic error, error of transcription or similar obvious mistake. This opportunity for corrections is a principle known in many legal systems (see eg Article 66 of the Rules of Procedure of the European Court of Justice); where a decision does not express the manifest intention of the deciding body, an obvious clerical mistake in the decision can be corrected.

3.3 Thus the difference between an appeal and a request for correction of a decision may be seen in the fact that in the first case the remedy is directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. Regardless of this difference, in both cases the object of the remedy is the decision itself. Therefore, a request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent.

3.4 The competence to correct errors in a decision under Rule 89 EPC lies with the body which has given the decision. Hence, in the examination procedure the Examining Division has to decide on a request to correct errors in the decision to grant. If, as stated above, the request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent, then the decision on the correction must also concern the grant of the patent, since it is the request of the party which defines the subject of the dispute.

4. The Enlarged Board agrees with the statement made in J 30/94 (above) that it is the decision to refuse the request for correction which is under appeal. This does not, however, alter the subject of the dispute in the second instance. The decisive criterion in Article 21(3)(a) EPC is not that the decision under appeal is the decision to grant itself. It is sufficient for the decision to "concern" the grant and this must necessarily be the case if the subject of the decision is the text in which the patent is to be or has been granted, since this is the result of the substantive examination and defines the

3.2 Une partie qui demande une rectification en vertu de la règle 89 CBE vise aussi à "modifier" la décision. Une telle requête ne se fonde cependant pas sur le fait que la partie n'a pas obtenu ce qu'elle a demandé. Elle se fonde plutôt sur l'allégation selon laquelle il y a une faute d'expression ou de transcription ou autre erreur manifeste. Cette possibilité d'apporter des rectifications est un principe connu dans de nombreux systèmes juridiques (cf. par exemple l'article 66 du règlement de procédure de la Cour européenne de justice); si une décision n'exprime pas l'intention manifeste de l'instance qui la rend, une erreur évidente de plume peut être rectifiée.

3.3 Ainsi, on peut considérer que la différence entre un recours et une requête en rectification d'une décision consiste en ce que le premier vise le fond de la décision et la seconde la forme sous laquelle la décision a été exprimée. Indépendamment de cette différence, ils ont tous deux pour objet la décision elle-même. Une requête en rectification de la décision de délivrance est donc relative à la délivrance du brevet.

3.4 C'est l'instance qui a rendu la décision qui est compétente pour rectifier des erreurs contenues dans une décision en vertu de la règle 89 CBE. Dans la procédure d'examen, c'est donc la division d'examen qui doit statuer sur une requête en rectification d'erreurs dans la décision de délivrance. Si, comme indiqué plus haut, la requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet, la décision sur la requête en rectification doit également être relative à la délivrance du brevet, puisque c'est la requête présentée par la partie qui définit l'objet du litige.

4. La Grande Chambre se rallie à la conclusion tirée dans la décision J 30/94 (supra), selon laquelle c'est la décision de rejeter la requête en rectification qui est attaquée. Cela ne modifie toutefois pas l'objet du litige en seconde instance. Le critère décisif de l'article 21(3)a) CBE n'est pas que la décision attaquée soit la décision de délivrance elle-même. Il suffit que la décision soit "relative à" la délivrance, ce qui est nécessairement le cas si l'objet de la décision est le texte dans lequel le brevet doit être ou a été délivré, puisque c'est le résultat de l'examen quant au fond et ce qui définit les droits conférés

oder erteilt worden ist, denn sie ist das Ergebnis der Sachprüfung und bestimmt die Rechte aus dem Patent.

5. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Entscheidung, mit der ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, von anderen Entscheidungen, die die Prüfungsabteilung im Lauf des Prüfungsverfahrens fassen kann und die den Erteilungsbeschuß nicht unmittelbar berühren. Solche dem Erteilungsbeschuß vorausgehenden Entscheidungen können das Ergebnis des Erteilungsverfahrens beeinflussen. Beispielsweise beschränkt eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der ein Antrag auf Berichtigung in bezug auf eine Benennung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ zurückgewiesen und eine gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen wird, den territorialen Bereich, für den das Patent später erteilt werden kann. Im Gegensatz zu einer Endentscheidung über die Zurückweisung bzw. die Erteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ schließt eine solche Zwischenentscheidung definitionsgemäß das Verfahren nicht ab. Sie betrifft deshalb nicht die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ, so daß für eine Beschwerde die Juristische Beschwerdekammer nach Artikel 21 (3) c) EPÜ zuständig wäre (vgl. die nicht im ABI. EPA veröffentlichte Entscheidung J 8/89 vom 4. Juli 1989), sofern die Entscheidung nicht von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

6. Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Große Beschwerdekammer zu dem Schluß gelangt, daß die Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückgewiesen wird, die Erteilung des Patents im Sinne des Artikels 21 (3) a) EPÜ betrifft.

Daher haben die Technischen Beschwerdekammern gemäß Artikel 21 (3) a) und b) EPÜ über die Beschwerden zu entscheiden, die Gegenstand der Vorlageentscheidung sind. Dies gilt unabhängig von den Umständen des Einzelfalls. Mit hin erübrigt sich die Beantwortung der zweiten vorgelegten Rechtsfrage.

rights conferred by the patent.

5. In this respect the decision to refuse a request for correction under Rule 89 EPC is different from other decisions which the Examining Division may take in the course of the examination procedure and which do not affect directly the decision to grant. Such decisions, preceding the decision to grant, may influence the outcome of the grant procedure. For example, a decision of an Examining Division refusing a request for correction in respect of a designation under Rule 88, first sentence, EPC and allowing a separate appeal pursuant to Article 106(3) EPC is prejudicial to the territorial scope for which the patent may be granted later on. In contrast to a final decision on refusal or grant pursuant to Article 97(1) EPC, such an interlocutory decision by definition does not terminate the proceedings. It therefore does not concern the grant of the patent within the meaning of Article 21(3)(a) EPC and the Legal Board of Appeal would be responsible for an appeal pursuant to Article 21(3)(c) EPC (see J 8/89, dated 4 July 1989, not published in OJ EPO), unless the decision has been taken by an Examining Division consisting of four members.

6. For the reasons set out above, the Enlarged Board has come to the conclusion that the decision refusing a request for correction of the decision to grant concerns the grant of the patent within the meaning of Article 21(3)(a) EPC.

Therefore, it is the Technical Boards as defined in Article 21(3)(a) and (b) EPC which have to decide on the appeals which are the subject of the decision of referral. This applies irrespective of the circumstances of the individual case. Hence, the second question in the referral is inapplicable.

par le brevet.

5. A cet égard, la décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE diffère d'autres décisions que la division d'examen peut être appelée à rendre au cours de la procédure d'examen et qui n'affectent pas directement la décision de délivrance. De telles décisions, qui précèdent la décision de délivrance, peuvent avoir une incidence sur l'issue de la procédure de délivrance. Par exemple, une décision d'une division d'examen rejetant une requête en rectification concernant une désignation en vertu de la règle 88, première phrase CBE et autorisant un recours indépendant conformément à l'article 106(3) CBE, affecte la portée territoriale pour laquelle le brevet peut être délivré ultérieurement. A la différence d'une décision finale de rejet ou de délivrance conformément à l'article 97(1) CBE, une telle décision intermédiaire, par définition, ne met pas fin à la procédure. Elle n'est donc pas relative à la délivrance du brevet au sens de l'article 21(3)a) CBE, et c'est la chambre de recours juridique qui serait compétente pour connaître du recours conformément à l'article 21(3)c) CBE (cf. décision J 8/89, en date du 4 juillet 1989, non publiée au JO OEB), à moins que la décision n'ait été rendue par une division d'examen composée de quatre membres.

6. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Grande Chambre a conclu que la décision de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance est relative à la délivrance du brevet au sens de l'article 21(3)a) CBE.

En conséquence, c'est à la compétence des chambres de recours technique, telles que définies à l'article 21(3)a) et b) CBE, que ressortissent les recours faisant l'objet de la décision de saisine. Cela vaut quelles que soient les circonstances de l'espèce. La seconde question soumise à la Grande Chambre est donc sans objet.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Für eine Beschwerde gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.

Order

For these reasons it is decided that:

An appeal from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant is to be decided by a Technical Board of Appeal.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranchée par une chambre de recours technique.