

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 14. Mai 1996
G 2/95
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: ATOTECH Deutschland GmbH

Stichwort: Austausch der Anmeldeunterlagen/ATOTECH

Artikel: 14 (1), (2), 80 d), 87 (2), 100 c), 123 (2), 138 (1) c), 164 (2) EPÜ

Artikel: 4A (2) PVÜ

Regel: 88 EPÜ

Regel: 91.1 c) PCT

Schlagwort: "Ersatz der vollständigen Anmeldeunterlagen durch andere Unterlagen im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ (nein)"

Leitsatz:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

Die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, können nicht im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen.

Sachverhalt und Anträge

In der Beschwerdesache J 21/85 (ABI. EPA 1986, 117) beantragte der Beschwerdeführer, im Rahmen einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ neue Anmeldeunterlagen gegen die ursprünglich eingereichten, mit dem Antrag auf Patenterteilung in Einklang stehenden Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung auszutauschen. Die Beschwerde wurde mit der Begründung zurückgewie-

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 14 May 1996
G 2/95
 (Translation)

Composition of the board:

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

Applicant: ATOTECH Deutschland GmbH

Headword: Replacement of application documents/ATOTECH

Article: 14(1) and (2), 80(d), 87(2), 100(c), 123(2), 138(1)(c), 164(2) EPC

Article: 4A(2) Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Rule: 88 EPC

Rule: 91.1(c) PCT

Keyword: "Substitution of complete documents forming an application by other documents by way of a correction under Rule 88 EPC (no)"

Headnote:

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

The complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, cannot 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. In the appeal which was the subject of J 21/85 (OJ EPO 1986, 117) the appellants requested that by way of a correction under Rule 88 EPC new documents be exchanged for the application documents as originally filed, which were in conformity with the request for grant of a European patent. The appeal was refused on the grounds that Rule 88 EPC did not permit an invention covered by a

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 14 mai 1996
G 2/95
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

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

Demandeur : ATOTECH Deutschland GmbH

Référence : Remplacement des pièces de la demande/ATOTECH

Article : 14(1) et (2), 80d), 87(2), 100c), 123(2), 138(1)c), 164(2) CBE

Article : 4A.-2) Convention de Paris

Règle : 88 CBE

Règle : 91.1c) PCT

Mot-clé : "Remplacement de l'ensemble des pièces de la demande par d'autres pièces dans le cadre d'une rectification en vertu de la règle 88 CBE (non)"

Sommaire

Il convient de répondre comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

Il n'est pas admissible, 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 avait voulu déposer avec sa requête en délivrance.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire J 21/85 (JO OEB 1986, 117), le requérant avait demandé que, dans le cadre d'une rectification d'erreur au titre de la règle 88 CBE, les pièces de la demande qui avaient été déposées à l'origine et qui concordaient avec les indications portées dans la requête en délivrance soient remplacées par de nouvelles pièces. Le recours avait été rejeté au motif que la règle 88 CBE n'auto-

sen, daß Regel 88 EPÜ es nicht erlaube, die Erfindung, auf die sich ein Antrag auf Patenterteilung beziehe, auszutauschen. Der Erteilungsantrag sei seinem Wesen nach das Ersuchen auf Erteilung eines europäischen Patents für eine ganz bestimmte Erfindung. Ein Austausch der beschriebenen Erfindung als Ganzes sei daher nichts anderes als Rücknahme eines Erteilungsantrags und Neueinreichung eines anderen Erteilungsantrags. Dem Ersuchen, nunmehr ein europäisches Patent für einen anderen Gegenstand zu erteilen, könne deshalb nicht mehr der ursprüngliche Anmeldetag zukommen.

II. In der Beschwerdesache T 726/93 (ABI. EPA 1995, 478) beantragte der Beschwerdeführer, eine Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ in der Form zu gewähren, daß die Beschreibung und die Patentansprüche des Prioritätsbelegs für die eingereichte europäische Patentanmeldung maßgebend sind. Der Beschwerdeführer hatte eine Beschreibung und Patentansprüche eingereicht, die mit dem Antrag auf Patenterteilung nicht in Einklang standen. Des weiteren entsprachen die eingereichten Zeichnungen nicht der Beschreibung, sondern den Zeichnungen des Prioritätsbelegs, der zusammen mit den Anmeldeunterlagen eingereicht worden war. Dagegen standen die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen des Prioritätsbelegs mit dem Antrag auf Patenterteilung in Einklang. Die zuständige Beschwerdekammer gab dem Berichtigungsantrag mit der Begründung statt, daß bei Betrachtung der gesamten Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sofort erkennbar gewesen sei, daß nichts anderes habe beabsichtigt sein können als das, was als Berichtigung vorgeschlagen worden sei.

III. Der Beschwerdesache J 21/94 (ABI. EPA 1996, 16) liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Anmeldeunterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen) stehen mit dem Antrag auf Patenterteilung nicht in Einklang. Dagegen entspricht der Prioritätsbeleg, der nach dem Anmeldetag eingereicht wurde, den Angaben im Erteilungsantrag. Danach reichte die Beschwerdeführerin überdies Anmeldeunterlagen ein, die den Angaben im Erteilungsantrag entsprechen. Die Beschwerdeführerin beantragte, die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen im

request for grant of a patent to be exchanged for another. The request for grant was by its very nature a request for grant of a European patent for a specific invention. To exchange the whole subject-matter of the invention described for another was no more nor less than to withdraw one request for grant and re-file another. The request at this point that a European patent be granted for other subject-matter could not therefore be attributed the original date of filing.

II. In T 726/93 (OJ EPO 1995, 478) the appellants requested that a correction pursuant to Rule 88 EPC be granted such that the description and claims contained in the priority document be regarded as the definitive ones for the European patent application as filed. The appellants had filed a description and claims which were at variance with the request for grant. Moreover, the drawings as filed did not correspond to the description but to the drawings of the priority document filed together with the application documents. The description, claims and drawings of the priority document however accorded with the request for grant. The board of appeal granted the request for correction on the grounds that if all the documents of the European patent application were considered, it was immediately evident that nothing else had been intended than what was offered as the correction.

III. J 21/94 (OJ EPO 1996, 16) is based on the following facts: the application documents filed by the appellants (description, claims and drawings) were at variance with the request for grant. On the other hand, the priority document, which was filed after the filing date, corresponded to the information given in the request for grant. The appellants then also filed application documents which corresponded to the information contained in the request for grant. They requested that the application documents as filed be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by the subsequently filed application documents

rise pas le demandeur à remplacer par une autre invention l'invention à laquelle se rapporte la requête en délivrance. La requête en délivrance constituant en substance une pétition en vue de la délivrance d'un brevet pour une invention déterminée, le remplacement par une autre invention de l'invention qui avait été décrite équivalait au retrait de la requête en délivrance et au dépôt d'une nouvelle requête en délivrance, si bien que la demande de brevet européen, qui était désormais présentée pour un autre objet ne pouvait se voir attribuer la date de dépôt de la demande initiale.

II. Dans l'affaire T 726/93 (JO OEB 1995, 478), le requérant avait demandé qu'on l'autorise en vertu de la règle 88 CBE à apporter une rectification par laquelle la description et les revendications du document de priorité devenaient les pièces faisant foi pour la demande de brevet européen qui avait été déposée. Le requérant avait déposé une description et des revendications qui ne concordaient pas avec les indications figurant dans la requête en délivrance. Par ailleurs, les dessins qui avaient été déposés ne correspondaient pas à la description, mais aux dessins figurant dans le document de priorité qui avait été produit en même temps que les pièces de la demande. Par contre, la description, les revendications et les dessins contenus dans le document de priorité concordaient avec les indications figurant dans la requête en délivrance. La chambre de recours compétente a fait droit à la requête en rectification au motif qu'il apparaissait immédiatement, au vu de l'ensemble des pièces de la demande de brevet européen, qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé par le demandeur.

III. Dans l'affaire J 21/94 (JO OEB 1996, 16), les faits de la cause sont en l'occurrence les suivants : les pièces de la demande (description, revendications, dessins) déposées par le requérant ne concordent pas avec les indications figurant dans la requête en délivrance. Par contre, le document de priorité, qui a été produit après la date de dépôt, correspond aux indications données dans la requête en délivrance. En outre, le requérant a déposé par la suite des pièces correspondant à ces indications. Le requérant a demandé que les pièces de la demande déposées à l'origine soient remplacées dans le cadre d'une rectification au titre de la

Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ, unter Zuerkennung des ursprünglichen Anmeldetags, durch die nachträglich eingereichten Anmeldeunterlagen zu ersetzen.

Angesichts der zwischen den Entscheidungen J 21/85 (oben Abschnitt I) und T 726/93 (oben Abschnitt II) bestehenden Divergenz hat die Juristische Beschwerdekammer mit Zwischenentscheidung J 21/94 vom 12. April 1995 der Großen Beschwerdekammer die 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 hatte einreichen wollen?"

Zur Begründung der Vorlage führte die Juristische Beschwerdekammer unter anderem folgendes aus:

- Die Frage, welche Unterlagen für die ursprüngliche Offenbarung der Erfindung herangezogen werden könnten, sei nicht nur für das Schicksal der zu berichtigenden Anmeldung von ausschlaggebender Bedeutung. Sie könne 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 werde.

- Bei der Beantwortung der Frage müßten 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. Da gemäß dieser Rechtsprechung schon eine Ergänzung der Offenbarung nicht zulässig sei, so griffen Einwände gegen eine Änderung um so mehr, wenn die Offenbarung nicht nur partiell, sondern in toto geändert werden soll.

- Eine Berichtigung müsse immer ausgeschlossen sein, wenn sie zu einer nachträglichen Erweiterung des Inhalts im Vergleich zur Offenbarung am Anmeldetag führen würde.

and accorded the original filing date.

In view of the difference between J 21/85 (see section I above) and T 726/93 (see section II above) the Legal Board of Appeal referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in its interlocutory decision J 21/94 dated 12 April 1995:

"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?"

The Legal Board of Appeal made the following comments in support of the referral:

- The question as to which documents could 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.

- 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. Since according to this case law 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.

- 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.

règle 88 CBE par les pièces déposées par la suite et que la date de dépôt attribuée à la demande soit la date de dépôt de la demande initiale.

Vu la contradiction existant entre la décision J 21/85 (point I supra) et la décision T 726/93 (point II supra), la chambre de recours juridique a soumis, par décision intermédiaire J 21/94 en date du 12 avril 1995, la question de droit suivante 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 avait voulu déposer avec sa requête en délivrance?"

Pour justifier sa décision de saisine, la chambre de recours juridique a fait valoir notamment que :

- la question de savoir quelles sont les pièces qui peuvent être considérées comme constituant l'exposé initial 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 pour elles, selon l'article 54 (3) CBE, état de la technique avec effet rétroactif à compter de la date de dépôt.

- pour pouvoir répondre à cette question, il y a lieu 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. Etant donné que, selon cette jurisprudence, il n'est déjà 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.

- 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.

- Die Rechtsprechung zur Berichtigung von mangelhaften Benennungen eines Vertragsstaats gehe davon aus, daß die Berichtigung einer Benennung die Offenbarung der Erfindung nach Artikel 83 EPÜ unberührt lasse. Bei dieser Rechtsprechung handele es sich um die Auslegung von prozessualen Handlungen. Solche Änderungen unterlägen daher nicht den Schranken von Regel 88 Satz 2 EPÜ, die im Einklang mit Artikel 123 (2) EPÜ eine Ergänzung der Offenbarung nach dem Anmeldetag ausschlossen.

- Es mache auch keinen Unterschied, daß ein Prioritätsbeleg am Anmeldetag vorgelegen habe oder nachgereicht worden sei, weil es die Große Beschwerdekammer ausdrücklich abgelehnt habe, den am Anmeldetag vorliegenden Prioritätsbeleg zur Stützung eines Berichtigungsantrags zuzulassen (G 3/89, a. a. O.; Punkt 7 der Gründe).

IV. Die am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligte Beschwerdeführerin reichte am 28. August 1995 eine Stellungnahme ein. Darin führte sie im wesentlichen folgendes aus:

- Der Sachverhalt, zu dem die Entscheidung J 21/85 (oben Abschnitt I) ergangen sei, ziele auch tatsächlich auf den Austausch von Antrag/Ersuchen plus beigefügten Unterlagen, so daß keinerlei Unrichtigkeit in der Gesamtheit der Unterlagen feststellbar gewesen sei, weil diese einen einheitlichen logischen Gesamtzusammenhang gebildet hätten. Demgegenüber sei sowohl der Sachverhalt zur Entscheidung T 726/93 (oben Abschnitt II) als auch zur Zwischenentscheidung J 21/94 (oben Abschnitt III) insoweit identisch gewesen, nämlich der Antrag sei korrekt gewesen und hätte auch nicht berichtigt werden sollen, lediglich die beigefügten Teile der Unterlagen, "Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen" hätten gegen andere Unterlagen ersetzt werden sollen, wegen ohne weiteres ersichtlicher Unrichtigkeiten. Dies sei jedoch kein Sachverhalt, der in Regel 88 Satz 2 EPÜ angesprochen sei, weil dort die abschnittswise Änderungen, also die Berichtigung dieser Teile in sich geregelt sei.

- "Der Gegenstand der europäischen Patentanmeldung" sei offensichtlich derjenige, für den gemäß Artikel 84 EPU in den Ansprüchen Schutz begehrt werde und der von der Beschreibung gestützt werde, näm-

- The case law relating to the correction of erroneous designations of a contracting state assumes that the correction of a designation does not affect the disclosure of the invention under Article 83 EPC. This case law relates to the interpretation of procedural steps. 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.

- Neither does it make any difference whether the priority document had been submitted on the filing date or furnished later because the Enlarged Board of Appeal expressly refused to admit the priority document filed on the filing date in support of the request for correction (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 7).

IV. The appellants in the proceedings before the Enlarged Board of Appeal furnished a statement on 28 August 1995 containing the following comments:

- In the case on which the decision in J 21/85 was based (see section I above), the aim had indeed been to replace the request plus the documents enclosed with it, such that no error had been ascertainable in the totality of the documents because they formed a uniform, logical whole. In contrast, the facts pertaining to both the decision in T 726/93 (see section II above) and the interlocutory decision in J 21/94 (see section III above) were identical, i.e. the request in each case was in order and was not intended to have been corrected. Only the enclosed parts of the documents, the "description, claims and drawings", were intended to have been replaced by other documents because of immediately evident mistakes. This situation is not, however, addressed by Rule 88, second sentence, EPC, as this covers corrections to parts of the documents themselves.

- "The subject-matter of the European application" is obviously the subject-matter for which protection is sought in the claims in accordance with Article 84 EPC and which is supported by the description, namely

- la jurisprudence concernant la rectification d'erreurs commises dans la désignation d'Etats contractants part du principe que la rectification d'une désignation n'affecte pas l'exposé de l'invention au sens de l'article 83 CBE. Dans ces affaires, le problème qui se pose est celui de l'interprétation qu'il convient de donner d'actes de procédure. 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 donc pas obstacle à de telles modifications.

- peu importe par ailleurs qu'un document de priorité ait été présenté à la date du dépôt ou ultérieurement, puisque 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, loc. cit., point 7 des motifs).

IV. En tant que partie à la procédure devant la Grande Chambre de recours, le requérant a présenté ses observations le 28 août 1995, en avançant pour l'essentiel les arguments suivants :

- dans l'affaire J 21/85 (point I supra), il s'agissait effectivement du remplacement de la requête (pétition) en délivrance et des pièces qui lui étaient jointes, de manière à ce qu'il ne puisse être décelé d'erreur dans l'ensemble des pièces, celles-ci ayant formé un tout logique et cohérent. En revanche, dans l'affaire T 726/93 (point II supra) et dans l'affaire ayant fait l'objet de la décision intermédiaire J 21/94 (point III supra), où les faits étaient à cet égard identiques, la requête était correcte et n'appelait pas de rectification, seules les diverses pièces jointes, à savoir "la description, les revendications, les dessins" auraient dû être remplacées par d'autres pièces, du fait qu'il s'agissait manifestement de pièces erronées. Ce n'était pas toutefois la situation que visait la règle 88, deuxième phrase CBE, puisque celle-ci régit les modifications effectuées à l'intérieur des pièces, c'est-à-dire la rectification de ces pièces en tant que telles.

- "l'objet de la demande de brevet européen" est manifestement celui pour lequel une protection est demandée dans les revendications, conformément à l'article 84 CBE, et qui se fonde sur la description, autre-

lich die dargestellte Erfindung. Das Änderungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ beziehe sich auf den in den "Inhalt der Anmeldung" eingebetteten "Gegenstand". Von "Erweiterung" im engeren Sinne dürfe nur im Zusammenhang mit dem Schutzbereich eines europäischen Patents gemäß Artikel 123 (3) EPÜ gesprochen werden. Diesen Gegenstand müsse der Fachmann aus der Offenbarung am Anmeldetag erkennen, um von da aus festzustellen, ob eine unzulässige Änderung im Falle der Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ vorliege oder lediglich offensichtliche, objektiv erkennbare Unrichtigkeiten korrigiert werden sollten.

- In der Beschwerdesache J 21/94 (oben Abschnitt III) habe der Fachmann aus dem "Inhalt der Anmeldung" niemals auf eine objektiv erkennbare Unrichtigkeit schließen können, es sei denn, er hätte alle Teile der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 78 (1) EPÜ zur Verfügung gehabt.

- In der Beschwerdesache J 21/94 (oben Abschnitt III) gehe es um die Auslegung einer - möglicherweise zunächst fehlerhaften - prozessualen Handlung, nämlich der Beifügung von falschen Fotokopien zu einem richtigen Antrag. Es liege somit ein Sonderfall vor, der nicht von Regel 88 Satz 2 EPÜ, nämlich der inhaltlichen Änderungen der Offenbarungsteile, erfaßt werde.

V. Der Präsident des EPA äußerte sich gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer zu der vorliegenden Rechtsfrage im wesentlichen wie folgt:

- Am Anmeldetag müsse feststehen, wofür der Anmelder Schutz begehre. Erfüllten die eingereichten Unterlagen die Voraussetzungen des Artikels 80 EPÜ, so erhalte der Anmelder für diese Unterlagen einen Anmeldetag. Die eingereichten Unterlagen könnten später geändert oder berichtigt werden, wenn Unrichtigkeiten in den eingereichten Unterlagen vorlägen. Die Berichtigung dürfe jedoch niemals dazu führen, daß ein Gegenstand in die Anmeldung erstmalig eingeführt werde, der am Anmeldetag nicht offenbart gewesen sei. Über die Anwendung von Regel 88 EPÜ, einer Vorschrift in der Ausführungsordnung, könnten aber nicht die strikten Voraussetzungen von

the invention as shown. The prohibition of amendment pursuant to Article 123(2) EPC relates to the "subject-matter" contained in the "content of the application". The concept of "extension" in the narrow sense of the word can only be applied in conjunction with the scope of protection of a European patent in accordance with Article 123(3) EPC. This subject-matter has to be recognisable by a person skilled in the art from the disclosure on the filing date in order for that person to then be able to establish whether, in the case of a correction under Rule 88, second sentence, EPC there is an inadmissible amendment or whether it is simply a case of correcting obvious, objectively recognisable errors.

- In J 21/94 (section III above) a skilled person could never have deduced an objectively recognisable mistake from the "content of the application", unless all the parts of the European patent application according to Article 78(1) EPC had been available to him.

- J 21/94 (section III above) concerns the interpretation of what was possibly an initially incorrect procedural step, that is the enclosure of the wrong photocopies with the right request. It is therefore a special case which is not covered by Rule 88, second sentence, EPC, which relates to amendments to the content of the parts containing the disclosure.

V. The President of the European Patent Office essentially commented as follows, in accordance with Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, on the referred point of law:

- The subject-matter for which the applicant is seeking protection must be established on the filing date. If the documents filed meet the requirements of Article 80 EPC, the applicant is accorded a filing date for them. The filed documents may be amended or corrected at a later date if there are mistakes in them. However, such a correction may not lead to subject-matter being introduced into the application for the first time which was not disclosed on the filing date. The strict requirements of Article 80 EPC cannot however be circumvented by applying Rule 88 EPC, a provision of the Implementing Regulations. Rule 88 EPC accordingly becomes applicable when mistakes

ment dit, c'est l'invention qui est exposée dans cette demande. L'interdiction d'apporter des modifications édictée par l'article 123 (2) CBE est une interdiction de modifier l'"objet" compris dans le "contenu de la demande". Il ne saurait être question d'"extension" au sens strict du terme qu'en ce qui concerne l'étendue de la protection conférée par un brevet européen au sens de l'article 123 (3) CBE. L'homme du métier doit identifier cet objet tel qu'il ressort de l'exposé de l'invention à la date du dépôt pour pouvoir constater, à partir de là, si une rectification effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE a donné lieu à une modification inadmissible ou s'il s'agissait simplement de corriger des erreurs évidentes, pouvant objectivement être décelées.

- dans l'affaire J 21/94 (point III supra), à moins d'avoir à sa disposition toutes les pièces de la demande de brevet européen prévues à l'article 78(1) CBE, l'homme du métier n'aurait absolument pas pu conclure du "contenu de la demande" qu'il avait été commis une erreur pouvant objectivement être décelée.

- il s'agit dans cette affaire J 21/94 (point III supra) de l'interprétation qu'il convient de donner d'un acte de procédure - qui a pu au départ être entaché d'erreurs (il avait été joint à une requête correcte des photocopies qui n'étaient pas les bonnes). Il s'agit donc là d'un cas particulier qui n'est pas couvert par la règle 88, deuxième phrase CBE, à savoir de modifications apportées au contenu des pièces divulguant l'invention.

V. Conformément à l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, le Président de l'Office a pour l'essentiel présenté à ce sujet les observations suivantes :

- à la date du dépôt, l'on doit savoir quel objet le demandeur a voulu faire protéger. Si les pièces qui ont été déposées satisfont aux conditions énoncées à l'article 80 CBE, une date de dépôt est attribuée pour ces pièces, qui peuvent par la suite être modifiées ou rectifiées si elles contiennent des erreurs. Toutefois, la rectification ne doit jamais conduire à introduire pour la première fois dans la demande un objet qui n'avait pas été exposé à la date du dépôt. Par ailleurs, il n'est pas permis de tourner les conditions strictes de l'article 80 CBE en faisant jouer la règle 88 CBE, qui est une disposition du règlement d'exécution. La règle 88 CBE n'est donc applicable que

Artikel 80 EPÜ umgangen werden. Der Anwendungsbereich von Regel 88 EPÜ beginne dementsprechend erst dann, wenn in den eingereichten Unterlagen, für die ein Anmeldetag erlangt worden sei, Unrichtigkeiten korrigiert werden sollten.

- Der Austausch der vollständigen Anmeldungsunterlagen betreffe die Offenbarung in einem viel stärkeren Maße als die Berichtigung von nur einzelnen Teilen dieser Unterlagen. Da schon einzelne Teile der Anmeldung nur im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung berichtigt werden könnten, so könne auf keinen Fall der gesamte Offenbarungsgehalt der Anmeldung ausgetauscht werden.

- Bei der Benennung von Vertragsstaaten gehe es um die territoriale Wirkung einer Hinterlegung, während es bei der Frage des Austauschs der Anmeldungsunterlagen um die Frage der ursprünglichen Offenbarung gehe.

- Der Gesetzgeber habe bei der Ausarbeitung des EPÜ ganz bewußt unterschiedliche Voraussetzungen für die Berichtigung unterschiedlicher Unrichtigkeiten der Anmeldungsunterlagen aufgestellt. Die Berichtigung von Teilen der Anmeldung, in denen die Offenbarung der Erfindung enthalten sei, habe ganz bewußt nur unter eingeschränkten Voraussetzungen möglich sein sollen.

- Die Klärung der Frage, ob die Anmeldungsunterlagen gemäß Regel 88 EPÜ ausgetauscht werden könnten, sei nicht nur für das Prüfungsverfahren von erheblicher praktischer Bedeutung. Diese Frage betreffe zugleich die ursprüngliche Offenbarung, d. h. die am Anmeldetag vorhandene Offenbarung, und könne somit gemäß Artikel 100 c) EPÜ auch im Einspruchsverfahren von Bedeutung werden. Gemäß Artikel 138 (1) c) EPÜ sei die unzulässige Erweiterung darüber hinaus ein Nichtigkeitsgrund.

- Die Zulassung der Berichtigung über die am Anmeldetag in den Anmeldungsunterlagen tatsächlich vorhandene Offenbarung hinaus könne eine vergleichbare Rechtsunsicherheit wie bei Artikel 138 (1) c) EPÜ auch für das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität einer europäischen Patentanmeldung schaffen. Artikel 4 A (2) PVÜ erkenne

in filed documents for which a filing date has been accorded have to be corrected.

- Exchanging all the documents pertaining to an application affects the disclosure to a much greater degree than correcting individual parts of these documents. As individual parts of an application may only be corrected provided the corrections do not affect the original disclosure, the entire disclosed content of the application may not be replaced under any circumstances.

- In the case of the designation of contracting states, it is the territorial effect of an application which is affected, whereas replacing the application documents affects the original disclosure.

- When the EPC was drawn up, the legislators quite deliberately established different requirements for the correction of different kinds of mistakes in application documents. The correction of the parts of the application containing the disclosure of the invention was quite deliberately intended to be allowable under restricted conditions only.

- The question of whether application documents can be replaced under Rule 88 EPC is of considerable practical significance, and not just as far as the examination procedure is concerned. It also relates to the original disclosure, ie the disclosure available on the filing date, and can thus be a significant factor in opposition proceedings under Article 100(c) EPC as well. According to Article 138(1)(c) EPC inadmissible extension is also a ground for revocation.

- To allow a correction which extends the disclosure actually contained in the application documents on the date of filing may create a legal uncertainty comparable with that created in the case of Article 138(1)(c) EPC with regard to the right to claim priority from a European patent application. Article 4 A.(2) of the Paris Convention states that any

lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs contenues dans les pièces qui ont été déposées et auxquelles une date de dépôt a été attribuée.

- le remplacement de l'ensemble des pièces de la demande affecte beaucoup plus gravement l'exposé de l'invention que ne le fait la rectification de certaines parties seulement de ces pièces. Puisque déjà pour la rectification de certaines pièces de la demande il est interdit de sortir du cadre de l'exposé initial de l'invention, on ne saurait a fortiori remplacer l'ensemble du contenu des pièces de la demande exposant l'invention.

- dans le cas de la désignation des Etats contractants, il s'agit de la portée territoriale que doit revêtir un dépôt, alors que dans le cas du remplacement des pièces de la demande, la question qui se pose est celle du respect du cadre fixé par l'exposé initial de l'invention.

- c'est à dessein que les auteurs de la CBE ont fixé des conditions différentes pour la rectification de différentes erreurs contenues dans les pièces de la demande, et c'est à dessein qu'ils n'ont autorisé que dans certaines limites la rectification des pièces de la demande contenant l'exposé de l'invention.

- la question de savoir si la règle 88 CBE autorise le remplacement des pièces de la demande revêt en pratique une grande importance, et cela pas seulement pour la procédure d'examen: du fait qu'il s'agit aussi du respect du cadre fixé par l'exposé initial de l'invention, c'est-à-dire par l'exposé de l'invention à la date du dépôt de la demande, cette question peut en vertu de l'article 100 c) CBE présenter également de l'importance dans la procédure d'opposition. Selon l'article 138 (1) c) CBE, une extension - illicite - de l'objet du brevet européen au-delà de ce cadre constitue une cause de nullité.

- si l'on admettait une rectification allant au-delà de l'exposé réel de l'invention à la date du dépôt des pièces de la demande, le droit de revendiquer la priorité d'une demande de brevet européen risquerait d'être entaché d'une insécurité juridique comparable à celle qui existe dans le cas visé par l'article 138 (1) c) CBE. L'article 4 A.-2) de la Convention

die prioritätsbegründende Wirkung jeder Hinterlegung zu, der nach den innerstaatlichen Vorschriften jedes Verbandslandes oder nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsgemäßen nationalen Hinterlegung zukomme. Es sei aber nichts dafür ersichtlich, daß vom Land der Nachanmeldung als Tag der Hinterlegung auch ein Tag anerkannt werden müsse, an dem tatsächlich keine Hinterlegung stattgefunden habe. Die Berichtigung in Form des Austauschs der Anmeldeunterlagen sei tatsächlich die erste Hinterlegung in der berichtigten Form.

- Selbst wenn man davon ausgehen würde, daß die Berichtigung rückwirkenden Charakter habe, dürfe nicht übersehen werden, daß diese Rückwirkung nur eine Fiktion sei und daß die Unterlagen am Anmeldetag tatsächlich nicht zur Verfügung standen. Dementsprechend könne ein Verbandsland zu dem Ergebnis kommen, daß auf der Grundlage der "ausgetauschten Unterlagen" ein Prioritätsrecht nicht bzw. nicht mit dem ursprünglichen Anmeldedatum bestehe. Entsprechendes gelte für die Auslegung von Artikel 87 (2) EPÜ durch die nationalen Nichtigkeitsinstanzen.

- Regel 91.1 c) PCT schreibe vor, daß beim Fehlen von ganzen Bestandteilen oder Seiten der internationalen Anmeldung eine Berichtigung auch dann nicht zulässig sei, wenn das Fehlen eindeutig auf eine Unachtsamkeit, etwa bei der Vervielfältigung oder beim Einordnen von Blättern, zurückzuführen sei.

Entscheidungsgründe

1. Artikel 123 (2) EPÜ legt zwingend fest, daß Änderungen einer europäischen Patentanmeldung nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Zulassung einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ, die zu einer nachträglichen Erweiterung des Inhalts der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung führt, würde demnach bedeuten, daß eine Vorschrift des Übereinkommens, Artikel 123 (2) EPÜ, und eine Vorschrift der Ausführungsordnung, Regel 88 Satz 2 EPÜ, in bezug auf ein und denselben Sachverhalt, nämlich die Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung einer Erfindung, Rechtsfolgen anordnen, die sich gegenseitig ausschließen.

filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties will be recognised as giving rise to the right of priority. However, nothing indicates that the country in which the subsequent application is filed should recognise as the filing date a date on which in actual fact no application was filed. A correction in the form of replacement of the application documents actually represents the first filing in the corrected form.

- Even if it were to be assumed that the correction had a retroactive effect, the fact cannot be ignored that this retroactive effect is only a fiction and that the documents were not in actual fact available on the filing date. Accordingly, any country of the Union can conclude that no priority right exists, or at least not with the original filing date, on the basis of the "exchanged documents". The same applies to the interpretation of Article 87(2) EPC by the national revocation authorities.

- Rule 91.1(c) PCT states that omissions of entire elements or sheets of the international application, even if clearly resulting from inattention, at the stage, for example, of copying or assembling sheets, are not rectifiable.

Reasons for the decision

1. It is a mandatory provision of Article 123(2) EPC that amendments to a European patent application may only be allowed provided the subject-matter of the amended European patent application does not extend beyond the content of the application as filed. The admission of a correction under Rule 88, second sentence, EPC leading to a subsequent extension of the content of the European patent application as filed would therefore mean that a provision of the Convention (Article 123(2) EPC) and a provision of the Implementing Regulations (Rule 88, second sentence, EPC) would have mutually exclusive legal consequences in relation to one and the same set of facts, that is the extension of the original disclosure of an invention. According to Article 164(2) EPC the provision of the Convention, in this instance Article 123(2) EPC,

de Paris reconnaît "comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux". Par contre, rien ne permet d'affirmer que le pays du dépôt ultérieur doit également reconnaître comme date de dépôt une date à laquelle il n'y a en réalité pas eu de dépôt, la rectification sous forme de remplacement des pièces de la demande constituant en fait le premier dépôt, effectué sous cette forme rectifiée.

- même si l'on considérait que la rectification a un caractère rétroactif, il ne faudrait pas oublier que cet effet rétroactif n'est qu'une fiction et que les pièces n'étaient en fait pas disponibles à la date du dépôt. En conséquence, un pays de l'Union pourrait conclure que si l'on se fonde sur les "pièces remplacées", il n'existe pas de droit de priorité ou de droit de priorité avec attribution de la date de dépôt initiale, ceci valant aussi pour l'interprétation de l'article 87 (2) CBE par les instances nationales d'annulation.

- d'après la règle 91.1 c) PCT "l'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas rectifiable".

Motifs de la décision

1. L'article 123 (2) CBE, dont les dispositions sont impératives, prévoit que les modifications d'une demande de brevet européen ne sont admissibles que si l'objet de la demande de brevet européen modifiée ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Admettre en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE une rectification qui entraînerait une extension a posteriori du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée signifierait en conséquence qu'une disposition de la Convention, à savoir l'article 123 (2) CBE, et une disposition du règlement d'exécution, à savoir la règle 88, deuxième phrase CBE, produiraient dans la même situation, c'est-à-dire dans le cas d'une extension de l'exposé initial d'une invention, des effets juridiques qui s'excluent. Conformé-

Nach Artikel 164 (2) EPÜ ginge in einem solchen Fall die Vorschrift des Übereinkommens, also Artikel 123 (2) EPÜ, vor.

2. Die Auslegung von Regel 88 Satz 2 EPÜ muß deshalb mit Artikel 123 (2) EPÜ in Einklang stehen. Das bedeutet, daß eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ (oben Punkt 1) unterliegt, soweit sie den Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betrifft (G 3/89, a. a. O.; Punkt 1.3 der Gründe). Eine solche Berichtigung darf folglich nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit der den Inhalt der europäischen Patentanmeldung bildenden Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens -objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (G 3/89, a. a. O.; Punkt 3 der Gründe). Den Inhalt der europäischen Patentanmeldung bilden dabei die Teile der Anmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen (G 3/89, a. a. O.; Punkt 1.4 der Gründe). Andere Unterlagen als Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen (G 3/89, a. a. O.; Punkt 7 der Gründe). Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen (G 3/89, a. a. O.; Punkt 7 der Gründe).

Da ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ) als auch einen Nichtigkeitungsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ) darstellt, trägt diese Auslegung von Regel 88 Satz 2 EPÜ dazu bei, die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents zu gewährleisten (siehe G 3/89, a. a. O.; Punkt 1.6 der Gründe).

3. Artikel 80 EPÜ normiert die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags. Nach Arti-

prevails in such a case.

2. The interpretation of Rule 88, second sentence, EPC must therefore be in accord with Article 123(2) EPC. This means that a correction under Rule 88 EPC is thus bound by Article 123(2) EPC (point 1 above), in so far as it relates to the content of the European patent application as filed (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 1.3). Such a correction may therefore be made only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of the documents forming the content of the European patent application (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 3). The content of the European patent application is formed by the parts of the application which determine the disclosure of the invention, namely the description, claims and drawings (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 1.4). As a result of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC, documents other than the description, claims and drawings may only be used in so far as they are sufficient for proving the common general knowledge on the date of filing (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 7). On the other hand, documents not meeting this condition may not be used for a correction even if they were filed together with the European patent application. These include, inter alia, priority documents, the abstract and the like (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 7).

Since infringement of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is a ground for both opposition (Article 100(c) EPC) and revocation (Article 138(1)(c) EPC), this interpretation of Rule 88, second sentence, EPC goes some way to ensuring the legal validity of a granted European patent (G 3/89, loc. cit.; Reasons, 1.6).

3. Article 80 stipulates the minimum requirements which must be met in order for a filing date to be accorded.

ment à l'article 164 (2) CBE, c'est la disposition de la Convention, c'est-à-dire l'article 123 (2) CBE, qui doit prévaloir en pareil cas.

2. L'interprétation donnée de la règle 88, deuxième phrase CBE doit donc être en accord avec les dispositions de l'article 123 (2) CBE, ce qui revient à dire qu'une rectification en vertu de la règle 88 CBE doit respecter les limites fixées par l'article 123 (2) CBE (point 1 supra), dans la mesure où elle concerne le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée à l'origine (G 3/89, loc. cit., point 1.3 des motifs). Une telle rectification ne peut donc intervenir que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents constituant le contenu de la demande de brevet européen, tels qu'ils ont été déposés à l'origine, en faisant appel à ses connaissances générales dans le domaine considéré (G 3/89, loc. cit., point 3 des motifs). Dans ce cas, le contenu de la demande de brevet européen est constitué par les pièces de la demande qui font foi pour ce qui est de l'exposé de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (G 3/89, loc. cit., point 1.4 des motifs). En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet édictée à l'article 123 (2) CBE, il n'est possible de recourir à des documents autres que la description, les revendications et les dessins que s'ils peuvent confirmer ce qu'étaient les connaissances générales de l'homme du métier à la date du dépôt (G 3/89, loc. cit., point 7 des motifs). En revanche, il n'est pas permis pour une rectification de faire appel à des documents qui ne satisferaient pas à cette exigence, même s'ils ont été produits lors du dépôt de la demande de brevet européen, qu'il s'agisse en particulier de documents de priorité, de l'abrégé, etc. (G 3/89, loc. cit., point 7 des motifs).

Toute transgression de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet édictée à l'article 123 (2) CBE constituant à la fois un motif d'opposition (art. 100 c) CBE) et une cause de nullité (art. 138 (1) CBE), cette interprétation de la règle 88, deuxième phrase CBE contribue à garantir la valeur juridique d'un brevet européen délivré (G 3/89, loc. cit., point 1.6 des motifs).

3. L'article 80 CBE fixe les conditions minimales qui doivent être remplies pour l'attribution d'une date de

kel 80 d) EPÜ müssen die vom Anmelder eingereichten Unterlagen eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche in einer der Amtssprachen des EPA (Artikel 14 (1) EPÜ) oder in einer Amtssprache eines Vertragsstaats (Artikel 14 (2) EPÜ) enthalten; es ist nach dieser Vorschrift aber nicht erforderlich, daß die Beschreibung und die Patentansprüche den übrigen Vorschriften des EPÜ entsprechen. Es genügt daher, wenn Anmeldungsunterlagen vorliegen, die offenbar eine Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche umfassen. Enthalten die Anmeldungsunterlagen aber keine Beschreibung oder keine Patentansprüche, so sind die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach Artikel 80 d) EPÜ nicht erfüllt und können auch nicht nachträglich im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ geschaffen werden.

4. Entsprechen die Anmeldungsunterlagen den Erfordernissen gemäß Artikel 80 EPÜ, so kommt der europäischen Patentanmeldung ein Anmeldetag zu. Mit der Beschreibung, den Patentansprüchen und, gegebenenfalls, den Zeichnungen der Anmeldungsunterlagen ist der Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Artikel 123 (2) EPÜ) festgelegt. Eine Berichtigung nach Regel 88 EPÜ, die den Inhalt der europäischen Patentanmeldung betrifft, kann nur im oben (unter Punkt 2) definierten Rahmen erfolgen. Die Teile der europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, können daher nicht im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

Die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, können nicht im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen.

According to Article 80(d) EPC, the documents filed by the applicant must contain a description and one or more claims in one of the official languages of the EPO (Article 14(1) EPC) or in an official language of a contracting state (Article 14(2) EPC). Under this provision, however, the description and claims do not have to comply with the other requirements of the EPC. It is sufficient for the application documents to clearly contain a description and one or more claims. However, if they do not contain a description or claims, the requirements for according a filing date under Article 80(d) EPC are not met and cannot be created subsequently by way of a correction under Rule 88, second sentence, EPC.

4. If the application documents meet the requirements of Article 80 EPC, the European patent application is accorded a filing date. The content of the application as filed is established with the description, claims, and, where appropriate, the drawings (Article 123(2) EPC). A correction under Rule 88 EPC affecting the content of the European patent application may only be effected within the limits defined above (Reasons, 2). The parts of the European patent application which determine the disclosure of the invention may thus not be replaced by other documents by way of a correction under Rule 88, second sentence, EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

The complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, cannot 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.

dépôt. Aux termes de l'article 80 d) CBE, les documents produits par le demandeur doivent contenir une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues officielles de l'OEB (art. 14 (1) CBE) ou dans une langue officielle d'un Etat contractant (art. 14 (2) CBE), mais il n'est pas prévu dans cette disposition que la description et les revendications doivent être conformes aux autres exigences de la CBE. Il suffit donc que les pièces de la demande qui ont été produites contiennent à l'évidence une description et une ou plusieurs revendications. Par contre, si les pièces de la demande ne contiennent pas de description ou de revendications, les conditions énoncées à l'article 80 d) CBE pour l'attribution d'une date de dépôt ne sont pas remplies et ne peuvent pas non plus l'être a posteriori par le biais d'une rectification effectuée en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE.

4. Si les pièces de la demande sont conformes aux exigences de l'article 80 CBE, une date de dépôt est attribuée à la demande de brevet européen. La description, les revendications et, le cas échéant, les dessins compris dans les pièces de la demande déterminent le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée (art. 123 (2) CBE). Par conséquent, une rectification en vertu de la règle 88 CBE qui porterait sur le contenu de la demande de brevet européen ne saurait être admise que dans les limites définies plus haut (au point 2). Les pièces de la demande de brevet européen qui font foi pour l'exposé de l'invention ne peuvent donc être remplacées par d'autres pièces dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à a question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

Il n'est pas admissible, 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 avait voulu déposer avec sa requête en délivrance.