

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 19. November 1992
G 11/91
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Stichwort: Glu-Gln/CELTRIX

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

Regel: 86, 88 Satz 2 EPÜ

Schlagwort: "Berichtigung von Mängeln"

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.

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 184/91 ist zu entscheiden, ob dem von der Beschwerdeführerin nach Regel 88, Satz 2 EPÜ gestellten Antrag stattgegeben werden kann, in ihrer europäischen Patentanmeldung den ursprünglich mit Glu angegebenen Aminosäurerest in Position 12 der N-Endsequenz von CIF-B in Gln berichtigen zu dürfen. Die Prüfungsabteilung wies den Antrag mit der Begründung zurück, daß die berichtigte Angabe weder aus der europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung noch aus den Prio-

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 19 November 1992
G 11/91
 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Headword: Glu-Gln/CELTRIX

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

Rule: 86 and 88, second sentence, EPC

Keyword: "Correction of errors"

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 Facts and Submissions

I. In case T 184/91 it has to be decided whether or not to allow the appellants' request under Rule 88, second sentence, EPC to correct in their European patent application the amino acid residue in position 12 of the N-terminal sequence of CIF-B, originally given as Glu, to read Gln. The Examining Division refused this request on the grounds that this corrected information could be derived neither from the European patent application as filed, nor from the priority documents, but only from a laboratory report provided

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 19 novembre 1992
G 11/91
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Demandeur:
CELTRIX LABORATORIES, INC.

Référence: Glu-Gln/CELTRIX

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

Règle: 86, 88, deuxième phrase CBE

Mot-clé: "Correction d'erreurs"

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 serait 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.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 184/91, il convient de trancher la question de savoir s'il doit être fait droit à la requête formulée par le requérant en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, tendant à remplacer dans sa demande de brevet européen le résidu d'acide aminé en position 12 de la séquence N-terminale de CIF-B, soit à l'origine Glu, par Gln. La division d'examen a rejeté cette requête au motif qu'il n'était possible de déduire cette information corrigée ni de la demande de brevet européen telle qu'elle avait été déposée, ni

ritätsunterlagen, sondern nur aus einem von einem Dritten stammenden Laborbericht hergeleitet werden könne und somit die Berichtigung gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

II. Die zuständige Technische Beschwerdekammer 3.3.2 maß den der Großen Beschwerdekammer in der (noch anhängigen) Sache G 3/89 vorgelegten Rechtsfragen auch für die Entscheidung in der Sache T 184/91 große Bedeutung bei. Sie beschloß in ihrer Zwischenentscheidung T 184/91 vom 25. Oktober 1991, die in der Sache G 3/89 vorgebrachten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer erneut zu stellen. Diese Fragen lauten wie folgt:

"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?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 stellte in der genannten Entscheidung folgendes fest:

- In der Entscheidung T 401/88 (ABI. EPA 1990, 297) werde das Verhältnis zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ untersucht. Damit werde implizit von der Auffassung ausgegangen, daß eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ als Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) anzusehen sei. Die Entscheidung gebe jedoch keine klare Antwort auf die Frage, ob es unter Umständen Fälle gebe, in denen Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ die Erfordernisse des Artikels 123 (2) nicht erfüllen müßten.

- In der Entscheidung J 4/85 (ABI. EPA 1986, 205) sei hingegen die Auffassung vertreten worden, daß die Anwendung der Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht im Widerspruch zu Artikel 123 (2) EPÜ stehe. Damit scheine sie von der Entscheidung T 401/88 (s. o.) abzuweichen, weil festgestellt werde, daß Artikel 123 (2) EPÜ nicht auf Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ angewandt werden könne.

- Als relevant erwähne sie ferner die Entscheidungen in den Sachen T 417/87 vom 17. August 1989, T 3/88 vom 6. Mai 1988 (beide unveröffent-

by a third party, and that it was contradictory to Article 123(2) EPC.

II. The competent Technical Board of Appeal 3.3.2 also attached decisive importance to the points of law referred to the Enlarged Board of Appeal in case G 3/89 (pending) when considering case T 184/91. It decided in its interlocutory decision T 184/91 of 25 October 1991 to submit the points formulated in case G 3/89 to the Enlarged Board of Appeal again. They read as follows:

"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?"

III. Technical Board of Appeal 3.3.2 made in that decision the following comments:

- Decision T 401/88 (OJ EPO 1990, 297) investigated the relationship between corrections under Rule 88, second sentence, EPC and amendments under Article 123(2) EPC. It thus implicitly appeared to be based on the opinion that a correction under Rule 88, second sentence, EPC was to be considered an amendment in the sense of Article 123(2) EPC. The decision did not however give a definite answer to the question of whether there might exist any circumstances under which corrections pursuant to Rule 88 EPC would not have to meet the requirements of Article 123(2) EPC

- Decision J 4/85 (OJ EPO 1986, 205), on the other hand, held that the application of Rule 88, second sentence, EPC did not contradict Article 123(2) EPC. This seemed to deviate from decision T 401/88 (above) because it states that Article 123(2) EPC could not be applied to corrections under Rule 88, second sentence, EPC.

- As further relevant decisions it mentioned cases T 417/87 of 17 August 1989, T 3/88 of 6 May 1988 (both unpublished) and T 200/89 (OJ EPO 1992,

des documents de priorité, mais uniquement d'un rapport de laboratoire présenté par un tiers, ce qui rendait cette correction contraire à l'article 123(2) CBE.

II. En outre, lors de l'examen de l'affaire T 184/91, la chambre de recours technique 3.3.2 compétente a attaché une importance décisive aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 3/89 (qui est en instance). Dans sa décision intermédiaire T 184/91 en date du 25 octobre 1991, elle a décidé de soumettre une nouvelle fois à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, formulées dans l'affaire G 3/89:

"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?"

III. Dans cette décision, la chambre de recours technique 3.3.2 a fait observer ce qui suit:

- Dans la décision T 401/88 (JO OEB 1990, 297), le lien existant entre une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE et une modification en vertu de l'article 123(2) CBE a été examiné. Cette décision semblait ainsi implicitement défendre le point de vue selon lequel une correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE devait être considérée comme une modification au sens de l'article 123(2) CBE. Toutefois, elle n'a pas apporté de réponse précise à la question de savoir s'il existait éventuellement des circonstances dans lesquelles une correction en vertu de la règle 88 CBE n'aurait pas à répondre à la condition énoncée à l'article 123(2) CBE

- Il a d'autre part été dit dans la décision J 4/85 (JO OEB 1986, 205) que l'application des dispositions de la règle 88, deuxième phrase CBE ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE. Cela semble s'écarter des conclusions de la décision T 401/88 (ci-dessus), en ce sens qu'il est affirmé que l'article 123(2) CBE ne peut pas s'appliquer à des corrections effectuées au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE.

- Les décisions T 417/87 en date du 17 août 1989 et T 3/88 en date du 6 mai 1988 (non publiées) ainsi que la décision T 200/89 (JO OEB 1992, 46) peu-

licht) und T 200/89 (ABl. EPA 1992, 46). Die Entscheidungen T 417/87 und T 3/88 betrafen die Berichtigung von Übertragungsfehlern (in der Entscheidung T 417/87 die Änderung der Ziffer 8 innerhalb einer Patentnummer in die Ziffer 3 und in der Entscheidung T 3/88 die Änderung der Zahl 163 innerhalb eines Temperaturbereichs in 136; die Berichtigung sei in beiden Fällen zugelassen worden)

IV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung und in den Schreiben vom 25. November 1991 und vom 10. Juni 1992 lasse sich wie folgt zusammenfassen:

- Es bestehe ein grundlegender Unterschied zwischen Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ und Änderungen nach Artikel 123 (2) EPÜ. Eine nach Regel 88, Satz 2 EPÜ zulässige Berichtigung könnte auch Änderungen beinhalten, die zu einer Erweiterung des Inhalts einer europäischen Patentanmeldung in der eingereichten Fassung führten und damit gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Dies hänge damit zusammen, daß Artikel 123 (2) und Regel 88, Satz 2 EPÜ voneinander unabhängige Rechtsvorschriften seien. Außerdem würde Regel 88, Satz 2 EPÜ praktisch bedeutungslos, wenn Berichtigungen nur im Rahmen des Artikels 123 (2) EPÜ zugelassen würden.

- Eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ setze voraus, daß sofort erkennbar sei, daß nichts anderes beabsichtigt gewesen sein könnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen werde. Es werde jedoch nicht verlangt, daß der zu berichtigende Fehler ebenfalls sofort als solcher erkennbar sei. Es müsse sich nicht unbedingt um eine offensichtlich absurde Feststellung handeln, sondern es genüge, daß der Fehler erkennbar werde, sobald die Berichtigung vorgeschlagen worden sei.

- Bei der Feststellung, ob die vorgeschlagene Berichtigung offensichtlich sei, komme es darauf an, was zum Zeitpunkt der Einreichung der Öffentlichkeit im Sinne des Artikels 54 EPÜ zugänglich gewesen sei. Der Nachweis dessen könne mit jedem geeigneten Beweis erbracht werden

Entscheidungsgründe

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

46). Decisions T 417/87 and T 3/88 related to the correction of transcription errors (in decision T 417/87 changing the Figure 8 into 3 in a patent number, and in Decision T 3/88 changing the Figure 163 in a temperature range to read 136, the correction being allowed in both cases).

IV. The appellants' submissions in the statement of grounds of appeal and in letters dated 25 November 1991 and 10 June 1992 could be summarised as follows:

- There was a fundamental difference between corrections under Rule 88, second sentence, EPC and amendments under Article 123(2) EPC. A correction admissible under Rule 88, second sentence, EPC might also involve changes which would give rise to an addition to the content of a European patent application as filed, contravening the prohibition of extension under Article 123(2) EPC. This had to do with the fact that Article 123(2) and Rule 88, second sentence, EPC were legal provisions which were independent of one another. Furthermore, Rule 88, second sentence, EPC would be practically meaningless if corrections were only permitted within the framework of Article 123(2) EPC.

- A correction under Rule 88, second sentence, EPC presupposed that it was immediately evident that nothing else would have been intended than what was offered as the correction. However, it did not require the error to be corrected to be immediately evident as well. It did not necessarily have to be a question of an obviously absurd statement, rather, it was sufficient for the error to become evident once the correction had been offered.

- When assessing whether the proposed correction is obvious, the important factor was what had been made available to the public on the date of filing within the meaning of Article 54 EPC. Evidence might be furnished using any suitable means

Reasons for the Decision

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

vent également être évoquées pour leur pertinence vis-à-vis de l'affaire en cause. Les décisions T 417/87 et T 3/88 avaient trait à la correction de fautes de transcription (il s'agissait dans la décision T 417/87 de remplacer le chiffre 8 d'un numéro de brevet par le chiffre 3 et, dans la décision T 3/88, le nombre 163 dans un domaine de températures par le nombre 136; la correction a été autorisée dans les deux cas).

IV. Les arguments avancés par le requérant dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans les lettres en date du 25 novembre 1991 et du 10 juin 1992 peuvent être résumés comme suit:

- Il existe une différence fondamentale entre une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE et une modification en vertu de l'article 123(2) CBE. Une correction admissible au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE peut d'autre part impliquer des changements qui contribuent à étendre l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que n'autorise pas l'article 123(2) CBE. Cela est lié au fait que l'article 123(2) et la règle 88, deuxième phrase CBE constituent des dispositions juridiques indépendantes l'une de l'autre. En outre, la règle 88, deuxième phrase CBE perd pratiquement toute raison d'être si les corrections sont uniquement autorisées dans le cadre de l'article 123(2) CBE.

- Une correction effectuée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE présume qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. En revanche, il n'est pas requis que l'erreur à corriger apparaisse elle aussi immédiatement. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'une information manifestement absurde; il suffit assurément que l'erreur devienne évidente une fois que la rectification a été proposée.

- Lorsqu'il s'agit d'examiner si la rectification proposée s'impose à l'évidence, ce qu'il importe de prendre en considération est tout ce qui était accessible au public à la date de dépôt au sens de l'article 54 CBE. Tout moyen approprié peut en l'occurrence servir de preuve

Motifs de la décision

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

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 EPU, 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.

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 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.

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.

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

fait l'objet d'une rectification conformément à la règle 88, deuxième phrase CBE, il en va de même pour ce texte modifié. 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 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 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 eine andere 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 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.

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.

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 Ge-

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 prohibition 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

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.

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,

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 doit 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'aurait pu être envisagé par le demandeur". Pour interpréter cette condition attachée à une correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE, il y a 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

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. 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

samtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

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.

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.

using common general knowledge and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed.

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.

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.

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.

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. 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. 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 Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen können infolge des Erweiterungsverbots nach Artikel 123 (2) EPÜ nur insoweit herangezogen werden, als sie geeignet sind, das am Anmeldetag bestehende allgemeine Fachwissen zu belegen. 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. 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.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer von der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 in ihrer Zwischenentscheidung vorgelegten Rechtsfragen werden wie folgt beantwortet:

1. Eine Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer europäischen Patentanmeldung oder eines

7. Before a correction can be made under Rule 88, second sentence, EPC it has to be established in point of fact 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 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.

Order

For these reasons it is decided that:

The points of law referred to the Enlarged Board of Appeal by Technical Board of Appeal 3 3 2 in its interlocutory decision are answered as follows:

1. The parts of a European patent application or of a European patent relating to the disclosure (the descrip-

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'abrégié, 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 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.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit que lui a soumises la chambre de recours technique 3 3 2 dans sa décision intermédiaire.

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la descrip-

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

tion, 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 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.

tion, 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 serait 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