

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01 vom 13. Juni 2007
T 1093/05 – 3.5.01
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: S. Steinbrener
Mitglieder: P. Schmitz
S. Wibergh
K. Bumès
G. Weiss

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Infineon Technologies AG

**Stichwort: Multiplikationsschaltung/
INFINEON TECHNOLOGIES**

Artikel: 96 (2), 97 (2), 113 (2) EPÜ
Regel: 51 (4) (6) (11), 89 EPÜ

Schlagwort: "Auslegung einer Entscheidung über die Patenterteilung" – "Berichtigung einer Entscheidung über die Patenterteilung (nein)" – "Änderungen nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ"

Leitsatz:

Ergeht ein fehlerhafter Erteilungsbeschluss, so hat der Patentinhaber im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, worin der Fehler liegt und welcher Weg geeignet ist, ihn zu beheben. Liegt der Entscheidung über die Patenterteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde, so kann dies nur im Rahmen einer Beschwerde behoben werden. Ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ kann nur dann zum Erfolg führen, wenn klar erkennbar ist, dass die Prüfungsabteilung das Patent in dieser Form nicht erteilen wollte und in welcher Form sie tatsächlich beabsichtigte, das Patent zu erteilen (Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 97 111 341.0 wurde am 4. Juli 1997 eingereicht. Am 30. Juni 2003 erging die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ, mit

Decisions of the Boards of Appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.01 dated 13 June 2007
T 1093/05 – 3.5.01
(Translation)

Composition of the board:

Chairman: S. Steinbrener
Members: P. Schmitz
S. Wibergh
K. Bumès
G. Weiss

Patent proprietor/Appellant:
Infineon Technologies AG

**Headword: Multiplier circuit/
INFINEON TECHNOLOGIES**

Article: 96(2), 97(2), 113(2) EPC
Rule: 51(4), (6), (11), 89 EPC

Keyword: "Interpreting a decision to grant a patent" – "Correction of a decision to grant a patent (no)" – "Amendments after the communication under Rule 51(4) EPC"

Headnote:

If a grant decision is defective, the patent proprietor must consider carefully the nature of the defect and how it is best rectified. If it involves a substantial procedural violation, rectification is possible only on appeal. A request for correction under Rule 89 EPC can succeed only if it is clear that the examining division did not intend to grant the patent in that form – and also in what form it did intend to grant it (Reasons 12).

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 97 111 341.0 was filed on 4 July 1997. On 30 June 2003, the examining division issued a communication under

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.01 en date du 13 juin 2007
T 1093/05 – 3.5.01
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : S. Steinbrener
Membres : P. Schmitz
S. Wibergh
K. Bumès
G. Weiss

Titulaire de brevet/Requérant :
Infineon Technologies AG

**Référence : Circuit multiplicatif/
INFINEON TECHNOLOGIES**

Article : 96(2), 97(2), 113(2) CBE
Règle : 51(4), (6), (11), 89 CBE

Mot-clé : "Interprétation d'une décision relative à la délivrance d'un brevet" – "Rectification d'une décision relative à la délivrance d'un brevet (non)" – "Modifications ultérieures à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE"

Sommaire :

Si une décision de délivrance est erronée, le titulaire du brevet doit vérifier soigneusement au cas par cas quelle est la nature de l'erreur et par quel moyen elle peut être corrigée. Si la décision relative à la délivrance d'un brevet est entachée d'un vice substantiel de procédure, seul un recours peut y remédier. Une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE ne peut aboutir que s'il apparaît clairement que la division d'examen n'a pas voulu délivrer le brevet sous cette forme, et si la forme sous laquelle elle envisageait réellement de délivrer le brevet apparaît elle aussi sans ambiguïté (point 12 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 97 111 341.0 a été déposée le 4 juillet 1997. Dans la notification en date du 30 juin 2003, établie conformément à la

der die Prüfungsabteilung von sich aus Änderungen in den Ansprüchen 1, 5 und 6 sowie in der Beschreibung auf Seite 4 vorgenommen hatte.

II. Mit am 4. November 2003 eingegangenem Schreiben erklärte die Anmelderin, dass die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Änderungen völlig inakzeptabel seien. Sie reichte eine überarbeitete Seite 4 der Beschreibung ein und beantragte, diese sowie die ursprünglichen Ansprüche der Patenterteilung zugrunde zu legen. Gleichzeitig wurde die englische und französische Übersetzung der ursprünglichen Ansprüche eingereicht und die Erteilungs- und Druckkostengebühr entrichtet.

III. Am 22. April 2004 erging die Entscheidung über die Patenterteilung mittels EPA Form 2006A 07.02. Hierin war enthalten, dass ein Patent mit den Unterlagen erteilt werde, die in der gemäß Regel 51 (4) EPÜ ergangenen Mitteilung vom 30. Juni 2003 aufgeführt seien. Darüber hinaus hieß es: "Die vom Anmelder beantragten und am 00.00.00 beim EPA eingegangenen Änderungen wurden berücksichtigt". Am 2. Juni 2004 wurde die Patentschrift ohne die beantragten Änderungen veröffentlicht.

IV. Mit Schreiben vom 23. Juni 2004 beantragte die Patentinhaberin, das Patent in der von ihr genehmigten Fassung (ursprünglich eingereichte Ansprüche und Beschreibung mit geänderter Seite 4) neu zu veröffentlichen, da diese in der veröffentlichten europäischen Patentschrift nicht berücksichtigt worden sei. Mit Schreiben vom 9. Juli 2004 beantragte die Patentinhaberin die Berichtigung der Entscheidung über die Erteilung gemäß Regel 89 EPÜ dahingehend, dass das Patent mit den am 4. November 2003 eingegangenen Änderungen erteilt wurde, und die Veröffentlichung einer dementsprechend berichtigten Patentschrift. Mit Entscheidung vom 8. Juni 2005 lehnte die um einen rechtskundigen Prüfer erweiterte Prüfungsabteilung diese Berichtigungsanträge ab.

V. Zur Begründung führte die Prüfungsabteilung aus, die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents enthalte keine offenbare Unrichtigkeit, da die Prüfungsabteilung die am 4. November 2003 eingereichten Änderungen nicht vorgelegt bekommen und folglich auch nicht gewusst habe, dass

Rule 51(4) EPC. This included amendments it had made to claims 1, 5 and 6 and page 4 of the description.

II. In a letter received on 4 November 2003 the applicant said the examining division's proposed amendments were totally unacceptable, filed a revised page 4 of the description and asked that the patent be based on that and the original claims. At the same time, English and French translations of the original claims were filed and the fees for grant and printing were paid.

III. On 22 April 2004, the decision to grant was issued using EPO Form 2006A 07.02. It stated that a patent was being granted with the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC dated 30 June 2003. It also said that "the modifications subsequently requested by the applicant and received at the EPO on 00.00.00 have been taken into account". On 2 June 2004, the patent specification was published without the amendments requested.

IV. In a letter of 23 June 2004, the patent proprietor asked that the patent be republished in the form it had approved (claims as originally filed, and description with amended page 4), which had not been taken into account in the specification as published. In a letter of 9 July 2004, the patent proprietor asked for the decision to grant to be corrected under Rule 89 EPC so as to enable the patent to be granted with the amendments received on 4 November 2003, and for publication of a duly corrected specification. In a decision of 8 June 2005, the examining division, enlarged by a legally qualified examiner, refused these requests for correction.

V. The justification it gave for doing so was that the decision to grant the European patent contained no obvious error; having not seen the amendments filed on 4 November 2003, the division had not known that modifications had been requested after it issued the communication under Rule 51(4) EPC.

règle 51(4) CBE, la division d'examen a apporté de sa propre initiative des modifications aux revendications 1, 5 et 6, ainsi qu'à la page 4 de la description.

II. Le demandeur a déclaré dans un courrier reçu le 4 novembre 2003 que les modifications proposées par la division d'examen étaient tout à fait inacceptables. Il a produit une version remaniée de la page 4 de la description et a demandé que le brevet soit délivré sur la base de cette description et des revendications initiales. Le demandeur a en même temps produit la traduction en anglais et en français des revendications initiales et acquitté les taxes de délivrance du brevet et d'impression.

III. Le 22 avril 2004, la décision relative à la délivrance du brevet a été rendue au moyen du formulaire OEB 2006A 07.02. Il était spécifié dans cette décision qu'un brevet était délivré sur la base des documents mentionnés dans la notification en date du 30 juin 2003, établie conformément à la règle 51(4) CBE. La décision précisait en outre que "Les modifications requises par le demandeur et reçues par l'OEB le 00.00.00 ont été prises en considération". Le fascicule du brevet a été publié le 2 juin 2004 sans les modifications requises.

IV. Par courrier en date du 23 juin 2004, le titulaire du brevet a demandé que le brevet soit publié une nouvelle fois sur la base du texte qu'il avait approuvé (revendications telles que déposées et description incluant la page 4 modifiée), le texte en question n'ayant pas été pris en considération dans le fascicule du brevet européen publié. Par courrier en date du 9 juillet 2004, le titulaire du brevet a demandé que la décision relative à la délivrance du brevet soit rectifiée conformément à la règle 89 CBE, de manière à indiquer que le brevet a été délivré sur la base des modifications reçues le 4 novembre 2003, et il a requis en outre la publication d'un fascicule de brevet rectifié en conséquence. Par décision en date du 8 juin 2005, la division d'examen, à laquelle un examinateur juriste avait été adjoint, a rejeté ces requêtes en rectification.

V. Les motifs invoqués à cet égard par la division d'examen résidaient dans le fait que la décision relative à la délivrance du brevet européen ne contenait aucune erreur manifeste, étant donné que les modifications déposées le 4 novembre 2003 n'avaient pas été présentées à la division d'examen et que celle-ci ignorait

nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ noch Änderungen eingereicht worden seien. Deshalb sei es am Tag der Entscheidung die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung gewesen, ein Patent mit den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufgeführten Unterlagen zu erteilen. Es stimme zwar, dass die Entscheidung nicht hätte erfolgen dürfen, da die Anmelderin der erteilten Fassung nicht zugestimmt habe. Ein Verfahrensfehler sei jedoch kein Fehler, der nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden könne. Durch eine verfahrensfehlerhafte Entscheidung seien vielmehr sowohl die Prüfungsabteilung als auch die Anmelderin gebunden. Allerdings sei die Anmelderin durch die Entscheidung beschwert und hätte diese daher mit einer Beschwerde anfechten können.

VI. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin (Beschwerdeführerin) mit am 1. August 2005 eingegangenen Schreiben Beschwerde ein und beantragte, die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 8. Juni 2005 aufzuheben und die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Patenterteilung vom 22. April 2004 dahingehend zu berichtigen, dass der Satz

"Die vom Anmelder beantragten und am 00.00.00 beim EPA eingegangenen Änderungen wurden berücksichtigt."

ersetzt werden durch

"Die vom Anmelder beantragten und am 04.11.03 beim EPA eingegangenen Änderungen wurden berücksichtigt".

Darüber hinaus beantragte die Beschwerdeführerin eine entsprechende Berichtigung der Patentschrift.

VII. In der ebenfalls am 1. August 2005 eingegangenen Beschwerdebegründung trug die Beschwerdeführerin vor, dass die Prüfungsabteilung ein Patent mit den beantragten Änderungen erteilt habe. Im Erteilungsbeschluss heiße es wörtlich:

"Die vom Anmelder beantragten ... Änderungen wurden berücksichtigt."

On the day it took the decision, therefore, its actual intention had been to grant the patent as per the documents indicated in the communication under Rule 51(4) EPC. True, that decision should not have been taken, the applicant not having agreed to the text as granted. But a procedural error was not correctable under Rule 89 EPC; a decision containing such an error was binding on both the examining division and the applicant – who however was adversely affected by it and could therefore have taken it to appeal.

VI. In a letter received on 1 August 2005, the patent proprietor (appellant) appealed against this decision, and requested that the examining division's decision of 8 June 2005 be set aside and its decision to grant dated 22 April 2004 corrected by replacing the sentence

"The modifications subsequently requested by the applicant and received at the EPO on 00.00.00 have been taken into account."

with

"The modifications subsequently requested by the applicant and received at the EPO on 04.11.03 have been taken into account".

The appellant also asked for the specification to be corrected accordingly.

VII. In the grounds of appeal, also received on 1 August 2005, the appellant argued that the examining division had granted a patent with the amendments requested. The decision to grant stated that

"the modifications subsequently requested by the applicant ... have been taken into account."

par conséquent que des modifications avaient encore été produites après l'établissement de la notification au titre de la règle 51(4) CBE. Aussi, à la date de la décision, la division d'examen a-t-elle réellement envisagé de délivrer un brevet sur la base des documents mentionnés dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE. Il est certes exact que cette décision n'aurait pas dû être prise, puisque le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte qui avait servi de base à la délivrance du brevet. Cependant, une erreur de procédure ne peut pas être rectifiée en vertu de la règle 89 CBE. La division d'examen comme le demandeur sont en fait liés par une décision entachée d'une erreur de procédure. Cette décision n'ayant toutefois pas fait droit aux prétentions du demandeur, ce dernier aurait pu l'attaquer en formant un recours.

VI. Par courrier reçu le 1^{er} août 2005, le titulaire du brevet (requérant) a formé un recours contre cette décision, en demandant que la décision de la division d'examen en date du 8 juin 2005 soit annulée et que la décision de la division d'examen en date du 22 avril 2004, relative à la délivrance du brevet, soit rectifiée de manière que la phrase ci-après :

"Les modifications requises par le demandeur et reçues par l'OEB le 00 00 00 ont été prises en considération"

soit remplacée par la phrase suivante :

"Les modifications requises par le demandeur et reçues par l'OEB le 4 novembre 2003 ont été prises en considération".

Le requérant a par ailleurs demandé que le fascicule du brevet soit rectifié en conséquence.

VII. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, reçu lui aussi le 1^{er} août 2005, le requérant a soutenu que la division d'examen avait délivré un brevet sur la base des modifications requises. En effet, la décision relative à la délivrance du brevet précise textuellement que :

"Les modifications requises par le demandeur ... ont été prises en considération."

Es sei lediglich nicht das richtige Datum angegeben. Die Verwendung eines nicht existierenden Datums rechtfertigt nicht die Schlussfolgerung, dass keine Änderungen berücksichtigt worden seien. Bei dem im Erteilungsbeschluss angegebenen Datum 00.00.00 handele es sich zweifellos um eine offenbare Unrichtigkeit, denn es sei klar, dass am 00.00.00 nichts beim EPA eingegangen sein könne. Diese Unrichtigkeit sei auch nach Regel 89 EPÜ berichtigungsfähig, denn es seien im gesamten Prüfungsverfahren nur ein einziges Mal, nämlich nur in dem am 4. November 2003 beim EPA eingegangenen Schreiben, Änderungen beantragt worden. Deshalb und weil im Erteilungsbeschluss ausdrücklich erwähnt sei, dass die beantragten Änderungen berücksichtigt worden seien, könne kein Zweifel daran bestehen, dass die im Erteilungsbeschluss erwähnten Änderungen die am 4. November 2003 beim EPA eingegangenen Änderungen seien.

Darüber hinaus könne auch nach dem Akteninhalt kein Zweifel daran bestehen, dass es der tatsächliche Wille der Prüfungsabteilung gewesen sei, ein Patent mit den beantragten Änderungen zu erteilen. Gemäß Artikel 97 (2) a) EPÜ könne der Erteilungsbeschluss nur dann erfolgen, wenn nach der Ausführungsordnung feststehe, dass der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtige, einverstanden sei. Ein Einverständnis habe aber nur in Bezug auf die am 4. November 2003 eingegangenen Änderungen vorgelegen. Hätte die Prüfungsabteilung durch den Erteilungsbeschluss ein Patent mit den Unterlagen erteilen wollen, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beigelegt haben, so hätte sie gemäß Regel 51 (6) EPÜ vor der Herausgabe des Erteilungsbeschlusses die Zustimmung zu den von der Prüfungsabteilung für erforderlich gehaltenen Änderungen einholen müssen. Hieraus ergebe sich, dass es eindeutig die Absicht der Prüfungsabteilung gewesen sei, das Patent mit den am 4. November 2003 eingegangenen Änderungen zu erteilen.

Auch bei der Veröffentlichung der Patentschrift ohne die Änderungen handele es sich um einen offensichtlichen Fehler, der nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden könne. Die Patentschrift gebe ganz offensichtlich nicht die durch den Erteilungsbeschluss erteilte Fassung des Patents wieder.

All that was missing was the right date. The use of a non-existent one did not mean that no amendments had been taken into account. The date 00.00.00 given in the decision to grant was undoubtedly an obvious error; clearly, the EPO could receive nothing on 00.00.00, and the error was also correctable under Rule 89 EPC because only once throughout the examination proceedings had amendments been requested, namely in the letter received by the EPO on 4 November 2003. Therefore, and because the decision to grant expressly said that modifications requested had been taken into account, there could be no doubt that the amendments referred to in the decision to grant were those received at the EPO on 4 November 2003.

The file, too, left no doubt that the examining division's actual intention had been to grant a patent with the amendments requested. Under Article 97(2)(a) EPC a decision to grant could be issued only if it was established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the applicant had approved the text in which the examining division intended to grant the European patent. That approval had existed only for the amendments received on 4 November 2003. Had the examining division wanted in its grant decision to grant a patent with the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC, it was required under Rule 51(6) EPC before issuing the decision to obtain approval of the amendments it felt to be necessary. Clearly, therefore, the division had intended to grant the patent with the amendments received on 4 November 2003.

Publishing the specification without those amendments was likewise an obvious error correctable under Rule 89 EPC. The specification quite obviously failed to reflect the text as per the decision to grant.

Seule la date indiquée n'est pas exacte. L'utilisation d'une date factice ne justifie pas la conclusion selon laquelle il n'a pas été tenu compte des modifications. Selon le requérant, la date 00.00.00 mentionnée dans la décision relative à la délivrance du brevet est indubitablement une erreur manifeste, car il est évident que l'OEB n'a rien pu recevoir à la date du 00.00.00. Cette erreur peut en outre être rectifiée en vertu de la règle 89 CBE, puisque des modifications n'ont été requises qu'une seule fois au cours de l'ensemble de la procédure d'examen, à savoir seulement dans le courrier reçu par l'OEB le 4 novembre 2003. Etant donné qu'il est expressément indiqué dans la décision relative à la délivrance du brevet que les modifications requises ont été prises en considération, il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les modifications mentionnées dans la décision relative à la délivrance du brevet sont les modifications reçues par l'OEB le 4 novembre 2003.

De plus, la volonté réelle de la division d'examen de délivrer un brevet sur la base des modifications requises ne fait elle aussi aucun doute à la lumière des éléments du dossier. Conformément à l'article 97(2)(a) CBE, la décision de délivrer le brevet ne peut être rendue que si, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen. Or, le demandeur était d'accord uniquement sur les modifications reçues le 4 novembre 2003. Si, par sa décision, la division d'examen avait voulu délivrer un brevet sur la base des documents joints à la notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, elle aurait dû, avant de prendre la décision relative à la délivrance du brevet, solliciter l'accord du demandeur sur les modifications qu'elle jugeait nécessaires, conformément à la règle 51(6) CBE. Il en découle que la division d'examen a clairement envisagé de délivrer le brevet sur la base des modifications reçues le 4 novembre 2003.

La publication du fascicule du brevet sans les modifications est elle aussi une erreur manifeste, qui peut être rectifiée au titre de la règle 89 CBE. Il est tout à fait manifeste que le fascicule du brevet ne reproduit pas le texte du brevet délivré en vertu de la décision concernée.

VIII. Am 18. Oktober 2006 erging eine Mitteilung der Beschwerdekammer, in der sie die vorläufige Auffassung vertrat, dass die Entscheidung über die Erteilung dahingehend zu verstehen sei, dass ein Patent in der Fassung erteilt wurde, die der Regel 51 (4) EPÜ-Mitteilung zugrunde lag, und dass dies nicht nach Regel 89 EPÜ berichtet werden könne.

IX. Die Beschwerdeführerin nahm mit Schreiben vom 28. Dezember 2006 hierzu Stellung. Am 13. Juni 2007 fand auf ihren Antrag eine mündliche Verhandlung statt, in der die Entscheidung der Beschwerdekammer verkündet wurde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist deshalb zulässig.

2. Die Beschwerde richtet sich gegen die Ablehnung des Antrags auf Berichtigung der Entscheidung über die Patenterteilung (im folgenden Erteilungsbeschluss oder Patenterteilungsbeschluss). Bevor über die Berichtigung entschieden werden kann, ist zu klären, wie der Erteilungsbeschluss auszulegen ist, d. h. mit welchem Inhalt das Patent erteilt worden ist. Die Fassung, in der das europäische Patent erteilt wird, wird im Patenterteilungsbeschluss abschließend festgelegt und ist dort ausdrücklich anzugeben (Regel 51 (11) EPÜ). In dem Erteilungsbeschluss, bei dem es sich nach der Praxis des Europäischen Patentamts um ein elektronisch erstelltes Formblatt handelt, wird auf die gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Unterlagen Bezug genommen. In ihm ist enthalten, dass ein Patent mit den Unterlagen erteilt wird, die in der gemäß Regel 51 (4) EPÜ ergangenen Mitteilung aufgeführt sind. Hierdurch werden die nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Unterlagen Bestandteil des Erteilungsbeschlusses, wie wenn sie in dem Beschluss selbst wiederholt würden (T 850/95, ABl. EPA 1997, 152, Nr. 2 der Gründe). Werden nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ Änderungen beantragt, und stimmt die Prüfungsabteilung diesen Änderungen zu, erlässt sie keine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, sondern beschließt die Erteilung des Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ (Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt C-VI, 15.4). In dem Erteilungsbeschluss kommt dies durch den weiteren Satz

VIII. On 18 October 2006 the board issued a communication expressing the provisional opinion that the decision to grant was to be understood as granting a patent as per the text indicated in the communication under Rule 51(4) EPC and that this was not correctable under Rule 89 EPC.

IX. In a letter dated 28 December 2006, the appellant submitted comments in response. On 13 June 2007, oral proceedings were held at the appellant's request and the board announced its decision.

Reasons for the decision

1. The appeal meets the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The appeal challenges the refusal of the request for correction of the decision to grant a patent (hereinafter "grant decision"). Before a decision can be taken about the correction, the interpretation to be given to the grant decision – i.e. the text of the patent as granted – must be clarified. That text is definitively and expressly set out in the grant decision (Rule 51(11) EPC). In European Patent Office practice, the grant decision is an electronically generated form which refers to the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC and says that a patent is granted with those documents. These documents thus become an integral part of the grant decision, as if they were repeated in the decision itself (T 850/95, OJ EPO 1997, 152, Reasons 2). If amendments are requested after the communication under Rule 51(4) EPC has been issued and the examining division agrees to them, the division will decide to grant the patent under Article 97(2) EPC (Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-VI, 15.4) instead of issuing a second such communication. To permit this, the grant decision contains a further sentence reading: "The modifications subsequently requested by the applicant and received at the EPO on [date] have been taken into account", into which the actual date of receipt of the amendments is duly inserted. EPO practice is to include this sentence even if no amendments have been requested or agreed to. In such cases, the grant decision gives the figures "00.00.00" rather than a specific

VIII. Dans une notification en date du 18 octobre 2006, la Chambre a estimé à titre provisoire qu'il fallait interpréter la décision relative à la délivrance du brevet en ce sens qu'un brevet a été délivré sur la base du texte ayant donné lieu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, et que cela ne pouvait pas être rectifié en vertu de la règle 89 CBE.

IX. Par courrier en date du 28 décembre 2006, le requérant a répondu à cette notification. A l'issue de la procédure orale qui a eu lieu le 13 juin 2007 à la demande du requérant, la Chambre a prononcé sa décision.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106 à 108 et de la règle 64 CBE et il est donc recevable.

2. Le recours est dirigé contre le rejet de la requête en rectification de la décision relative à la délivrance du brevet (ci-après dénommée décision de délivrance ou décision de délivrance du brevet). Avant de pouvoir statuer sur la rectification, il est nécessaire d'établir comment la décision de délivrance doit être interprétée, autrement dit sur la base de quel texte le brevet a été délivré. Le texte dans lequel le brevet européen est délivré est déterminé de manière définitive et doit être expressément indiqué (règle 51(11) CBE) dans la décision de délivrance du brevet. La décision de délivrance, qui, conformément à la pratique de l'Office européen des brevets, est établie sur un formulaire généré électroniquement, fait référence aux documents notifiés au titre de la règle 51(4) CBE. Elle mentionne le fait qu'un brevet est délivré sur la base des documents cités dans la notification émise en application de la règle 51(4) CBE. Les documents notifiés conformément à la règle 51(4) CBE deviennent donc partie intégrante de la décision de délivrance comme s'ils avaient été repris dans la décision même (T 850/95, JO OEB 1997, 152, point 2 des motifs). Si des modifications sont requises après l'établissement de la notification en vertu de la règle 51(4) CBE, et que la division d'examen les approuve, elle n'émet pas de deuxième notification en vertu de la règle 51(4), mais décide de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 15.4). Dans la décision de délivrance, cette procédure

"Die vom Anmelder beantragten und am (*Datum*) beim EPA eingegangenen Änderungen wurden berücksichtigt" zum Ausdruck. Dabei ist dann das konkrete Datum des Eingangs der Änderungen eingefügt. Wurden keine Änderungen eingereicht oder berücksichtigt, ist nach der Praxis des EPA dieser Satz ebenfalls enthalten. Allerdings ist dann kein konkretes Datum eingetragen, sondern stattdessen sind die Ziffern 00.00.00 vorhanden. Damit wird lediglich auf die der Regel 51 (4) EPÜ-Mitteilung zugrunde liegende Fassung verwiesen und das Patent mit diesem Inhalt erteilt.

3. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass sie, trotz der Angabe 00.00.00 hinsichtlich des Eingangsdatums der Änderungen im Erteilungsbeschluss, diesen nur so verstehen konnte, dass das Patent mit den am 4. November 2003 eingereichten Änderungen erteilt wurde. In der mündlichen Verhandlung räumte der Vertreter der Beschwerdeführerin ein, dass ihm aufgrund seiner Erfahrung mit der Praxis des EPA bekannt sei, dass sich der fragliche Satz mit den Ziffern 00.00.00 in jedem Erteilungsbeschluss befindet, wenn keine Änderungen beantragt wurden. Es stelle sich hier aber die Frage, von welchem Empfängerhorizont bei der Interpretation der Entscheidung auszugehen sei. Man könne keinen unterschiedlichen Maßstab anwenden je nachdem, ob die Entscheidung an einen zugelassenen Vertreter oder einen Einzelanmelder ergangen sei. Maßstab müsse vielmehr die Allgemeinheit sein, da auch diese von einem Patenterteilungsbeschluss betroffen sei.

4. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass bei der Frage, wie eine Entscheidung zu verstehen ist, darauf abzustellen ist, wie ein verständiger Adressat, der am Rechtsverkehr mit dem EPA teilnimmt, diese nach Treu und Glauben verstehen durfte. Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die Entscheidung ausschließlich so verstanden werden konnte, dass den Änderungen stattgegeben wurde, da die Prüfungsabteilung das Patent ansonsten nicht hätte erteilen dürfen. Dem kann sich die Beschwerdekammer nicht anschließen. Bei der Auslegung einer formulärmäßigen Aussage in der Entscheidung einer Behörde ist zunächst von deren Bedeutung unter den normalen Umständen auszugehen. Wie oben bereits dargelegt, bedeutet dieser

date. It is then referring only to the text as per the communication under Rule 51(4) EPC and granting a patent in that text.

3. The appellant says that although the grant decision gave the date of receipt of the amendments as 00.00.00, the decision could only be understood to mean that the patent had been granted with the amendments filed on 4 November 2003. In the oral proceedings the appellant's representative conceded that he was aware from experience that in EPO practice the sentence in question, with the figures 00.00.00, appeared in every grant decision when no amendments had been requested. But the question here was the yardstick to be applied in the decision's interpretation. That could not vary depending on whether the addressee was a professional representative or an individual applicant. Rather, the yardstick had to be the general public, which was also affected by a grant decision.

4. The board's view is that the basis for deciding how a decision is to be understood must be how it would be construed in good faith by a reasonable addressee taking part in legal dealings with the EPO. The appellant argues that the decision can only be interpreted as meaning that the amendments had been allowed, because otherwise the division could not have granted the patent. The board cannot agree. The first question one has to ask when interpreting a standard statement in an official decision is: what does it mean under normal circumstances? As shown above, this sentence means that no amendments were taken into account following the communication under Rule 51(4) EPC. Someone engaged in legal dealings with the EPO can be expected to be – or make himself

est reflétée par la phrase supplémentaire "Les modifications requises par le demandeur et reçues par l'OEB le (*date*) ont été prises en considération". La date effective à laquelle les modifications ont été reçues est ensuite insérée. Si aucune modification n'a été présentée ou prise en considération, cette phrase figure également dans la décision, conformément à la pratique de l'OEB. Dans ce cas, les chiffres 00.00.00 se substituent à une date concrète. Par conséquent, il est seulement fait référence au texte ayant donné lieu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, et le brevet est délivré sur cette base.

3. Le requérant fait valoir que la décision de délivrance comporte certes la mention 00.00.00 pour la date de réception des modifications, mais qu'il peut néanmoins seulement la comprendre en ce sens que le brevet a été délivré sur la base des modifications présentées le 4 novembre 2003. Lors de la procédure orale, le mandataire du requérant a admis qu'il savait, de par sa connaissance de la pratique de l'OEB, que la phrase incluant les chiffres 00.00.00 figure dans toutes les décisions de délivrance si aucune modification n'a été présentée. Il faut toutefois se demander en l'occurrence quels destinataires sont censés interpréter la décision. Il n'est pas possible d'appliquer des critères différents, selon que la décision est adressée à un mandataire agréé ou à un demandeur individuel. Le critère à retenir doit plutôt être le public en général, car il est lui aussi touché par une décision de délivrance de brevet.

4. La chambre de recours estime que, pour déterminer comment une décision doit être comprise, il y a lieu de s'interroger sur la façon dont elle serait interprétée de bonne foi par un destinataire raisonnable, entretenant des relations de droit avec l'OEB. Le requérant allègue que la décision pouvait uniquement être comprise en ce sens que les modifications avaient été acceptées puisque, dans le cas contraire, la division d'examen n'aurait pas dû délivrer le brevet. Toutefois, la chambre ne peut pas souscrire à cet argument. Pour interpréter une déclaration faite au moyen d'un formulaire dans la décision d'une instance, il faut partir du sens de cette déclaration dans des circonstances normales. Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, la phrase concernée signifie

Satz, dass nach der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ keine Änderungen berücksichtigt wurden. Von einer Person, die am Rechtsverkehr mit dem EPA teilnimmt, kann erwartet werden, dass sie mit der gängigen Praxis des Amtes vertraut ist oder sich mit ihr vertraut macht, sodass diesem formularmäßigen Satz die Bedeutung gegeben werden kann, die er üblicherweise hat. Diese Praxis ist auch nach außen offenkundig, da sich dieser Satz in jedem Erteilungsbeschluss befindet. Der Erklärungsinhalt kann nicht von dem rein subjektiven Verständnis eines einzelnen Empfängers abhängen, da ansonsten derselbe Inhalt bei verschiedenen Empfängern unterschiedliche Bedeutung erlangen würde.

5. Selbst wenn der verständige Empfänger nicht mit der Praxis des EPA vertraut war, durfte er sich nicht darauf verlassen, dass seinem Änderungsantrag tatsächlich stattgegeben wurde. Bei dem Erteilungsbeschluss handelt es sich erkennbar um ein computergeneriertes Formblatt und nicht um eine individuell abgefasste Entscheidung. Bei derartigen Formblättern ist es generell nicht unüblich, dass sie mehrere Standardsituationen abdecken und im Bedarfsfall entsprechend anzupassen sind. Es ist auch nicht unüblich, dass die Ziffern 00.00.00 als Platzhalter für ein gegebenenfalls einzutragendes Datum verwendet werden. Würde kein Datum eingetragen, obwohl nach den Umständen des Falles eine Eintragung erforderlich gewesen wäre, deutet dies auf einen Fehler hin, dergestalt, dass entweder trotz Berücksichtigung der Änderungen eine Anpassung des Datums unterblieb, oder dass das Datum nicht angepasst wurde, weil der Änderungsantrag nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Damit liegt aber nicht dasjenige fest, das richtiger Weise hätte erklärt werden sollen. In einem solchen Fall kann nicht darauf vertraut werden, dass das Verfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist, sondern es muss auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass der Antrag nicht zur Kenntnis genommen wurde, was der weiteren Aufklärung durch den Empfänger bedurft hätte. Ein Fehler, der auf mehrfachen Ursachen beruhen kann, kann nicht dadurch korrigiert werden, dass der Entscheidung aufgrund der subjektiven Wunschkvorstellungen des Empfängers ein diesen Vorstellungen entsprechender eindeutiger Inhalt gegeben wird. Demgemäß konnte die Patentinhaberin nach dem Inhalt der Entscheidung nicht davon

– familiar with its usual practice, and therefore to ascribe to this standard sentence its normal meaning. This practice is also apparent to the general public, since the sentence appears in every grant decision. Its information content cannot depend on individual addressees' purely subjective understanding of it, because otherwise its meaning would vary accordingly.

5. Even if a reasonable addressee were unfamiliar with EPO practice, he could not assume that his request for amendments had actually been allowed. The grant decision is clearly a computer-generated form, not an individually written decision. It is not unusual for such forms to cover multiple standard situations and to be adjusted as required. Nor is it unusual to use the figures 00.00.00 as a placeholder for a date which may need to be inserted. If no date has been entered in circumstances when it should have been, that suggests that a mistake has been made: either the amendments have been taken into account without changing the date, or the date has not been changed because the amendment request has not been noted. But then the decision is not saying what, by rights, should have been said. And in such a case it cannot be assumed that the procedure has taken the proper course; rather, it is possible that the request was not noted – a possibility the addressee would need to look into. An error which may have a number of causes cannot be corrected by making the decision say just what the addressee would have liked it to say. So the patent proprietor could not assume from the decision as communicated that the examining division had granted the patent with the amendments it had requested. After all, the specification notified to it during the period for appeal against the grant decision (see its letter of 23 June 2004) also took no account of these amendments in the binding language of the proceedings.

qu'il n'a pas été tenu compte de modifications ultérieures à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE. Une personne entretenant des relations de droit avec l'OEB est censée être familiarisée ou se familiariser avec la pratique courante de l'Office, afin de pouvoir donner à cette phrase du formulaire le sens qu'elle revêt habituellement. La pratique en question est également évidente vis-à-vis de l'extérieur, étant donné que la phrase apparaît dans chaque décision de délivrance. Le sens de la déclaration ne peut pas dépendre de l'entendement purement subjectif d'un destinataire individuel car, dans le cas contraire, le sens différerait en fonction du destinataire.

5. Même si un destinataire raisonnable n'est pas familiarisé avec la pratique de l'OEB, il ne saurait partir du principe que sa requête en modification a effectivement été admise. La décision de délivrance est visiblement établie sur un formulaire généré par ordinateur, et non pas rédigée séparément. De manière générale, il n'est pas rare que ce genre de formulaires couvrent plusieurs situations standard et qu'ils doivent au besoin être adaptés en conséquence. Il n'est pas non plus inhabituel que les chiffres 00.00.00 servent à marquer l'emplacement d'une date qui devra le cas échéant être insérée. L'absence d'une date dont les circonstances de l'affaire auraient pourtant requis la mention est le signe qu'une erreur a été commise, cette erreur tenant soit au fait que la date n'a pas été changée malgré la prise en considération des modifications, soit au fait que la date n'a pas été adaptée car la requête en modification n'a pas été portée à la connaissance de l'instance concernée. Cela ne signifie pas pour autant que la déclaration correspondante est celle qui aurait dû être correctement effectuée. On ne saurait dans un tel cas escompter que la procédure s'est déroulée dans les règles. Il faut également envisager la possibilité que l'instance concernée n'a pas pris connaissance de la requête, auquel cas le destinataire aurait dû chercher à en savoir plus. Il n'est pas possible de rectifier une erreur pouvant avoir plusieurs causes en donnant à la décision un sens clair, conforme au souhait personnel du destinataire. Considérant la teneur de la décision, le titulaire du brevet ne pouvait donc pas partir du principe que la division d'examen avait délivré le brevet sur la base des modifications qu'il avait requises. Il le pouvait

ausgehen, dass die Prüfungsabteilung das Patent mit den von ihr beantragten Änderungen erteilt hat. Dies gilt umso mehr, als die Patentschrift, die der Patentinhaberin innerhalb der noch laufenden Beschwerdefrist gegen den Erteilungsbeschluss zugestellt worden war (siehe ihr Schreiben vom 23. Juni 2004), diese Änderungen in der verbindlichen Verfahrenssprache ebenfalls nicht berücksichtigt hat.

6. Wenn das Patent in einer Fassung erteilt wird, der die Anmelderin nicht zugestimmt hat, liegt ein Verstoß gegen Artikel 97 (2) a) und Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer ist die Prüfungsabteilung an ihre Entscheidung gebunden, wenn sie abschließend über die Anmeldung entschieden hat, und eine fehlerhafte Entscheidung kann nur im Rahmen einer zulässigen und begründeten Beschwerde aufgehoben werden (siehe G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nr. 2 der Gründe; G 4/91, ABI. EPA 93, 707, Nr. 7 der Gründe; T 371/92, ABI. EPA 1995, 324, Nr. 1.4 und 1.5 der Gründe; T 1081/02 vom 13. Januar 2004, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 1.1.3 der Gründe; T 830/03 vom 21. September 2004, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 1.1 und 1.2 der Gründe). Die Beschwerdekammer kann sich aufgrund dieser etablierten Rechtsprechung nicht der in der Entscheidung T 971/06 vom 21. März 2007 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) vertretenen Auffassung anschließen, wonach eine fehlerhafte Entscheidung als nichtig anzusehen sei und es deshalb keiner Beschwerde bedürfe.

Eine Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss wurde im vorliegenden Fall aber nicht eingereicht.

7. Die Beschwerdeführerin hat vielmehr den Weg des Berichtigungsantrags nach Regel 89 EPÜ gewählt. Die Voraussetzungen dieser Regel liegen jedoch nicht vor. Gemäß Regel 89 EPÜ können in Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Eine offenbare Unrichtigkeit in einem Erteilungsbeschluss liegt dann vor, wenn der für die Erteilung zugrunde gelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt. Der irrtümlich angegebene Text kann durch

6. To grant a patent in a text not approved by the applicant is in breach of Articles 97(2)(a) and 113(2) EPC and thus a substantial procedural violation. It is established board of appeal and Enlarged Board of Appeal case law that an examining division is bound by its final decision on an application, which can be set aside only following an admissible, allowable appeal (see G 12/91, OJ EPO 1994, 285, Reasons 2; G 4/91, OJ EPO 1993, 707, Reasons 7; T 371/92, OJ EPO 1995, 324, Reasons 1.4 and 1.5; T 1081/02 of 13 January 2004, not published in OJ EPO, Reasons 1.1.3; T 830/03 of 21 September 2004, not published in OJ EPO, Reasons 1.1 and 1.2). In view of this established case law, the board cannot subscribe to the view expressed in T 971/06 dated 21 March 2007 (not published in OJ EPO) that an erroneous decision is a nullity and therefore no appeal needs to be filed against it.

In the present case, however, no appeal against the grant decision was filed.

7. Instead, the appellant chose to request correction under Rule 89 EPC. But this case does not fulfil the conditions of that rule, which permits the correction only of linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes in EPO decisions. A grant decision contains an obvious mistake if the text given for grant is not and obviously cannot be what the examining division actually intended, and the erroneously indicated text can be replaced by that on which the examining division actually wanted to base its decision (see T 850/95, loc. cit., Reasons 3). For reasons of legal certainty and to prevent

d'autant moins que le fascicule du brevet, qui lui avait été signifié dans le délai où le recours pouvait encore être formé contre la décision de délivrance (cf. courrier du 23 juin 2004 du titulaire du brevet), ne tenait pas non plus compte de ces modifications dans la langue de la procédure, qui faisait foi.

6. La délivrance d'un brevet sur la base d'un texte que le demandeur n'a pas approuvé enfreint les articles 97(2)a) et 113(2) CBE et constitue un vice substantiel de procédure. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, la division d'examen est liée par sa décision finale concernant la demande, et une décision erronée ne peut être annulée qu'à la suite d'un recours recevable et fondé (cf. G 12/91, JO OEB 1994, 285, point 2 des motifs; G 4/91, JO OEB 1993, 707, point 7 des motifs; T 371/92, JO OEB 1995, 324, points 1.4 et 1.5 des motifs; T 1081/02, en date du 13 janvier 2004, non publiée au JO OEB, point 1.1.3 des motifs; T 830/03, en date du 21 septembre 2004, non publiée au JO OEB, points 1.1 et 1.2 des motifs). Compte tenu de cette jurisprudence constante, la chambre de recours ne peut souscrire à l'opinion exprimée dans la décision T 971/06, en date du 21 mars 2007 (non publiée au JO OEB), selon laquelle une décision erronée doit être considérée comme entachée de nullité et il n'est donc pas nécessaire de former un recours contre elle.

Or, dans la présente affaire, il n'a pas été formé de recours contre la décision de délivrance.

7. Le requérant a en revanche opté pour une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE. Les conditions visées dans cette disposition ne sont toutefois pas réunies. La règle 89 CBE dispose que dans les décisions de l'Office européen des brevets, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Une décision de délivrance est entachée d'une erreur manifeste si le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut pas à l'évidence être le texte correspondant à l'intention réelle de la division d'examen. Le texte indiqué par erreur peut en ce cas être remplacé par

den Text ersetzt werden, den die Prüfungsabteilung ihrem Beschluss tatsächlich zugrunde legen wollte (siehe T 850/95, a. a. O., Nr. 3 der Gründe). Aus Gründen der Rechtssicherheit ist eine Berichtigung nur dann möglich, wenn eine Unrichtigkeit offenbar ist, sodass keine nachteiligen Wirkungen für Dritte entstehen (siehe G 1/97, ABl. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Gründe). Dies bedeutet, dass zum einen klar erkennbar sein muss, dass die Prüfungsabteilung das Patent in dieser Form nicht erteilen wollte, zum anderen aber auch, in welcher Form sie tatsächlich beabsichtigte, das Patent zu erteilen.

8. Selbst wenn man den Erteilungsbeschluss für sich genommen unter den gegebenen Umständen als zweideutig ansehen sollte, so ist dessen Bedeutung aus der Anmeldeakte und dem dort dokumentierten Verfahrensverlauf zweifelsfrei erkennbar, nämlich dahingehend, dass die Prüfungsabteilung das Patent mit den Unterlagen erteilen wollte, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugrunde lagen. Für eine Willensbildung, das Patent mit den Unterlagen zu erteilen, die am 4. November 2003 eingegangen sind, ergeben sich aus der Akte keine Anhaltspunkte. Wie die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ausführt, wurden ihr diese Änderungen nicht vorgelegt. Zwar hätte dies nicht passieren dürfen, es kann der Prüfungsabteilung unter diesen Umständen aber nicht unterstellt werden, sie habe etwas erteilen wollen, was sie nicht gesehen, geschweige denn geprüft hat. Davon ist umso mehr auszugehen, als die Beschwerdeführerin mit den Änderungen ein Patent auf der Basis der ursprünglichen Ansprüche beantragte, die die Prüfungsabteilung aber gerade nicht erteilen wollte. Entgegen ihrem Vortrag konnte die Beschwerdeführerin auch nicht ohne weiteres annehmen, dass ihre Argumente die Prüfungsabteilung überzeugten und die Abteilung deshalb das Patent mit den ursprünglichen Ansprüchen erteilen wollte. Diese Überlegungen sind rein hypothetischer Natur und in keinsten Weise offenbar.

9. Auch das Argument, dass der Prüfungsabteilung zu unterstellen sei, dass sie kein verfahrensfehlerbehaftetes Patent erteilen wollte und deshalb den Änderungen zugestimmt habe, greift in diesem Zusammenhang nicht durch. Es ist sicherlich davon auszugehen, dass die Prüfungsabteilung keinen Verfah-

adverse effects for third parties, only obvious errors can be corrected (see G 1/97, OJ EPO 2000, 322, Reasons 3(c)). That means it must be clear not only that the examining division did not intend to grant the patent in the form actually granted, but also in what form it did intend to grant it.

8. Even if the grant decision, taken in isolation, might be considered ambiguous in the circumstances, its purport is abundantly clear from the application dossier and the procedure documented therein, namely that the examining division's intention was to grant the patent with the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC. There is nothing on file to suggest that it intended to grant the patent with the documents received on 4 November 2003. As the division explains in the contested decision, these amendments did not reach it. That should not have happened, but in these circumstances the division cannot be assumed to have wanted to grant something which it had never seen, let alone examined – especially when the appellant was using the amendments to request a patent on the basis of original claims which were precisely what the division did not want to grant. *Pace* the appellant, it could not simply assume that the division had been convinced by its arguments and therefore wanted to grant the patent with the original claims. That is purely hypothetical and not at all obvious.

9. Nor can the appellant successfully argue that the examining division could be supposed to have agreed to the amendments because it would not have wanted to grant a patent marred by a procedural error. It can indeed be assumed that the division did not wish to commit a procedural error. But that

celui sur lequel la division d'examen entendait en fait fonder sa décision (cf. T 850/95, loc. cit., point 3 des motifs). Pour des raisons de sécurité juridique, seule une erreur manifeste peut être rectifiée, afin d'éviter tout préjudice pour les tiers (cf. G 1/97, JO OEB 2000, 322, point 3 c) des motifs). Cela signifie qu'il doit apparaître clairement que la division d'examen n'a pas voulu délivrer le brevet sous cette forme, mais aussi que la forme sous laquelle elle envisageait réellement de délivrer le brevet doit apparaître sans ambiguïté.

8. Même si la décision de délivrance devait être jugée en soi ambiguë dans les circonstances de l'affaire, sa teneur découle sans nul doute possible du dossier de la demande et du déroulement de la procédure tel qu'il y est documenté, à savoir que la division d'examen a voulu délivrer le brevet sur la base des documents ayant donné lieu à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE. Aucun élément du dossier ne suggère que la division d'examen avait l'intention de délivrer le brevet sur la base des documents reçus le 4 novembre 2003. Ainsi que l'indique la division d'examen dans la décision attaquée, les modifications concernées ne lui ont pas été soumises. Cela n'aurait certes pas dû se produire, mais il n'est pas pour autant possible de supposer dans ce cas que la division d'examen a voulu délivrer un brevet sur la base d'un texte qu'elle n'avait pas vu, et encore moins examiné. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'en présentant ses modifications, le requérant a demandé qu'un brevet lui soit délivré sur la base des revendications initiales, ce que la division d'examen ne voulait précisément pas faire. Contrairement à ce qu'il a fait valoir, le requérant ne pouvait pas non plus simplement supposer que la division d'examen était convaincue par ses arguments et qu'elle voulait par conséquent délivrer le brevet sur la base des revendications initiales. De telles réflexions sont purement hypothétiques et ne sont nullement manifestes.

9. Dans ce contexte, l'argument du requérant, selon lequel il y a lieu de supposer que la division d'examen n'a pas voulu délivrer un brevet entaché d'un vice de procédure et qu'elle a donc approuvé les modifications, est inopérant. On peut certainement présumer que la division d'examen n'a pas voulu

rensfehler begehen wollte. Daraus allein kann aber nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sie den Änderungen zustimmen wollte. Angesichts der Tatsache, dass die Prüfungsabteilung die Änderungen nicht kannte, ist dies jedenfalls nicht offenbar und kann deshalb im Rahmen eines Berichtigungsantrags nach Regel 89 EPÜ nicht berücksichtigt werden.

10. Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung G 8/95 (ABI. EPA 1996, 481) zwei Situationen unterschieden, in denen der Erteilungsbeschluss nicht dem Antrag des Anmelders entsprach, und deutlich gemacht, welche Fehler im Rahmen einer Berichtigung nach Regel 89 EPÜ und welche im Rahmen einer Beschwerde behoben werden können (Nr. 3.1 bis 3.3 der Gründe). Sie führte dazu aus, dass sowohl eine Beschwerde als auch ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ auf eine "Änderung" des Erteilungsbeschlusses abzielten. Ein Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ könne jedoch nicht mit der Behauptung begründet werden, die Erteilung stimme nicht mit dem überein, was der Beteiligte beantragt habe, sondern nur mit dem Vorliegen eines sprachlichen Fehlers, eines Schreibfehlers oder einer ähnlichen offensichtlichen Unrichtigkeit. Der Unterschied zwischen einer Beschwerde und einem Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung könne 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 richte. In der Entscheidung G 1/97 (a. a. O., Nr. 2 c) der Gründe) führte die Große Beschwerdekammer aus, dass ein wesentlicher Verfahrensfehler nicht nach Regel 89 EPÜ berichtet werden könne.

11. Im vorliegenden Fall wendet sich die Beschwerdeführerin gegen den Inhalt des Erteilungsbeschlusses, der so nicht hätte erlassen werden dürfen. Dies hätte aber im Rahmen einer Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss geltend gemacht werden müssen. Der Berichtigungsantrag hingegen kann nicht zum Erfolg führen, da sich dieser gegen die Form richtet und die Prüfungsabteilung, wie oben ausgeführt, den Erteilungsbeschluss in dieser Form erlassen wollte.

12. Ergeht ein fehlerhafter Erteilungsbeschluss, so hat der Patentinhaber im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, worin der Fehler liegt und welcher Weg geeignet ist, ihn zu beheben. Liegt der Entschei-

alone does not mean it wanted to agree to the amendments. Since it was unaware of them, that is certainly not obvious and cannot therefore be taken into account for the purposes of a request under Rule 89 EPC.

10. In G 8/95 (OJ EPO 1996, 481) the Enlarged Board of Appeal distinguished between two situations in which the grant decision was not what the applicant had asked for, and explained which errors were correctable under Rule 89 EPC and which were appealable (Reasons 3.1 to 3.3). Both an appeal and a correction request under Rule 89 EPC sought to "change" the grant decision. However, a request under Rule 89 EPC could not be based on a party's not having been granted what it had asked for, but only on a linguistic error, error of transcription or similar obvious mistake. Thus the difference between an appeal and a request for correction of a decision could be seen in the fact that in the first case the remedy was directed against the substance of the decision and in the latter case against the form in which the decision was expressed. In G 1/97 (loc. cit., Reasons 2(c)) the Enlarged Board ruled that a substantial procedural violation was not correctable under Rule 89 EPC.

11. In the present case the appellant is challenging the substance of the grant decision, which should not have been issued the way it was. But the right way to do that would have been to appeal against it. The correction request cannot succeed because it challenges the form of the grant decision, and (as explained above) the examining division wanted to issue it in that form.

12. If a grant decision is defective, the patent proprietor must consider carefully the nature of the defect and how it is best rectified. If it involves a substantial procedural violation, rectification is

commettre de vice de procédure. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure qu'elle a voulu approuver les modifications. La division d'examen n'ayant pas eu connaissance des modifications, une telle conclusion n'est en tout état de cause pas manifeste, et elle ne peut donc pas être retenue dans le cadre d'une requête en rectification en vertu de la règle 89 CBE.

10. Dans sa décision G 8/95 (JO OEB 1996, 481), la Grande Chambre de recours a différencié deux situations où la décision de délivrance ne correspondait pas à la requête du demandeur, et elle a établi quelles erreurs pouvaient être rectifiées au titre de la règle 89 CBE et quelles autres pouvaient être corrigées dans le cadre d'un recours (points 3.1 à 3.3 des motifs). Elle a déclaré que le recours comme la requête en rectification au titre de la règle 89 CBE visaient à "modifier" la décision de délivrance. Une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE ne peut cependant pas se fonder sur le fait que la partie n'a pas obtenu ce qu'elle a demandé, mais seulement sur la présence d'une faute d'expression, de transcription ou d'une erreur manifeste. 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. Dans la décision G 1/97 (loc. cit., point 2 c) des motifs), la Grande Chambre a déclaré qu'un vice substantiel de procédure ne pouvait pas être corrigé en vertu de la règle 89 CBE.

11. Dans la présente affaire, le requérant conteste le fond de la décision de délivrance, qui n'aurait pas dû être rendue de cette manière. Toutefois, il aurait fallu former à cet effet un recours contre la décision de délivrance. La requête en rectification est en revanche vouée à l'échec, puisqu'elle met en cause la forme de la décision et que la division d'examen a voulu rendre la décision de délivrance sous cette forme, ainsi qu'il est précisé plus haut.

12. Si une décision de délivrance est erronée, le titulaire du brevet doit vérifier soigneusement au cas par cas quelle est la nature de l'erreur et par quel moyen elle peut être corrigée. Si la

derung über die Patenterteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde, so kann dies nur im Rahmen einer Beschwerde behoben werden. Ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ kann nur dann zum Erfolg führen, wenn klar erkennbar ist, dass die Prüfungsabteilung das Patent in dieser Form nicht erteilen wollte und in welcher Form sie tatsächlich beabsichtigte, das Patent zu erteilen.

13. Die Beschwerdekammer möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich Fehler im Rahmen des Verfahrens nach Regel 51 (4) EPÜ unmittelbar im Erteilungsbeschluss niederschlagen können, wie der vorliegende Fall zeigt. Die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ soll den inhaltlichen Abschluss des Verfahrens bilden und grundsätzlich auf der Basis einer vom Anmelder genehmigten Fassung ergehen. Schlägt die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ Änderungen vor, so hat sie, bevor der Erteilungsbeschluss ergeht, sicherzustellen, dass eine genehmigte Fassung vorliegt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass keine zweite Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erfolgt, wenn der Anmelder seinerseits mit Änderungen reagiert, die die Prüfungsabteilung für gewährbar erachtet. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollte die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nur solche Änderungen anbringen, von denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt, wie dies in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C-VI, 15.1 vorgesehen ist. Ansonsten ist ein Prüfungsbescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ erforderlich (siehe hierzu auch T 121/06 vom 25. Januar 2007, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 14 der Gründe).

14. Da die Patentschrift den Inhalt des Erteilungsbeschlusses widerspiegelt, kann auch die Patentschrift nicht berichtigt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

possible only on appeal. A request for correction under Rule 89 EPC can succeed only if it is clear that the examining division did not intend to grant the patent in that form – and also in what form it did intend to grant it.

13. The board would also point out that errors made during the procedure under Rule 51(4) EPC can go straight into the grant decision – as in the present case. The communication under Rule 51(4) EPC is supposed to bring the substantive procedure to an end and should as a rule be based on a text approved by the applicant. If in this communication the examining division suggests amendments, it must ensure that an approved text exists before it issues the grant decision – especially since no second communication under Rule 51(4) EPC is issued if the applicant responds with amendments which the division considers grantable. To avoid this kind of problem, the division should make only such amendments in the communication under Rule 51(4) EPC as it can reasonably expect the applicant to accept, as stipulated in the Guidelines for Examination in the EPO, Part C-VI, 15.1. Otherwise it must issue a communication under Article 96(2) EPC (see also T 121/06 dated 25 January 2007, not published in OJ EPO, Reasons 14).

14. The patent specification reflects the substance of the grant decision and therefore cannot be corrected either.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

décision relative à la délivrance d'un brevet est entachée d'un vice substantiel de procédure, seul un recours peut y remédier. Une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE ne peut aboutir que s'il apparaît clairement que la division d'examen n'a pas voulu délivrer le brevet sous cette forme, et si la forme sous laquelle elle envisageait réellement de délivrer le brevet apparaît elle aussi sans ambiguïté.

13. La chambre de recours tient à rappeler dans ce contexte que des erreurs commises au cours de la procédure découlant de la règle 51(4) CBE peuvent avoir des conséquences directes sur la décision de délivrance, ainsi que le montre la présente affaire. La notification établie conformément à la règle 51(4) CBE est censée clore la procédure sur le fond et doit normalement avoir pour fondement le texte sur lequel le demandeur a donné son accord. Si la division d'examen propose des modifications dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, elle doit s'assurer, avant d'émettre la décision de délivrance, qu'il existe un texte sur lequel le demandeur a donné son accord, notamment en raison du fait qu'il n'est pas émis une deuxième notification au titre de la règle 51(4) CBE si, de l'avis de la division d'examen, les modifications présentées par le demandeur dans sa réponse sont admissibles. Pour éviter ce genre de problèmes, la division d'examen ne doit proposer, dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, que des modifications dont elle peut raisonnablement s'attendre qu'elles soient acceptées par le demandeur, ainsi que le prévoient les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, point C-VI, 15.1. Elle doit autrement établir une notification au titre de l'article 96(2) CBE (cf. également à ce sujet la décision T 121/06, en date du 25 janvier 2007, non publiée au JO OEB, point 14 des motifs).

14. Le fascicule du brevet reflétant le contenu de la décision de délivrance, il ne peut pas, lui non plus, être rectifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.