

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
19. November 1992**

G 3/89

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Stichwort: Berichtigung nach Re-
gel 88, Satz 2 EPÜ**

**Artikel: 100 c), 117(1), 123(1) und
(2), 138(1) c) EPÜ**

Regel: 86, 88, Satz 2 EPÜ

**Schlagwort: "Berichtigung der die
Offenbarung betreffenden Teile ei-
ner europäischen Patentanmeldung
oder eines europäischen Patents"**

Leitsätze

I. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123(2) EPÜ.

II. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Entscheidung T 401/88 (ABI. EPA 1990, 297) wird ausgeführt, daß eine beantragte Änderung, die eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ darstellt und der nicht stattgegeben werden kann, auch nicht als Berichtigung gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ zugelassen werden könne. Ein Fehler könne nur dann berichtigt werden, wenn die Berichtigung - wie bei der Prüfung der Zulässigkeit

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

**Opinion of the Enlarged
Board of Appeal
dated 19 November 1992**

G 3/89

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Headword: Correction under
Rule 88, second sentence, EPC**

**Article: 100(c), 117(1), 123(1) and (2),
138(1)(c) EPC**

Rule: 86, 88, second sentence, EPC

**Keyword: "Correction of the parts
of a European patent application or
of a European patent relating to the
disclosure"**

Headnote

I. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC

II. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form

Summary of Proceedings

I. In case T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) it was held that a requested amendment which represents an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC, and which cannot be allowed, may not be allowed as a correction under Rule 88, second sentence, EPC either. An error may be corrected only if a skilled person would regard the correction as necessarily implied by the contents of the docu-

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre
de recours,
en date du 19 novembre 1992**

G 3/89

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P. Gori
Membres: W. Moser
H. Brinkhof
K. Bruchhausen
G. Gall
G. Szabo
P. van den Berg

**Référence: Correction selon la règle
88, deuxième phrase CBE**

**Article: 100c), 117(1), 123(1) et (2),
138(1)c) CBE**

Règle: 86, 88, deuxième phrase CBE

**Mot-clé: "Correction des parties
d'une demande de brevet européen
ou d'un brevet européen qui concer-
nent la divulgation"**

Sommaire

I. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

II. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

Rappel de la procédure

I. Dans la décision T 401/88 (JO OEB 1990, 297), il est dit qu'une modification demandée, qui entraîne une extension inadmissible de l'objet de la demande au sens de l'article 123(2) CBE et à laquelle il n'est pas fait droit, ne peut pas non plus être admise en tant que correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE. Comme lorsqu'il s'agit d'une modification dont l'admissibilité s'apprécie

der Änderung nach Artikel 123 (2) EPÜ - sich für den Fachmann aus dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zwingend ergebe. Dies folge sowohl aus Artikel 138 (1) c) EPÜ, wonach ein europäisches Patent für nichtig erklärt werde, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Form hinausgehe, als auch aus Artikel 164 (2) EPÜ, gemäß dem die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor denen der Ausführungsordnung genießen.

II. In der Entscheidung J 4/85 (ABI EPA 1986,205) wird festgestellt, daß, bei der Anwendung der Regel 88 EPÜ unbedingt alle Tatsachen und Beweismittel berücksichtigt werden müssen, aus denen zum Zeitpunkt der Prüfung des Berichtigungsantrags die Absicht des Anmelders sofort erkennbar sei; die Prüfung dürfe sich deshalb nicht auf die eigentliche Patentanmeldung und die mit ihr zusammen eingereichten Unterlagen beschränken. Die Prioritätsunterlage sei für die Ermittlung der Absicht des Anmelders wichtig und müsse berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sei. Die Berichtigung eines Fehlers bewirke, daß die Anmeldung in der Form wiederhergestellt werde, in der der Anmelder sie offensichtlich einzureichen beabsichtigte; die Berichtigung wirke somit zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zurück.

III. Am 7. Dezember 1989 legte der Präsident des EPA — zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung - der Großen Beschwerdekammer gestützt auf Artikel 112 (1) b) EPÜ die folgenden Rechtsfragen vor:

"1. Kann bei einem Berichtigungsantrag nach Regel 88, Satz 2 EPÜ der Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, anhand von Unterlagen geführt werden, die erst nach dem Anmeldetag eingereicht wurden?"

2. Ist eine solche Berichtigung auch dann zuzulassen, wenn die beantragte Änderung im Vergleich zu dem Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen eine (unzulässige) Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde?"

IV. Nach Auffassung des Präsidenten des EPA stehen die Entscheidungen T 401/88 und J 4/85 (oben Abschnitte I und II) zueinander im Widerspruch. In der Vorlage sowie in einer weiteren Stellungnahme vom 23 Juli 1991 führt der Präsident des EPA ferner im wesentlichen folgendes aus:

ments as originally filed - in the same way as when the admissibility of an amendment under Article 123(2) EPC is assessed. This follows both from Article 138(1)(c) EPC, under which a European patent is revoked if its subject-matter extends beyond the content of the application as filed, and from Article 164(2) EPC, which stipulates that the provisions of the Convention take precedence over those of the Implementing Regulations.

II. Decision J 4/85 (OJ EPO 1986, 205) ruled that in applying Rule 88 EPC it is necessary to take account of all the facts and evidence enabling the applicant's intention to be established immediately when the request for correction is examined, and not to limit the examination to the patent application proper and to the documents filed with it. The priority document is an important element in establishing the applicant's intention and must be taken into consideration even if it was not filed with the European patent application. The correction of an error restores the application to the form in which it has been established that the applicant intended to file it, the correction thus taking effect retroactively on the date on which the application was filed.

III. On 7 December 1989, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal because of their importance and in order to ensure uniform application of the law:

"1. Where a correction is requested in accordance with Rule 88, second sentence, EPC, are documents submitted after the date of filing admissible as evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction?"

2. Is such a correction admissible even where the amendment requested would represent an (inadmissible) extension within the meaning of Article 123(2) EPC of the subject-matter disclosed in the documents actually submitted on the date of filing?"

IV. In the President's view decisions T 401/88 and J 4/85 (see points I and II above) contradict each other. In his referral and in a further opinion submitted on 23 July 1991 the President essentially states the following:

conformément à l'article 123(2) CBE, une erreur ne peut être rectifiée que si, pour l'homme du métier, le contenu des pièces déposées initialement appelle impérativement une telle correction. C'est en effet ce qui découle de l'article 138(1)c) CBE, qui prévoit qu'un brevet européen est déclaré nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, et également de l'article 164(2) CBE, aux termes duquel en cas de divergence entre le texte de la Convention et le texte du règlement d'exécution le premier de ces textes fait foi.

II. Dans la décision J 4/85 (JO OEB 1986, 205), il est constaté que pour l'application de la règle 88 CBE, il est indispensable de tenir compte de tous les faits et preuves qui permettent d'établir immédiatement, au moment de l'examen de la demande de correction, l'intention du demandeur, et donc de ne pas limiter l'examen à la demande de brevet proprement dite et aux documents déposés avec elle. Le document de priorité est un élément important pour l'établissement de l'intention du demandeur et doit être pris en considération même s'il n'a pas été déposé avec la demande de brevet européen. La correction d'une erreur a pour résultat de rétablir la demande sous la forme dans laquelle il a été déterminé que le demandeur avait eu l'intention de la déposer, la correction prenant ainsi effet "rétroactivement" à la date de dépôt de la demande.

III. Le Président de l'OEB a soumis le 7 décembre 1989 à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, afin d'assurer une application uniforme du droit et en raison de l'importance fondamentale de ces questions:

"1. En cas de requête en rectification selon la règle 88, deuxième phrase CBE, est-il possible de faire valoir des pièces qui n'ont été produites qu'après la date de dépôt pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur?"

2. Doit-on autoriser une telle rectification même dans le cas où la modification demandée constituerait une extension (inadmissible) au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites à la date du dépôt?"

IV. Le Président de l'OEB estime que les décisions T 401/88 et J 4/85 (points I et II supra) sont contradictoires. En outre, dans sa question soumise à la Grande Chambre ainsi que dans son avis en date du 23 juillet 1991, le Président de l'OEB développe en substance les points suivants:

- Nach dem EPÜ seien Möglichkeiten und Grenzen der Gewährung von Patentschutz in entscheidender Weise mit der an einem bestimmten Stichtag, dem Anmeldetag, gegenüber dem EPA vorgenommenen Offenbarung verknüpft. Die Offenbarung der Erfindung gegenüber dem EPA am Anmeldetag lasse erst das Recht auf das Patent entstehen. Auch die im Interesse Dritter in Artikel 123 (2) EPÜ vorgeschriebene Grenze möglicher Schutzgewährung knüpfe ausschließlich an das am Anmeldetag Offenbarte an.

- Die in der Entscheidung J 4/85 (oben Abschnitt II) enthaltene Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer könne zu Fällen führen, in denen die so berichtigten Fassungen erteilter Patente einem erheblichen Nichtigkeitsrisiko ausgesetzt sind, weil es gemäß Artikel 138 (1) c) EPÜ einen Nichtigkeitsgrund darstelle, wenn der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehe

- Die nationalen Nichtigkeitsinstanzen seien an die Wertung des EPA im Erteilungsverfahren, einer tatsächlich nach dem Anmeldetag eingereichten Unterlage die Wirkung einer ursprünglichen Offenbarung beizumessen, nicht gebunden, sondern in der Auslegung von Artikel 138 EPÜ frei, wenn sie der Auffassung seien, daß es für die Frage einer unzulässigen Erweiterung lediglich auf den Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich beim Amt eingereichten Unterlagen ankommt

- Die Antwort der Großen Beschwerdekammer auf die vorgelegten Rechtsfragen werde aus Gründen der Harmonisierung von entscheidender Bedeutung für das Verständnis von Sinn und Grenzen des Erweiterungsverbots innerhalb des europäischen Patentsystems ganz allgemein sein. Sie solle eine auch für die zuständigen Instanzen der Vertragsstaaten vertretbare Linie aufzeigen.

- Es seien zwei Voraussetzungen einer Berichtigung zu unterscheiden: Zum einen könne sich der Anmelder mit einem Berichtigungsantrag nicht von dem lösen, was er am Anmeldetag erklären wollte; zum anderen dürfe eine Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen gestützt auf nach dem Anmeldetag eingereichte Unterlagen nur zugelassen werden, wenn und soweit die beantragte Änderung im Vergleich zum Offenbarungsgehalt der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten oder dem EPA zur Verfügung stehenden Unterlagen keine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ darstellen würde

- Under the EPC the possibilities and limits of patent protection are essentially bound up with the disclosure made before the European Patent Office on a particular qualifying date, the date of filing. The right to patent protection is based solely on the disclosure of the invention before the European Patent Office on the date of filing. The limit of possible protection laid down by Article 123(2) EPC in the interests of third parties is linked solely to the subject-matter as disclosed on the date of filing

- The Legal Board of Appeal's ruling in case J 4/85 (see point II above) might lead to cases in which the versions of granted patents corrected in this way run considerable risk of being revoked under Article 138(1)(c) EPC, which states that there is a ground for revocation if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed.

- National revocation authorities are not bound by any decision of the European Patent Office during the grant procedure to accord a document not actually submitted until after the filing date the status of a disclosure as filed. They may interpret Article 138 EPC as they see fit if instead they take the view that the admissibility of an extension is dependent solely on the content of the documents actually submitted to the Office on the date of filing

- In the context of patent law harmonisation the Enlarged Board of Appeal's ruling on the points of law referred to it will be crucial to how the purpose and limits of the prohibition of extension are interpreted within the European patent system as a whole. The line taken will also need to find acceptance with the competent authorities in the Contracting States.

- For a correction to be admissible it must meet two conditions: first, the requested correction may not depart from what the applicant intended to disclose on the date of filing; secondly, a correction of the description, claims or drawings which is based on documents submitted after the date of filing may only be allowed if the requested amendment does not represent an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC of the subject-matter disclosed in the documents actually submitted or available to the European Patent Office on the date of filing.

- Selon la CBE, les possibilités et les limites prévues en matière d'octroi de la protection par brevet sont essentiellement liées à la divulgation effectuée auprès de l'OEB à une date de référence précise, la date de dépôt. Le droit au brevet ne naît qu'à la divulgation de l'invention auprès de l'OEB à la date de dépôt. De même, la limite prévue, dans l'intérêt des tiers, à l'article 123(2) CBE quant à l'octroi possible de la protection conférée par le brevet est exclusivement liée à ce qui a été divulgué à la date de dépôt.

- La jurisprudence établie par la chambre de recours juridique dans sa décision J 4/85 (point II supra) peut entraîner des situations où les textes ainsi corrigés des brevets délivrés seraient exposés à un risque élevé de nullité, dans la mesure où, aux termes de l'article 138(1)c) CBE, le fait que l'objet du brevet européen s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée représente une cause de nullité.

- Les instances nationales d'annulation, loin d'être liées par le fait que l'OEB, lors de la procédure de délivrance, attribue à un document produit effectivement après la date de dépôt l'effet d'une divulgation initiale, sont libres d'interpréter l'article 138 CBE lorsqu'elles estiment que pour la question d'une extension inadmissible de l'objet de l'invention, seuls sont déterminants les éléments divulgués dans les pièces effectivement produites auprès de l'Office à la date de dépôt

- La réponse de la Grande Chambre de recours aux questions de droit qui lui sont soumises revêtira eu égard à l'harmonisation de la pratique une importance décisive pour la compréhension du sens et des limites de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, dans le cadre du système du brevet européen en général. Il conviendrait que la Chambre trace une ligne de conduite qui puisse être adoptée par les instances compétentes des Etats contractants.

- Une correction peut avoir lieu à deux conditions, entre lesquelles il faut distinguer: premièrement, le demandeur ne doit pas se distancier, par le biais d'une requête en rectification, de ce qu'il a voulu exprimer à la date de dépôt; deuxièmement, une rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins ne doit pouvoir être admise sur la base de pièces produites après la date de dépôt que si la modification demandée ne constitue pas une extension inadmissible au sens de l'article 123(2) CBE par rapport aux éléments divulgués dans les pièces effectivement produites ou dont dispose l'OEB à la date de dépôt.

- Den Nachweis für eine Berichtigung im Sinne von Regel 88, Satz 2 EPÜ könne der Anmelder aufgrund der bereits am Anmeldetag eingereichten Unterlagen erbringen, ferner aber auch durch Beweismittel, die der Anmelder erst später, etwa mit seinem Berichtigungsantrag, einreicht, sofern diese Beweismittel geeignet sind, die ursprüngliche Absicht zu beweisen.

- Es würde einerseits der insbesondere in Artikel 123 (2) EPÜ zum Ausdruck kommende Bedeutung der ursprünglich tatsächlich gegenüber dem EPA gemachten Offenbarung für die Patentierbarkeit und den Rechtsbestand europäischer Patente und andererseits dem Rangverhältnis von Artikel 123 (2) EPÜ zu Regel 88 EPÜ (d. h. Vorrang des Übereinkommens vor der Ausführungsordnung) widersprechen, wenn durch eine Berichtigung die Patentanmeldung und das darauf erteilte Patent eine Fassung erhalten könnten, deren Inhalt der Fachmann den am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Unterlagen nicht entnehmen konnte.

Begründung der Stellungnahme

1. Enthält die Beschreibung, ein Patentanspruch oder eine Zeichnung einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag eine Unrichtigkeit, so bewirkt eine Berichtigung derselben nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, daß die ursprünglich eingereichte Fassung der europäischen Patentanmeldung eine Änderung erfährt. Ist eine gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung geänderte Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents Gegenstand einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ, so gilt dies genauso in bezug auf diese Fassung. Es handelt sich dabei jeweils um einen Spezialfall einer Änderung im Sinne des Artikels 123 EPÜ, für den das in Artikel 123 (2) EPÜ statuierte Erweiterungsverbot ebenfalls gilt.

Zur Begründung dieser Auffassung ist folgendes auszuführen:

1.1 Regel 88 EPÜ gehört zum Kapitel V des siebenten Teils der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, das die Regeln 86 bis 89 EPÜ umfaßt. Dieser Teil ist dem siebenten Teil des Übereinkommens (Artikel 113 bis 134 EPÜ) zuzuordnen.

1.2 Die Regeln der Ausführungsordnung folgen weitgehend der Reihenfolge der Artikel des Übereinkommens. Kapitel V des siebenten Teils dieser Ausführungsordnung enthält Ausführungsvorschriften zu Artikel 123 EPÜ (Änderungen), soweit der Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betroffen ist. Die Regeln 86 und 88, Satz 2 EPÜ stellen solche Ausführungsvorschriften dar.

- Applicants may cite documents already submitted on the date of filing in substantiation of their request for a correction in accordance with Rule 88, second sentence, EPC, but they may also cite evidence not submitted until later - documents filed together with the request for correction, for example - provided this evidence is sufficient for proving that this is what was originally intended.

- Allowing a correction to a patent application and the resulting patent as granted which produced a version whose content could not be derived by a skilled person on the basis of the documents actually submitted on the date of filing would not only run counter to the importance Article 123(2) EPC accords the original disclosure before the European Patent Office for the patentability and the legal validity of European patents, it would also be at odds with the requirement that Article 123(2) EPC (i.e. the Convention) take precedence over Rule 88 EPC (the Implementing Regulations).

Reasons for the Opinion

1. If the description, a claim or a drawing comprised in a European patent application contains an error on the date of filing, correction of the error under Rule 88, second sentence, EPC has the effect of amending the European patent application as filed. If a European patent application or a European patent which has been amended compared with the version as filed is corrected under Rule 88, second sentence, EPC, the same applies to the amended version. Both are special cases involving an amendment within the meaning of Article 123 EPC and are likewise subject to the prohibition of extension laid down in Article 123(2) EPC

This assertion is substantiated as follows:

1.1 Rule 88 EPC appears in Chapter V of Part VII of the Implementing Regulations to the Convention, which covers Rules 86 to 89 EPC. This part relates to Part VII of the Convention (Articles 113 to 134 EPC).

1.2 The rules in the Implementing Regulations largely follow the sequence of articles in the Convention. Chapter V in Part VII of the Implementing Regulations contains implementing provisions relating to Article 123 EPC (Amendments), insofar as the content of a European patent application as filed is concerned. Rules 86 and 88, second sentence, EPC constitute such implementing provisions.

- Le demandeur peut justifier une rectification au sens de la règle 88, deuxième phrase CBE, à la lumière des pièces qui ont déjà été produites à la date de dépôt, mais également en recourant à des moyens de preuve qu'il ne produit que plus tard, par exemple au moment où il présente sa requête en rectification, dans la mesure où ces moyens sont de nature à prouver son intention initiale.

- Ce serait contredire, d'une part, l'importance qu'attache notamment l'article 123(2) CBE à la divulgation initiale faite effectivement auprès de l'OEB pour la brevetabilité des inventions et la validité des brevets européens et, d'autre part, le principe de la primauté de l'article 123(2) CBE sur la règle 88 CBE (c'est-à-dire de la Convention sur le règlement d'exécution) que de faire en sorte que le texte de la demande de brevet et du brevet délivré ensuite puisse, après une rectification, être tel qu'il ne soit pas possible pour l'homme du métier d'en déduire le même contenu que des pièces effectivement produites à la date de dépôt.

Motifs de l'avis

1. Si la description, une revendication ou un dessin figurant dans une demande de brevet européen comporte une erreur à la date de dépôt, la correction de cette erreur en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE a pour effet de modifier la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Si le texte d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui a été modifié par rapport au texte de la demande telle qu'elle a été déposée fait l'objet d'une rectification conformément à la règle 88, deuxième phrase CBE, il en va de même pour ce texte. Il s'agit de deux cas spéciaux de modification au sens de l'article 123 CBE, qui sont subordonnés de la même manière à l'interdiction d'étendre l'objet de la demande de brevet ou du brevet visée à l'article 123(2) CBE.

Ce qui précède appelle les observations suivantes:

1.1 La règle 88 CBE figure au chapitre V de la septième partie du règlement d'exécution de la Convention, qui comprend les règles 86 à 89 CBE. Cette partie du règlement d'exécution correspond à la septième partie de la Convention (articles 113 à 134 CBE).

1.2 Les règles contenues dans le règlement d'exécution suivent généralement l'ordre des articles de la Convention. Le chapitre V de la septième partie de ce règlement comporte des dispositions d'application de l'article 123 CBE (Modifications), dans la mesure où le contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée est concerné. Les règles 86 et 88, deuxième phrase CBE représentent de telles dispositions d'application.

1.3 Artikel 123 (1) EPÜ ermächtigt dazu, die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung oder ein europäisches Patent geändert werden kann, in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen zu regeln. Andererseits legt Artikel 123 (2) EPÜ zwingend fest, daß Änderungen dieser Art nur insoweit zulässig sind, als der Gegenstand der geänderten europäischen Patentanmeldung oder des geänderten europäischen Patents **nicht** über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Die Vorschriften in der Ausführungsordnung zum Übereinkommen, die in Artikel 123 (1) EPÜ erwähnten Voraussetzungen regeln, unterliegen daher generell der Schranke des Artikels 123 (2) EPÜ, soweit sie den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung betreffen. Da Artikel 123 EPÜ ferner nicht zwischen Änderungen durch Berichtigung und sonstigen Änderungen unterscheidet, umfaßt er auch die ersteren.

1.4 Der in Artikel 123 (2) EPÜ verwendete Begriff "Inhalt der Anmeldung" bezieht sich auf die Teile einer europäischen Patentanmeldung, die für die Offenbarung der Erfindung maßgebend sind, nämlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen, die auch in Regel 88, Satz 2 EPÜ genannt sind. Folglich gilt das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ auch im Falle einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ.

1.5 Diese Auslegung entspricht auch der Bedeutung, die das Übereinkommen dem Inhalt einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich d. h. am Anmeldetag - eingereichten Fassung für seine rechtlichen Wirkungen einräumt.

1.6 Ein Verstoß gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ stellt sowohl einen Einspruchsgrund (Artikel 100 c) EPÜ) als auch einen Nichtigkeitsgrund (Artikel 138 (1) c) EPÜ) dar, und zwar unabhängig davon, ob er auf eine Berichtigung (Regel 88, Satz 2 EPÜ) oder auf eine sonstige Änderung (Regel 86 EPÜ) zurückgeht. Die Rechtsbeständigkeit eines erteilten europäischen Patents soll nicht dadurch gefährdet werden, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ eine unzulässige Erweiterung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ enthält.

2. Gemäß Regel 88, Satz 2 EPÜ "muß die Berichtigung derart offensichtlich sein, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird". Bei der Auslegung dieser Voraussetzung einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ ist zu berücksichtigen, daß das in Artikel

1.3 Article 123(1) EPC enables the conditions under which a European patent application or a European patent may be amended to be laid down in the Implementing Regulations to the Convention. On the other hand, it is a mandatory provision of Article 123(2) EPC that amendments of this kind are only admissible insofar as the subject-matter of the amended European patent application or of the amended European patent does **not** extend beyond the content of the European patent application as filed. The provisions in the Implementing Regulations to the Convention governing the conditions mentioned in Article 123(1) EPC are thus invariably bound by Article 123(2) EPC, insofar as they relate to the content of the European patent application as filed. As Article 123 EPC furthermore does not distinguish between amendments due to correction and other amendments, it likewise covers the former.

1.4 The term "content of the application" used in Article 123(2) EPC relates to the parts of a European patent application which determine the disclosure of the invention, namely the description, claims and drawings also mentioned in Rule 88, second sentence, EPC. Consequently, the prohibition of extension under Article 123(2) EPC also applies to a correction under Rule 88, second sentence, EPC.

1.5 This interpretation is also in keeping with the importance accorded by the Convention to the content of a European patent application as filed - i.e. on the filing date - in respect of its legal effects.

1.6 Infringement of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is a ground for both opposition (Article 100(c) EPC) and revocation (Article 138(1)(c) EPC), regardless of whether it results from a correction (Rule 88, second sentence, EPC) or some other amendment (Rule 86 EPC). The legal validity of a granted European patent should not be jeopardised because a correction under Rule 88, second sentence, EPC contains an inadmissible extension within the meaning of Article 123(2) EPC.

2. According to Rule 88, second sentence, EPC, "the correction must be obvious in the sense that it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction". Interpretation of this requirement for a correction under Rule 88, second sentence, EPC should take into account that the pro-

1.3 L'article 123(1) CBE permet d'arrêter dans le règlement d'exécution de la Convention les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen peut être modifié. Par ailleurs, aux termes de l'article 123(2) CBE, qui sont impératifs, des modifications de ce type ne sont admissibles que si l'objet de la demande de brevet européen modifiée ou du brevet européen modifié **ne** s'étend **pas** au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Les dispositions du règlement d'exécution de la Convention qui régissent les conditions mentionnées à l'article 123(1) CBE sont donc assujetties de façon générale à l'article 123(2) CBE, dans la mesure où elles concernent le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Comme en outre l'article 123 CBE ne distingue pas entre des modifications par voie de rectification et d'autres modifications, il englobe également les premières.

1.4 La notion de "contenu de la demande", utilisée à l'article 123(2) CBE, se rapporte aux parties d'une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins, parties qui sont également citées à la règle 88, deuxième phrase CBE. Par conséquent, l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE s'applique également à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE.

1.5 Cette interprétation concorde également avec l'importance que la Convention confère au contenu d'une demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire à la date de dépôt, eu égard à ses effets juridiques.

1.6 Toute transgression de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE constitue à la fois un motif d'opposition (art. 100 c) CBE) et une cause de nullité (art. 138(1)c) CBE), et ce, qu'elle résulte d'une correction (règle 88, deuxième phrase CBE) ou de toute autre modification (règle 86 CBE). La validité d'un brevet européen délivré ne devrait pas être compromise par le fait qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE constitue une extension inadmissible au sens de l'article 123(2) CBE.

2 La règle 88, deuxième phrase CBE, dispose que "la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur". Pour interpréter cette condition attachée à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, il y a

123 (2) EPÜ verankerte Erweiterungsverbot auch im Falle einer solchen Berichtigung gilt (oben Abschnitt 1.4). Das bedeutet, daß es bei der Ermittlung der Angabe, die der Antragsteller (Anmelder oder Patentinhaber) am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, darauf ankommt, was der Fachmann der Beschreibung, den Patentansprüchen und den Zeichnungen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag objektiv entnehmen konnte. Eine Ergänzung der Offenbarung durch Beweise über den am Anmeldetag objektiv erkennbaren Willen des Antragstellers hinaus soll dadurch ausgeschlossen werden.

hibition of extension enshrined in Article 123(2) EPC also applies to such a correction (see point 1.4 above). This means that, when ascertaining the information the person making the request (the applicant or patent proprietor) actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, what matters is what a skilled person would objectively have derived from the description, claims and drawings of a European patent application on the date of filing. The object here is to rule out evidence being used to extend the disclosure beyond what is objectively recognisable on the date of filing as the intention of the person making the request.

lieu de tenir compte du fait que l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet instituée par l'article 123(2) CBE s'applique également à une telle correction (cf. point 1.4 supra). Cela signifie que lorsqu'il s'agit de déterminer ce que l'auteur de la requête (le demandeur ou le titulaire du brevet) avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, il importe de se fonder sur ce que l'homme du métier pouvait objectivement déduire de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet européen à la date de dépôt, le but étant d'exclure que des éléments de preuve ne contribuent à étendre la divulgation au-delà de ce qui peut être objectivement reconnu à la date de dépôt comme étant l'intention de l'auteur de la requête.

Das in Regel 88, Satz 2 EPÜ festgelegte Erfordernis der Offensichtlichkeit einer Berichtigung setzt überdies voraus, daß auch die unrichtige Angabe objektiv erkennbar ist. Der Fachmann muß daher in der Lage sein, die unrichtige Angabe unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens objektiv und eindeutig zu erkennen.

The requirement laid down in Rule 88, second sentence, EPC that a correction must be obvious further implies that the incorrect information is objectively recognisable too. The skilled person must thus be in a position objectively and unambiguously to recognise the incorrect information using common general knowledge

L'exigence posée à la règle 88, deuxième phrase CBE, selon laquelle une rectification doit s'imposer à l'évidence, suppose en outre que l'information erronée puisse également être reconnue objectivement. L'homme du métier doit donc être en mesure de reconnaître objectivement et sans équivoque l'information erronée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

3. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf daher nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

3. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may therefore be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed.

3. Par conséquent, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré.

4. Einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ kommt ein rein feststellender Charakter zu. Die berichtigte Angabe bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am Anmeldetag entnehmen konnte. Ein solcher Vorgang läßt folglich den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unberührt. Bei dieser Sachlage kann deshalb von einem rückwirkenden Effekt nicht gesprochen werden. Weil eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung somit nur feststellenden Charakter hat, verstößt sie auch nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

4. A correction under Rule 88, second sentence, EPC is of a strictly declaratory nature. The corrected information merely expresses what a skilled person, using common general knowledge, would already derive on the date of filing from the parts of a European patent application, seen as a whole, relating to the disclosure. This does not therefore affect the content of the European patent application as filed. Under these circumstances, there cannot be said to be any retroactive effect. Since a correction admissible under Rule 88, second sentence, EPC is thus of a declaratory nature only, it does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC either.

4. Une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE revêt uniquement le caractère d'une constatation. L'information corrigée ne fait qu'exprimer ce que l'homme du métier pouvait déjà déduire à la date de dépôt, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré, des parties d'une demande de brevet européen, prise dans son ensemble, qui concernent la divulgation. Par conséquent, cela n'affecte en rien le contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée. Dans ces conditions, on ne saurait parler d'un quelconque effet rétroactif. Vu qu'une correction admissible en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE ne revêt ainsi que le caractère d'une constatation, elle ne transgresse pas non plus l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

5 Für eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ folgt daraus, daß die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents entweder am Anmeldetag oder nach einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ eine derartige **offensichtliche** Unrichtigkeit enthalten müssen, daß für den Fachmann keine Zweifel bestehen, daß diese Angabe nicht stimmt und - objektiv betrachtet - so auch nicht gemeint sein kann. Ist dagegen zweifelhaft, ob überhaupt eine unrichtige Angabe vorliegt, so ist eine Berichtigung ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn eine unrichtige Angabe erst vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Berichtigung erkennbar ist.

6 Die die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung müssen es alsdann dem Fachmann - unter Heranziehung des am Anmeldetag bestehenden allgemeinen Fachwissens - ermöglichen, den genauen Inhalt der Angabe, die der Antragsteller am Anmeldetag oder bei einer Änderung nach Artikel 123 EPÜ statt der unrichtigen Angabe tatsächlich machen wollte, unmittelbar und eindeutig zu ermitteln derart, daß für den besagten Fachmann "sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird" (Regel 88, Satz 2 EPÜ). Bestehen dagegen Zweifel, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so kann eine Berichtigung nicht erfolgen.

7 Was der Fachmann den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung am Anmeldetag entnehmen konnte, ist vor einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ in tatsächlicher Hinsicht zu ermitteln. Andere Unterlagen als Beschreibungen, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. Dagegen dürfen Unterlagen, die dieser Anforderung nicht genügen, selbst dann nicht zu einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ herangezogen werden, wenn sie zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereicht worden sind. Zu letzteren gehören insbesondere auch Prioritätsdokumente, die Zusammenfassung und dergleichen.

Der Inhalt eines nicht zu den die Offenbarung betreffenden Teilen einer europäischen Patentanmeldung gehörenden Dokuments kann unter bestimmten Voraussetzungen durch Verweisung teilweise oder vollständig in die Offenbarung einbezogen werden

5. With regard to a correction under Rule 88, second sentence, EPC it follows that the parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure must, either on the date of filing or following an amendment under Article 123 EPC, contain such an **obvious** error that a skilled person is in no doubt that this information is not correct and - considered objectively - cannot be meant to read as such. If, on the other hand, it is doubtful whether any information at all is incorrect, then a correction is ruled out. The same applies if incorrect information only becomes apparent in the light of the proposed correction.

6. The parts of a European patent application as filed which relate to the disclosure must further allow a skilled person - using the common general knowledge on the date of filing - directly and unequivocally to ascertain the precise content of the information the person making the request actually meant to give, instead of the incorrect particulars, on the date of filing or when making an amendment under Article 123 EPC, so that, for said skilled person, "it is immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction" (Rule 88, second sentence, EPC). However, if there is any doubt that nothing else would have been intended than what is offered as the correction, a correction cannot be made.

7 Before a correction can be made under Rule 88, second sentence, EPC it has to be established what actually a skilled person would derive, on the date of filing, from the parts of the European patent application relating to the disclosure. As a result of the prohibition of extension under Article 123(2) EPC, documents other than the description, claims and drawings may only be used insofar as they are sufficient for proving the common general knowledge on the date of filing. On the other hand, documents not meeting this condition may not be used for a correction under Rule 88, second sentence, EPC even if they were filed together with the European patent application. These include, *inter alia*, priority documents, the abstract and the like

Under certain circumstances the content of a document not belonging to the parts of a European patent application relating to the disclosure may be included, by means of reference, partially or wholly in the disclosure. The Enlarged Board, however, sees no

5 Pour qu'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE puisse être effectuée, les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation doivent donc comporter, à la date de dépôt ou à la suite d'une modification conformément à l'article 123 CBE, une erreur tellement **manifeste** qu'il ne fait aucun doute pour l'homme du métier que l'information en question n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle. Si, en revanche, il est permis de douter que l'on ait vraiment affaire à une information erronée, la correction est exclue. Il en va de même lorsqu'une information erronée ne se révèle qu'à la lumière de la rectification proposée.

6 Les parties d'une demande de brevet européen, telle qu'elle a été déposée, qui concernent la divulgation doivent alors permettre à l'homme du métier, sur la base des connaissances générales existant à la date de dépôt dans le domaine considéré, de déterminer directement et sans équivoque le contenu exact de ce que l'auteur de la requête avait vraiment l'intention d'exprimer à la place de l'information erronée, à la date de dépôt ou lors d'une modification conformément à l'article 123 CBE, de telle sorte que pour cet homme du métier "il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur" (règle 88, deuxième phrase CBE). Si en revanche, il est permis de douter qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, la correction ne peut avoir lieu.

7 Avant de pouvoir procéder à une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, il convient d'établir en fait ce que l'homme du métier déduirait, à la date de dépôt, des parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. En raison de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE, il n'est possible de recourir à d'autres documents que la description, les revendications et les dessins que s'ils sont de nature à confirmer les connaissances générales existant à la date de dépôt. Un document qui ne satisfait pas à cette exigence ne saurait entrer en ligne de compte pour une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, même s'il a été produit lors du dépôt de la demande de brevet européen. Il peut s'agir notamment d'un document de priorité, de l'abrégé, etc.

Dans certaines conditions, il est possible d'inclure dans la divulgation, intégralement ou non, par voie de référence, le contenu d'un document qui ne figure pas parmi les parties d'une demande de brevet européen concernant la divulgation. Toutefois, dans la

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer besteht im vorliegenden Verfahren jedoch keine Veranlassung, diese Voraussetzungen festzulegen.

8. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden, das das Übereinkommen insbesondere in Artikel 117 (1) EPÜ als Beweismittel zuläßt. Er kann daher unter anderem auch auf Beweismittel gestützt werden, die nicht Unterlagen darstellen.

9. Da die Voraussetzungen für den Nachweis, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, in entscheidendem Maße davon abhängen, ob bei einer Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ zu beachten ist oder nicht, wird zunächst die Antwort auf die zweite Rechtsfrage gegeben, an die sich dann die Antwort auf die erste anschließt.

Schlußfolgerung

Aus diesen Gründen beantwortet die Große Beschwerdekammer die ihr vom Präsidenten des EPA vorgelegten Fragen wie folgt:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents (der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen) nach Regel 88, Satz 2 EPÜ darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Eine solche Berichtigung hat rein feststellenden Charakter und verstößt daher nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ.

2. Der Nachweis dessen, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen des Fachmanns war, kann im Rahmen eines zulässigen Berichtigungsantrags mit jedem geeigneten Beweismittel erbracht werden.

reason to specify these circumstances in the present procedure.

8 Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form allowed by the Convention, in Article 117(1) EPC in particular, as means of giving or obtaining evidence. It may thus be based upon means of evidence in other than document form.

9. Since the requirements for furnishing evidence that nothing else would have been intended than what is offered as the correction depend essentially on whether or not the prohibition of extension under Article 123(2) EPC is to be taken into account in the case of a correction under Rule 88, second sentence, EPC, the second point of law will be answered before the first

Conclusion

For these reasons the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the European Patent Office are answered as follows:

1 The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) may be corrected under Rule 88, second sentence, EPC only within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed. Such a correction is of a strictly declaratory nature and thus does not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC.

2. Evidence of what was common general knowledge on the date of filing may be furnished in connection with an admissible request for correction in any suitable form

présente procédure, la Grande Chambre de recours ne voit aucune raison de définir ces conditions.

8. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, en liaison avec une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié qu'autorise la Convention, notamment dans le cadre des mesures d'instructions prévues à l'article 117(1) CBE. L'on peut par conséquent se fonder sur d'autres moyens de preuve que des documents

9. Vu que les conditions requises pour prouver qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur dépendent essentiellement de la question de savoir s'il faut ou non passer outre à l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE dans le cas d'une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, la Grande Chambre répondra d'abord à la seconde question de droit, puis à la première.

Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours, en réponse aux questions posées par le Président de l'OEB, conclut:

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE

2. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.