

Entscheidung vom 18. Juli 1980 J 08/80*

EPÜ Regel 88. "Berichtigung von Unrichtigkeiten"

Leitsatz

1. Regel 88 EPÜ schließt die Berichtigung von Unrichtigkeiten, die die Benennung von Staaten betreffen, nicht aus, auch wenn diese Unrichtigkeiten nicht offensichtlich sind.
2. In Fällen, in denen die geltendgemachte Unrichtigkeit nicht selbstverständlich ist, und in Fällen, in denen nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt war als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wurde, sind an die vom Antragsteller zu erbringenden Beweise hohe Anforderungen zu stellen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist eine Gesellschaft nach dem Recht der britischen Kronkolonie von Hongkong; dort hat sie auch ihren Hauptgeschäftssitz.

II. Am 3. Oktober 1979 hat ein zugelassener Vertreter mit Wohn- und Geschäftssitz in England nach Anweisungen einer australischen Patentanwaltsfirma für die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung eingereicht. Es wurde die Priorität einer am 6. Oktober 1978 in Australien eingereichten nationalen Anmeldung geltend gemacht.

III. In der Anmeldung waren vier Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens benannt worden, und die Benennungsgebühr für vier Staaten war am 19. Oktober 1979 entrichtet worden. Die Beschwerdeführerin hatte jedoch die australische Patentanwaltsfirma angewiesen, fünf Mitgliedstaaten zu benennen, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland.

IV. Auf die Mitteilung hin, daß nur vier Mitgliedstaaten (ohne die Bundesrepublik Deutschland) benannt worden waren, hatte die Beschwerdeführerin unverzüglich die Unterlassung beanstandet. Am 25. Oktober 1979 wurde die Benennungsgebühr für den fünften Staat bezahlt, und am 28. November 1979 beantragte der zugelassene englische Vertreter nach Regel 88 EPÜ die Berichtigung der Unrichtigkeit im Erteilungsantrag durch die Hinzufügung des Namens der Bundesrepublik Deutschland. Dem Antrag auf Berichtigung der Unrichtigkeit war ein schriftliches Beweismittel beigelegt, nämlich eine Erklärung der Sekretärin des Senior-Partners der australischen Patentanwaltsfirma entsprechend dem Australian Statutory Declarations Act 1959.

V. Aus der Erklärung, der auch entsprechende Unterlagen beigelegt sind, ergibt sich, daß mit Telex klare Anweisungen gegeben waren, unter anderen den fehlenden Mitgliedstaat zu benennen, und daß die australische Patentanwaltsfirma in einem Schreiben geantwortet hatte, daß sie Anmeldeformulare für meh-

Decision of 18 July 1980 J 08/80

EPC Rule 88. "Correction of mistakes"

Headnote

1. Rule 88, EPC does not exclude the correction of a mistake in designating States in a European patent application, even if the mistake is not obvious.
2. In cases where the making of the alleged mistake is not self-evident and in cases where it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, the burden on the person requesting correction of proving the facts must be a heavy one.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant company is a company incorporated under the Laws of the British Crown Colony of Hong Kong, which has its principal place of business there.

II. On 3 October 1979, a professional representative, resident and practising in England, filed an application for a European Patent on behalf of the appellant company, acting on instructions received from a firm of patent attorneys in Australia. Priority was claimed from a national application filed on 6 October 1978 in Australia.

III. The application as filed designated four member States of the European Patent Convention and the designation fees for four States were paid on 19 October 1979. However, the appellant company had instructed the firm of Australian patent attorneys to secure designation of five member States, one of which was the Federal Republic of Germany.

IV. On being informed that only four member States (not including the Federal Republic of Germany) had been designated, the appellant company immediately queried the omission. On 25 October 1979, the designation fee for the fifth State was paid and on 28 November 1979 the professional representative in England applied under Rule 88, EPC, for correction of a mistake in the request for grant form by adding the name of the Federal Republic of Germany. The request to correct the mistake was accompanied by written evidence, in the form of a Declaration made under the Australian Statutory Declarations Act 1959, by the Secretary to the Senior Partner in the firm of Australian patent attorneys.

V. The Declaration, which was accompanied by some supporting documents, establishes that clear instructions were given by telex to designate (*inter alia*) the missing member State and that the firm of Australian patent attorneys had replied by letter stating that they had prepared application forms for several named countries and for "Europe",

Décision du 18 juillet 1980 J 08/80*

Règle 88 de la CBE. "Correction d'erreurs"

Sommaire

1. La Règle 88 de la CBE n'exclut pas la correction d'une erreur dans la désignation des Etats dans une demande de brevet européen, même lorsque l'erreur ne s'impose pas à l'évidence.
2. Dans les cas où l'erreur en question n'est pas évidente et dans les cas où il n'est pas immédiatement discernable que rien d'autre ne pouvait être envisagé que ce qui est proposé dans la requête en correction, il doit être posé au requérant les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve.

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est une société constituée selon les lois de la colonie de la couronne britannique de Hong Kong; c'est là qu'elle a également son siège social principal.

II. Le 3 octobre 1979 un mandataire agréé résidant et exerçant son activité en Angleterre a déposé, au nom de la requérante, et agissant sur instruction d'un cabinet de conseils en brevets d'Australie une requête en délivrance d'un brevet européen. La priorité d'un dépôt d'une demande antérieure du 6 octobre 1978 en Australie a été revendiquée.

III. La demande désignait quatre Etats contractants de la Convention sur le brevet européen et la taxe de désignation pour quatre Etats a été payée le 19 octobre 1979. La requérante avait toutefois donné des instructions au cabinet australien de conseils en brevets de désigner cinq Etats contractants, parmi ceux-ci la République fédérale d'Allemagne.

IV. Ayant été informée que seulement quatre Etats contractants (sans la République fédérale d'Allemagne) avaient été désignés, la requérante avait immédiatement fait une réclamation au sujet de cette omission. Le 25 octobre 1979, la taxe de désignation pour le cinquième Etat a été payée et le 28 novembre 1979 le mandataire agréé en Angleterre a demandé, en application de la règle 88 de la CBE, la correction de l'erreur dans la requête en délivrance par l'addition du nom de la République fédérale d'Allemagne. La requête en correction de l'erreur était accompagnée d'une preuve par écrit sous la forme d'une déclaration de la secrétaire de l'associé principal du cabinet australien de conseils en brevets faite selon le "Australian Statutory Declaration Act 1959".

V. Il ressort de la déclaration, qui était accompagnée de quelques documents à l'appui, que des instructions claires avaient été données par télex de désigner entre autres l'Etat contractant

re aufgeführte Länder und für "Europa" vorbereitet hätte, wobei unter der letzten Bezeichnung die fünf Mitgliedstaaten im einzelnen angegeben waren. Kopien des Telex und des Schreibens sind vorgelegt worden. Es wurde erklärt, daß in dem Auftragschreiben nur vier Mitgliedstaaten benannt waren und daß die Unterlassung auf eine Verwechslung der Angelegenheiten verschiedener Mandanten in dem Büro der australischen Patentanwaltsfirma zurückzuführen sei.

VI. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts teilte dem zugelassenen Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 10. Dezember 1979 mit, daß Regel 88 EPÜ keine Anwendung finde, da in dem Erteilungsantrag die Absicht, einen anderen Staat als die darin aufgeführten Staaten zu benennen, nicht erwähnt sei. Die Eingangsstelle erließ dann am 28. Dezember 1979 eine "revidierte Entscheidung", in der der Antrag vom 28. November 1979 auf Berichtigung der Benennung von Mitgliedstaaten ohne zusätzliche Begründung zurückgewiesen wurde.

VII. Am 23. Januar 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. Dezember 1979 ein und begründete sie am 23. April 1980. Die Beschwerdegebühr wurde vorschriftsmäßig entrichtet.

VIII. In ihrer schriftlichen Begründung macht die Beschwerdeführerin geltend, daß Regel 88 EPÜ nicht die Berichtigung der Benennung von Staaten ausschliesse und daß der zweite Satz der Regel 88 EPÜ die Offensichtlichkeit der Berichtigung nur dann verlange, wenn es sich um Berichtigungen der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen handele; es sei eindeutig nicht vorgeschrieben, daß Berichtigungen oder Unrichtigkeiten in anderen Unterlagen offensichtlich sein müßten.

IX. Zur Unterstützung ihrer Ausführungen hat die Beschwerdeführerin Kopien von Dokumenten vorgelegt, die sich auf die Ausarbeitung des Europäischen Patentübereinkommens beziehen und die zeigen sollen, daß nicht beabsichtigt war, die Hinzufügung einer Benennung in einem Erteilungsantrag von der allgemeinen Regel auszuschließen, die die Berichtigung von Unrichtigkeiten in Unterlagen zuläßt.

X. Bei dem ersten vorgelegten Dokument handelt es sich um einen Vorschlag der Delegation des Vereinigten Königreichs für die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe 1 im Oktober 1971 (Arbeitsdokument Nr. 7, 19. Oktober 1971), und zwar um den Vorschlag einer Bestimmung in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, der die Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen Unrichtigkeiten in einem Erteilungsantrag für ein europäisches Patent vorsah, aber ausdrücklich die Hinzufügung weiterer Benennungen von Staaten ausschloß.

XI. Das zweite vorgelegte Dokument (Arbeitsdokument BR/GT I/131/71, 22. Oktober 1971) zeigt, daß dieser Vorschlag nicht angenommen wurde. Es wurde der

designating under the latter heading the five member States individually. A copy of the telex and a copy of the letter have been produced. It is declared that the instruction letter designated only four member States and that the omission was due to confusion between the affairs of several clients in the office of the firm of Australian patent attorneys.

VI. The Receiving Section of the European Patent Office issued a letter dated 10 December 1979 informing the appellant company's professional representative in England that as the request for grant had not indicated the intention to designate any State other than the States it mentioned, Rule 88, EPC, was not applicable. The Receiving Section subsequently issued a "revised Decision" dated 28 December 1979 stating that the request of 28 November 1979 for correction of the designation of Contracting States was thereby rejected, but without giving additional reasons.

VII. On 23 January 1980 the appellant company filed an appeal against the Decision dated 28 December 1979 and on 23 April 1980 it filed a written Statement of Grounds of the appeal. The appeal fee was duly paid.

VIII. In its written Statement of Grounds, the appellant company contends that Rule 88, EPC, does not exclude the correction of designation of States and that the second sentence of Rule 88, EPC, requires a correction to be obvious only in respect of corrections in a description, claims or drawings and clearly does not make it necessary for corrections or errors in other documents to be obvious.

IX. In support of its contentions, the appellant company has produced copies of documents relating to the preparation of the European Patent Convention which, it is submitted, show that it was not intended to exclude the addition of a designation to a request for grant from the scope of a general rule permitting the correction of mistakes in documents.

X. The first document produced is a proposal from the United Kingdom Delegation to the 9th meeting of Working Party I in October 1971 (Working Document No. 7, 19 October 1971) for an Article in the Rules to the Convention permitting correction of clerical errors or obvious mistakes in a request for a European Patent but *expressly excluding* addition of designated States.

XI. The second document produced (Working Document BR/GT I/131/71, 22 October 1971) shows that this proposal was not accepted. A draft Rule "re Article 145 No. 4(a)" was approved, providing that obvious errors or mistakes in any document could be corrected if it was clear that the correction proposed was what was intended. Special exceptions — for example, the subsequent designation of a State — were not included in the new provision and this was noted in the Report of the 9th meeting of Working Party I (BR/135/71, 17 November 1971, page 31).

oublié et que le cabinet australien de conseils en brevets avait répondu par une lettre indiquant qu'il avait préparé des requêtes en délivrance de brevets pour différents pays nommément indiqués et pour "l'Europe", désignant sous cette dernière en-tête, individuellement, les cinq Etats contractants. Une copie du télex et une copie de la lettre ont été présentées. Il a été exposé que dans la lettre d'instruction quatre Etats contractants seulement avaient été désignés et que l'omission devrait être attribuée à une confusion entre les affaires de différents clients commise dans le cabinet de la société australienne de conseils en brevets.

VI. La section de dépôt de l'Office européen des brevets a informé le représentant agréé en Angleterre de la requérante, par lettre du 10 décembre 1979, que la règle 88 de la CBE ne trouvait pas application vu que dans la requête en délivrance il n'avait pas été mentionné l'intention de désigner un autre Etat en plus de ceux qui y étaient déjà désignés. En conséquence la section de dépôt a rendu, le 28 décembre 1979, une nouvelle décision par laquelle la requête du 28 novembre 1979, tendant à la correction de la désignation d'Etats contractants, était rejetée, sans que cette décision soit motivée de façon plus complète.

VII. Le 23 janvier 1980 la requérante a formé un recours contre la décision du 28 décembre 1979 et l'a motivé le 23 avril 1980. La taxe de recours a été payée en bonne et due forme.

VIII. Dans son exposé par écrit des motifs, la requérante fait valoir que la règle 88 de la CBE n'exclut pas la correction de la désignation d'Etats et que la deuxième phrase de cette règle 88 de la CBE n'exige que la rectification doive s'imposer à l'évidence que lorsqu'il s'agit de rectifications de la description, des revendications ou des dessins; il n'est pas prescrit, de façon non équivoque, que les rectifications ou erreurs dans les autres pièces doivent s'imposer à l'évidence.

IX. A l'appui de son exposé la requérante a présenté des copies de documents se rapportant à l'élaboration de la Convention sur le brevet européen qui montrent qu'il n'était pas envisagé d'exclure l'addition d'une désignation dans une requête en délivrance de la règle générale qui autorise la correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'Office.

X. En ce qui concerne le premier document présenté, il s'agit d'une proposition de la délégation du Royaume-Uni pour la 9ème réunion du groupe de travail I en octobre 1971, (document de travail n° 7, 19 octobre 1971) à savoir la proposition d'un article dans le règlement d'exécution de la Convention qui prévoyait la correction de fautes de transcription ou d'erreurs manifestes dans une requête en délivrance d'un brevet européen mais excluait expressément l'addition d'autres Etats contractants.

XI. Le second document présenté (docu-

Entwurf einer Regel "zu Artikel 145, Nr. 4 a" angenommen, wonach offensichtliche Fehler oder Unrichtigkeiten in allen Unterlagen korrigiert werden können, wenn klar sei, daß die vorgeschlagene Berichtigung der ursprünglichen Absicht entspreche. Besondere Ausnahmen — zum Beispiel die spätere Benennung eines Staats — wurden in die neue Bestimmung nicht aufgenommen; dies war auch im Bericht über die 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I (BR/135/71, Seite 31, 17. November 1971) festgehalten worden.

XII. Weitere Untersuchungen haben ergeben, daß auf der Regierungskonferenz in Luxemburg (24. Januar bis 4. Februar 1972) verschiedene private Organisationen eine Regel vorgeschlagen haben, die es möglich machen sollte, den Tag und den Staat einer früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht war, jederzeit innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätszeitpunkt anzugeben. Dieser Vorschlag wurde von den nationalen Delegationen nicht angenommen, aber Arbeitsgruppe I wurde angewiesen, die entsprechende Regel so umzuformulieren, daß eine unrichtige Erklärung in einer Anmeldung berichtigt werden kann (siehe BR/168/72 Seite 36, 15. März 1972).

XIII. Der Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe I (BR/177/72, Seite 24, 13. April 1972) zeigt eindeutig, daß die Arbeitsgruppe dementsprechend mit Absicht das Erfordernis, daß nur offensichtliche Berichtigungen vorgenommen werden könnten, auf die Berichtigung von Unrichtigkeiten in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen beschränkte. Auf diese Weise kam der heutige Wortlaut der Regel 88 EPÜ zustande. Gleichzeitig wurde auch das Verfahren über die Mitteilung von Mängeln hinsichtlich des Tags und Staats der Erstanmeldung an den Anmelder und die Aufforderung an ihn, diese Mängel zu beheben, festgelegt (siehe Regel 41 Absätze 2 und 3 EPÜ).

XIV. Die Washingtoner Diplomatische Konferenz 1970 hatte eine andere Lösung gewählt. Regel 91 der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag sieht zum Teil folgendes vor:

"Offensichtliche Schreibfehler"

91.1 Berichtigung

a) Vorbehaltlich der Absätze b bis g können in der internationalen Anmeldung und in anderen vom Anmelder eingereichten Schriftstücken enthaltene offensichtliche Schreibfehler berichtigt werden.

b) Fehler, die darauf zurückzuführen sind, daß etwas anderes als das, was offensichtlich beabsichtigt war, in der internationalen Anmeldung oder anderen Unterlagen zum Ausdruck gebracht worden ist, gelten als offensichtliche Schreibfehler. Die Berichtigung selbst muß in einer Weise offensichtlich sein, daß jedermann sofort erkennen kann, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

XII. Further searches have established that at the Inter-Governmental Conference in Luxembourg (24 January — 4 February 1972), several private international organisations asked for a rule which would make it possible to indicate the date and State of an earlier application from which priority was claimed at any time within 16 months of the priority date. This request was not acceptable to the national Delegations but Working Party I was instructed so to re-draft the relevant rule that an incorrect statement in an application could be corrected (Cf. BR/168/72, 15 March 1972, page 36).

XIII. The report of the meeting of Working Party I (BR/177/72, 13 April 1972, page 24) clearly shows that the Working Party accordingly deliberately limited the requirement that only corrections that were obvious could be made to correction of mistakes in the description, the claims and the drawings. Thus, the wording of what is now Rule 88, EPC, reached its final form. At the same time, the procedure for notifying the applicant of deficiencies concerning the date and State of first filing and inviting him to remedy them (Cf. Rule 41, paragraphs 2 and 3, EPC) was settled.

XIV. The Washington Diplomatic Conference (1970) had adopted a different approach. Rule 91 of the Regulations under the Patent Co-operation Treaty, provides, in part, as follows:

"Obvious errors of transcription"

91.1 Rectification

(a) Subject to paragraphs (b) to (g), obvious errors of transcription in the international application or other papers submitted by the applicant may be rectified.

(b) Errors which are due to the fact that something other than what was obviously intended was written in the international application or other paper shall be regarded as obvious errors of transcription. The rectification itself shall be obvious in the sense that anyone would immediately realise that nothing else could have been intended than what is offered as rectification.

(c) 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, shall not be rectifiable.

(d) Rectification may be made on the request of the applicant. The authority having discovered what appears to be an obvious error of transcription may invite the applicant to present a request for rectification as provided in paragraphs (e) to (g)."

ment de travail BR/GT 1/131/71, 22 octobre 1971) montre que cette proposition n'a pas été acceptée. La proposition d'une règle à l'article 145 n° 4a a été acceptée dans une teneur qui devait permettre la correction des fautes ou erreurs manifestes dans toutes les pièces lorsqu'il était clair que la correction proposée correspondait à l'intention première. Des dérogations particulières — en ce qui concerne, par exemple, la désignation ultérieure d'un Etat — n'ont pas été prévues dans la nouvelle disposition; ceci a également été noté dans le rapport de la 9ème réunion du groupe de travail I (BR/135/71, page 31, 17 novembre 1971).

XII. D'autres recherches ont permis de constater qu'à l'occasion de la conférence intergouvernementale de Luxembourg (24 janvier au 4 février 1972) différentes organisations privées avaient proposé une règle qui devait permettre d'indiquer, à tout moment, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, la date et le pays d'une demande antérieure, dont la priorité était revendiquée. Cette proposition ne fut pas acceptée par les délégations nationales mais le groupe de travail I fut chargé de modifier la règle correspondante de telle façon qu'il fut possible de rectifier une déclaration inexacte dans une requête en délivrance (voir BR/168/72, page 36, 15 mars 1972).

XIII. Le rapport sur la réunion du groupe de travail I (BR/177/72, page 24, 13 avril 1972) montre clairement que le groupe de travail, en conséquence, intentionnellement, avait limité l'existence que seulement les corrections s'imposant à l'évidence pouvaient être faites à la rectification d'erreurs dans la description, les revendications et les dessins. C'est ainsi qu'a été arrêtée la teneur actuelle de la règle 88 de la CBE. En même temps a été fixée la procédure de signalisation au demandeur des irrégularités concernant la date et le pays du premier dépôt et l'invitation à remédier à ces irrégularités (voir règle 41, paragraphes 2 et 3 de la CBE).

XIV. La conférence diplomatique de Washington de 1970 avait choisi une autre solution. La règle 91 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets prévoit, en partie, ce qui suit:

"Erreurs évidentes de transcription"

91.1. Rectification

(a) Sous réserve des alinéas b) à g), les erreurs évidentes de transcription, dans la demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant, peuvent être rectifiées.

(b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes de transcription. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en

c) Fehlen ganze Bestandteile oder Seiten der internationalen Anmeldung, so ist eine Berichtigung auch dann nicht zulässig, wenn das Fehlen eindeutig auf eine Unachtsamkeit etwa bei der Vervielfältigung oder beim Einordnen von Blättern zurückzuführen ist.

d) Die Berichtigung kann auf Antrag des Anmelders erfolgen. Die Behörde, die einen offensichtlichen Schreibfehler festgestellt hat, kann den Anmelder auffordern, einen Antrag auf Berichtigung zu stellen, wie in den Absätzen e bis g vorgesehen."

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Dies ist die erste Beschwerde, bei deren Entscheidung sich die Juristische Beschwerdekammer mit der Auslegung der Regel 88 EPÜ zu befassen hat; es erscheint daher zweckmäßig, daß die Kammer die anzuwendende Rechtsnorm und das bei Anträgen nach Regel 88 EPÜ durchzuführende Verfahren näher erläutert.
3. Zuerst kann festgestellt werden, daß Regel 88 Satz 1 EPÜ nicht die Berichtigung von Unrichtigkeiten ausschließt, die die Benennung von Staaten betrifft, auch wenn die Berichtigung nicht "offensichtlich" in dem in Regel 88 Satz 2 EPÜ festgelegten Sinn ist. Dies ergibt sich einmal aus dem Wortlaut der Regel 88 EPÜ selbst; daß beabsichtigt war, daß dies das nach dem Übereinkommen anzuwendende Recht sein sollte, folgt eindeutig aus der in den Absätzen X—XIII zusammengefaßten geschichtlichen Entwicklung dieser Rechtsnorm.
4. Eine Unrichtigkeit im Sinn der Regel 88 EPÜ in einer beim Europäischen Patentamt eingereichten Unterlage dürfte dann vorliegen, wenn die Unterlage nicht die wirkliche Absicht dessen wiedergibt, für den sie eingereicht worden ist. Die Unrichtigkeit kann eine unrichtige Erklärung sein, oder sie kann aus einer Unterlassung ergeben. Die Berichtigung kann daher in der Weise erfolgen, daß die unrichtige Erklärung richtig formuliert wird oder daß das, was ausgelassen wurde, hinzugefügt wird.
5. Bevor das Amt jedoch einen Antrag auf Berichtigung einer Unrichtigkeit zuläßt, muß für das Amt feststehen, daß eine Unrichtigkeit vorliegt, worin die Unrichtigkeit besteht und in welcher Weise sie berichtigt werden soll. Dies ist der notwendige Schutz gegen einen Mißbrauch der Bestimmungen der Regel 88 EPÜ.
6. Es obliegt dem Antragsteller, die Beweise für die entscheidungserheblichen Tatsachen dem Amt umfassend und offen vorzulegen. In Fällen, in denen die geltendgemachte Unrichtigkeit nicht selbstverständlich ist, und in Fällen, in denen es nicht sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt war als das, was zur Berichtigung vorgeschlagen wurde,

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1, paragraph 1 and 64, EPC, and is, therefore, admissible.
2. It is the first appeal concerning Rule 88, EPC, to come before the Legal Board of Appeal and, therefore, it is desirable that the Board should explain the law and the procedure to be followed in cases of requests under Rule 88, EPC.
3. It can be said at once that Rule 88, first sentence, EPC, does not exclude the correction of mistakes concerning designation of States even if the corrections are not "obvious" in the sense defined in Rule 88, second sentence, EPC. This is clear from the language of Rule 88, EPC, itself and that it was intended that this should be the law under the Convention is also clear from the legislative history summarised in paragraphs X—XIII above.
4. For the purposes of Rule 88, EPC, a mistake may be said to exist in a document filed with the European Patent Office if the document does not express the true intention of the person on whose behalf it was filed. The mistake may take the form of an incorrect statement or it may result from an omission. Correction, accordingly, can take the form of putting right an incorrect statement or adding omitted matter.
5. Before the Office can accede to a request for correction of a mistake, however, it must be satisfied that a mistake was made, what the mistake was and what the correction should be. This is the necessary safeguard against abuse of the provisions of Rule 88, EPC.
6. It is the responsibility of the person requesting correction to put evidence as to the relevant facts fully and frankly before the Office. In cases where the making of the alleged mistake is not self-evident and in cases where it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, the burden of proving the facts must be a heavy one. If the evidence put forward is incomplete, obscure or ambiguous, the request for correction should be rejected. In particular, there should be no reasonable doubt as to the true intention of the person on whose behalf the document was filed. A mere statement of his intention which is not supported by evidence as to

tant que rectification n'aurait pu être voulu.

(c) Des omissions d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même si elles résultent clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles ne sont pas rectifiables.

(d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente de transcription peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à g).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE; il est donc recevable.
2. C'est le premier recours où pour rendre la décision la Chambre de recours juridique devra examiner l'interprétation de la règle 88 de la CBE; il apparaît donc souhaitable que la Chambre commente de façon détaillée le droit applicable ainsi que, lors de requêtes basées sur la règle 88 de la CBE, la procédure qui doit être suivie.
3. Tout d'abord il convient de constater que la règle 88, 1er paragraphe de la CBE n'exclut pas la correction des erreurs concernant la désignation d'Etats même lorsque les rectifications ne "s'imposent pas à l'évidence" dans le sens défini par la deuxième phrase de la règle 88 de la CBE. Ceci ressort tout d'abord du texte même de la règle 88 de la CBE; le fait qu'il était envisagé que cela devait être, d'après la Convention, le droit applicable, ressort aussi sans équivoque du développement historique de ce droit tel qu'il est résumé dans les alinéas X—XIII.
4. Il devrait alors y avoir une erreur, dans le sens de la règle 88 de la CBE, dans une pièce soumise à l'Office européen des brevets lorsque la pièce ne reproduit pas la véritable intention pour laquelle elle avait été déposée. L'erreur peut se présenter sous forme d'une déclaration inexacte ou elle peut ressortir d'une omission. La rectification peut donc se faire de la sorte que la déclaration inexacte est formulée exactement ou que ce qui a été omis est ajouté.
5. Mais avant que l'Office accepte une requête en correction d'une erreur il doit être clair pour l'Office qu'il y a bien une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la correction doit être faite. Ceci est une protection indispensable à l'encontre d'un usage abusif des dispositions de la règle 88 de la CBE.
6. Il incombe à la personne qui demande correction de présenter à l'Office, de façon complète et sincère, les moyens de preuve se rapportant aux faits pertinents pour la décision à rendre. Dans les cas où l'erreur en question n'est pas évidente et dans les cas où il n'est pas immédiatement discernable que rien d'autre ne pouvait être envisagé que ce qui est proposé dans la requête en

müssen hohe Anforderungen an die Beweislast gestellt werden. Sind die beigebrachten Beweise unvollständig, unklar oder zweideutig, so dürfte der Antrag auf Berichtigung zurückzuweisen sein. Es darf insbesondere kein vernünftiger Zweifel hinsichtlich der wirklichen Absicht der Person bestehen, für die die Unterlage eingereicht worden war. Eine bloße Darlegung seiner Absicht, die nicht von Beweisen über seine Äußerungen und Handlungen gestützt wird, dürfte fast immer ungenügend sein. Es kann nicht zugelassen werden, daß Bestimmungen, die die Berichtigung von tatsächlichen Unrichtigkeiten ermöglichen sollen, dazu verwendet werden, daß jemand eine Meinungsänderung oder eine Weiterentwicklung seiner Gedanken auf diese Weise verwirklichen kann.

7. In einem Fall wie dem hier vorliegenden kann einem Anmelder eines europäischen Patents, der später Staaten benennen will, deren Benennung er ursprünglich nicht beabsichtigt hatte, oder der einen Staat durch einen anderen ersetzen will, nicht erlaubt werden, die Regel 88 EPÜ zu benutzen, um das Erfordernis des Artikels 79 EPÜ zu umgehen, daß der Erteilungsantrag für ein europäisches Patent die Benennung des Staats oder der Staaten enthalten muß, in denen Schutz für die Erfindung gewünscht wird.

8. In dem hier zu entscheidenden Fall zeigen die vorgelegten Beweise, daß die Beschwerdeführerin eindeutige Anweisungen ihren australischen Patentanwälten gegeben hatte und daß es auf deren Irrtum zurückzuführen ist, daß der zugelassene Vertreter in England unrichtige Anweisungen erhalten hat. Aus den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Kopien des Telex und des Schreibens ergibt sich eindeutig ihre Absicht, fünf Mitgliedstaaten zu benennen und die Bundesrepublik Deutschland mit einzubeziehen. Die für den Irrtum verantwortliche Person hat selbst schriftlich über das Zustandekommen des Irrtums ausgesagt, und zwar in einer Weise, die den Gesetzen des Staats entspricht, in denen die Aussage gemacht worden ist.

9. Die Juristische Beschwerdekammer sieht keinen Grund, diese Beweise nicht anzuerkennen, und hält sie für ausreichend, den Antrag der Beschwerdeführerin nach Artikel 88 EPÜ zu begründen.

10. In diesem Beschwerdeverfahren war es nicht notwendig, Überlegungen anzustellen, ob das Recht, die Berichtigung einer Unterlage nach Artikel 88 EPÜ zu verlangen, gewissen natürlichen Beschränkungen unterliegt, wenn der Antrag auf Berichtigung relativ spät gestellt wird. In dem hier vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin unverzüglich gehandelt.

11. Die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung beruhte somit auf einer unrichtigen Auslegung der Regel 88 EPÜ und muß daher aufgehoben werden.

12. In dem vorliegenden Fall ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden, und die Umstände des Falles recht-

what he said and did is almost certain to be insufficient. Provisions designed to facilitate correction of mistakes cannot be allowed to be used to enable a person to give effect to a change of his mind or a subsequent development of his plans.

7. In a case such as the present one, an applicant for a European patent who wishes to add designations he did not originally intend to make or to replace one by another cannot be permitted to use Rule 88, EPC, to evade the requirement of Article 79, EPC, that the request for the grant of a European patent shall contain the designation of the State or States in which protection for the invention is desired.

8. In the present case, the evidence filed shows that clear instructions had been given by the appellant to its Australian patent attorneys and that it was due to their error that incorrect instructions were given to the professional representative in England. It is clear from the copy telex and copy letter produced that the appellant intended five member States to be designated and that it was intended to include the Federal Republic of Germany. The person responsible for the error has herself given written evidence about the making of the error, in a form which is in accordance with the laws of the State in which it was given.

9. The Legal Board of Appeal sees no reason to reject this evidence and finds it sufficient to justify the appellant's application under Rule 88 EPC.

10. It has not been necessary to consider in this appeal whether there are any inherent limitations on the right of a person to seek correction of a document under Rule 88, EPC, where there is significant delay in making the request for correction. In the present case, the appellant acted promptly.

11. The decision under appeal was based on an incorrect interpretation of Rule 88 EPC and must be set aside.

12. No application has been made for reimbursement of appeal fees in accordance with Rule 67 EPC in the present case and it is not considered that the circumstances of the case would have justified such an order.

For these reasons,

it is decided that:

(1) The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 28 December 1979 is set aside.

(2) It is ordered that the request for grant form filed on European patent application No. 79302 097.5 is to be corrected by the addition thereto of the designation of the Federal Republic of Germany.

correction, il doit être posé les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve. Si les preuves apportées sont incomplètes, pas claires ou ambiguës, la requête en correction devra être rejetée. Il doit notamment n'y avoir aucun doute raisonnable en ce qui concerne l'intention véritable de la personne pour laquelle le document a été déposé. Une simple explication de son intention qui ne serait pas appuyée par des preuves quant à ses propos et à ses actes devrait presque toujours être insuffisante. Il ne peut pas être permis que des dispositions qui doivent faciliter la rectification d'erreurs effectives soient utilisées par quelqu'un dans le but d'obtenir, de cette façon, une modification de son opinion ou un développement de ses intentions.

7. Dans un cas comme le présent cas il ne peut pas être permis au demandeur d'un brevet européen qui, par la suite, veut désigner des Etats qu'il n'avait pas l'intention à l'origine de désigner ou qui veut remplacer un Etat par un autre de se servir de la règle 88 de la CBE afin de tourner l'exigence de l'article 79 de la CBE, que la requête en délivrance pour un brevet européen doit comprendre la désignation de l'Etat contractant ou des Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est souhaité que l'invention soit protégée,

8. Dans le cas soumis ici à décision, les preuves présentées montrent que la requérante avait donné des instructions non équivoques à ses conseils en brevets australiens et que c'est par suite d'une erreur de leur part que des instructions inexactes ont été reçues par le mandataire agréé en Angleterre. Il ressort clairement des copies du télex et de la lettre présentées par la requérante qu'elle avait l'intention de désigner cinq Etats contractants et d'y inclure la République fédérale d'Allemagne. La personne responsable de l'erreur a déclaré par écrit comment l'erreur avait pu se produire et cela dans une forme qui répond aux lois de l'Etat dans lequel cette déclaration a été faite.

9. La chambre de recours juridique ne voit aucune raison de ne pas accepter ces preuves et les considère comme suffisantes pour justifier la requête de la requérante fondée sur la règle 88 de la CBE.

10. Dans cette procédure de recours il n'était pas nécessaire de se livrer à des considérations sur le fait de savoir si le droit d'exiger la correction d'une pièce en se basant sur la règle 88 de la CBE était soumis à certaines restrictions naturelles lorsque la requête en correction a été déposée relativement tard. Dans le présent cas, la requérante a agi immédiatement.

11. La décision attaquée par le recours est ainsi fondée sur une interprétation erronée de la règle 88 de la CBE et doit donc être annulée.

12. Dans le présent cas une requête en remboursement de la taxe de recours basée sur la règle 67 de la CBE n'a pas

fertigen auch nicht eine solche Rückzahlung.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 28. Dezember 1979 wird aufgehoben.
2. Es wird bestimmt, daß der für die europäische Patentanmeldung Nr. 79302097.5 eingereichte Erteilungsantrag in der Weise berichtigt wird, daß die Benennung der Bundesrepublik Deutschland hinzugefügt wird.

Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

**Entscheidung vom 11. Juli
1980 D 01/1979***

Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, Artikel 7, 16 und 24. "Zulassungsbedingungen" — "Praktikum auf Vollzeitbasis" — "Nachweis über Praktika und Beschäftigung der Bewerber"

Leitsatz

- I. Zur europäischen Eignungsprüfung können nur Bewerber zugelassen werden, die ein Praktikum unter Leitung eines anerkannten zugelassenen Vertreters abgelegt haben.
- II. Das Praktikum auf Vollzeitbasis muß ausschließlich der Ausbildung gedient haben.
- III. Die vom Bewerber verlangten Nachweise sollten bereits der Prüfungskommission, nicht aber erstmals der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vorgelegt werden; sie sollten so ausführlich wie möglich sein.

Sachverhalt und Anträge des Beschwerdeführers

I. Am 27. September 1979 hat sich der Beschwerdeführer zur ersten europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter angemeldet.

II. Zur Bekräftigung seiner Behauptung, daß er während eines Zeitraums von mindestens vier Jahren im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, nachstehend "Vorschriften" genannt, auf Vollzeitbasis gearbeitet hatte, legte der Beschwerdeführer folgende Unterlagen vor:

- a) ein Schreiben eines zugelassenen Vertreters, der seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und dort als Patentanwalt arbeitet, vom 21. September 1979
- b) ein Schreiben eines in Großbritannien

Disciplinary Board of Appeal

**Decision of 11 July 1980
D 01/1979**

Regulation on the European Qualifying Examination for Professional representatives before the E.P.O., Articles 7, 16 and 24. "Condition for enrolment" — "Full time training period" — "Evidence as to the training and employment of candidates" —

Headnote

- I An applicant for enrolment for the European Qualifying Examination must have been trained under the supervision of qualified professional representatives.
- II The whole of the full time training period must be dedicated to training.
- III Evidence in support of an application should be made available to the Examination Board and not submitted for the first time to the Disciplinary Board of Appeal and should be as detailed as possible.

Facts and Submissions of the Appellant

I. On 27 September 1979 the appellant submitted an application for enrolment for the first Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office.

II. In support of his necessary assertion that he had worked full-time for a period of at least four years within the meaning of Article 7, paragraph (1) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office, hereinafter called "the Regulation", the appellant produced the following documents:

- (a) a letter dated 21 September 1979 from a professional representative resident in the German Federal Republic and practising there as a Patentanwalt.
- (b) a letter dated 26 September 1979 from a professional representative, resident and practising in Great Britain,

été présentée et les circonstances ne justifient pas un tel remboursement.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 28 décembre 1979 est annulée.
2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 79302097.5 soit rectifiée de façon que la désignation de la République fédérale d'Allemagne y soit ajoutée.

Chambre de Recours Statuant en Matière Disciplinaire

**Décision du 11 juillet 1980
D 01/1979***

Règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, articles 7, 16 et 24. "Conditions d'inscription" — "Stage à temps complet" — "Justifications concernant le stage et l'emploi des candidats" —

Sommaire

- I. Toute personne demandant son inscription aux épreuves de l'examen européen de qualification doit avoir accompli un stage sous la direction de mandataires agréés qualifiés.
- II. Le stage à temps complet doit avoir été entièrement consacré à la formation.
- III. Les justifications venant à l'appui de la demande doivent être mises à la disposition du jury d'examen et non pas être présentées pour la première fois à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire; elles doivent être aussi détaillées que possible.

Exposé des faits et conclusions du requérant

I. Le 27 septembre 1979, le requérant a présenté une demande d'inscription aux épreuves du premier examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

II. A l'appui de la déclaration qu'il devait obligatoirement faire, et selon laquelle il a travaillé à temps complet pendant une période d'au moins quatre années, au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé "le règlement", le requérant a produit les documents suivants:

- (a) une lettre en date du 21 septembre 1979, émanant d'un mandataire agréé résidant en République fédérale d'Allemagne et y exerçant la profession de "Patentanwalt";
- (b) une lettre en date du 26 septembre