

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.3.2 vom 21. November 1995  
T 850/95 - 3.3.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon  
Mitglieder: R. E. Teschemacher  
G. J. Wassenaar

**Anmelder: United States Gypsum  
Company**

**Stichwort: Berichtigung des Ertei-  
lungsbeschlusses/US GYPSUM**

**Artikel: 21 (3), 112 (1) a) EPÜ**

**Regel: 89 EPÜ**

**Schlagwort: "Zuständigkeit der  
Beschwerdekammern" - "Zurückwei-  
sung einer Berichtigung des Ertei-  
lungsbeschlusses"**

*Leitsatz*

*Der Großen Beschwerdekammer\*  
wird nach Artikel 112 (1) a) EPÜ die  
folgende Rechtsfrage vorgelegt:*

*Ist für Beschwerden gegen die Ent-  
scheidung einer Prüfungsabteilung,  
einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf  
Berichtigung des Erteilungsbeschlus-  
ses zurückzuweisen, eine Technische  
Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b)  
EPÜ) oder die Juristische Beschwer-  
dekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ)  
zuständig?*

*Wer entscheidet über die Zuständig-  
keit, wenn die Antwort von der Lage  
des Einzelfalles abhängt?*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung  
Nr. 89 311 913.1 mit Benennung  
Spaniens und Griechenlands wurde  
unter Beanspruchung der Priorität  
einer Voranmeldung in den Vereinig-  
ten Staaten von Amerika am  
16. November 1989 eingereicht. Die  
Prüfungsabteilung teilte dem Anmel-  
der am 30. Mai 1994 die Fassung mit,

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.2  
dated 21 November 1995  
T 850/95 - 3.3.2  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon  
Members: R. E. Teschemacher  
G. J. Wassenaar

**Applicant: United States Gypsum  
Company**

**Headword: Correction of decision to  
grant/US GYPSUM**

**Article: 21(3), 112(1)(a) EPC**

**Rule: 89 EPC**

**Keyword: "Competence of the  
boards of appeal" - "Refusal of a  
correction of the decision to grant"**

*Headnote*

*The following question of law shall  
be referred to the Enlarged Board of  
Appeal\* under Article 112(1)(a) EPC:*

*Are appeals from a decision of an  
examining division refusing a  
request under Rule 89 EPC for cor-  
rection of the decision to grant to be  
decided upon by a technical board of  
appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC)  
or by the Legal Board of Appeal  
(Article 21(3)(c) EPC)?*

*If the answer depends on the circum-  
stances of the case, who shall decide  
on the competence?*

### Summary of facts and submissions

I. European patent application  
No. 89 311 913.1 designating Spain  
and Greece was filed on 16 November  
1989, claiming priority from an earlier  
application in the United States of  
America. The examining division  
informed the applicant in a commu-  
nication of 30 May 1994 of the ver-  
sion in which the patent was intend

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.2,  
en date du 21 novembre 1995  
T 850/95 - 3.3.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. A. M. Lançon  
Membres : R. E. Teschemacher  
G. J. Wassenaar

**Demandeur: United States Gypsum  
Company**

**Référence: Rectification d'une déci-  
sion de délivrance/US GYPSUM**

**Article : 21(3), 112(1) a) CBE**

**Règle : 89 CBE**

**Mot-clé : "Compétence des cham-  
bres de recours" - "Rejet d'une  
rectification de la décision de déli-  
vrance"**

*Sommaire*

*Conformément à l'article 112(1) a)  
CBE, la question de droit suivante est  
soumise à la Grande Chambre de  
recours\* :*

*Les recours formés contre une déci-  
sion d'une division d'examen de  
rejeter une requête en rectification  
de la décision de délivrance, présen-  
tée conformément à la règle 89 CBE,  
doivent-ils être tranchés par une  
chambre de recours technique  
(article 21(3) a) et b) CBE) ou par la  
chambre de recours juridique (article  
21(3) c) CBE) ?*

*Si la réponse dépend des circonstan-  
ces de l'espèce, qui doit trancher la  
question de la compétence ?*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°  
89 311 913.1, dans laquelle étaient  
désignées l'Espagne et la Grèce, a  
été déposée le 16 novembre 1989  
sous le bénéfice de la priorité d'une  
demande antérieure déposée aux  
Etats-Unis d'Amérique. Le 30 mai  
1994, la division d'examen a notifié  
au demandeur le texte dans lequel

\* Die Entscheidungsformel der Entscheidung der  
Großen Beschwerdekammer (G 8/95) ist im ABI. EPA,  
Heft 7, VII veröffentlicht.

\* The order of the decision of the Enlarged Board of  
Appeal (G 8/95) is published in OJ EPO, issue 7, VII.

\* Le dispositif de la décision de la Grande Chambre de  
recours (G 8/95) est publié au JO OEB, numéro 7.

in der das Patent erteilt werden sollte. Mit Schreiben vom 7. September 1994 billigte der Anmelder die für die Erteilung vorgesehene Fassung. Nachdem die formellen Erfordernisse nach Regel 51 (6) EPÜ erfüllt waren, erging am 23. Februar 1995 der Erteilungsbeschuß.

II. Mit Telefax vom 10. März 1995 reichte der Anmelder zwei zusätzliche Seiten 4a und 4b der Beschreibung ein und beantragte ihre Aufnahme in die Patentschrift, bevor sie veröffentlicht werde. Am 17. März 1995 erging an den Anmelder die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Patentschrift vor Eingang des Telefax vom 10. März 1995 abgeschlossen gewesen seien und daß ein Antrag auf Änderung des Erteilungsbeschlusses nach Erhalt der gedruckten Patentschrift gestellt werden könne. Mit Telefax vom 18. April 1995 beantragte der Anmelder die Neuveröffentlichung des Patents mit den beigefügten fehlenden Seiten.

III. Am 8. Mai 1995 erließ die Prüfungsabteilung unter Verwendung des Vordrucks 2053 eine "Entscheidung über die Ablehnung eines Antrages auf Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen (Regel 89 EPÜ)" mit folgender Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Prüfungs- bzw. Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Am 14. Juni 1995 wurde Beschwerde eingelegt; die entsprechende Gebühr wurde am 22. Juni 1995 entrichtet. In der mit einem Schreiben vom 8. September 1995 eingereichten Beschwerdebegründung machte der Beschwerdeführer geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung eines vollständigen Satzes von Ersatzseiten der Anmeldungsunterlagen am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokräft nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem der zuvor eingereichten korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8, in der zum damaligen Zeitpunkt die Benennung Spaniens und Griechenlands nicht möglich gewesen sei. Auf diese Absicht sei bei der Einreichung der geänderten Patentschrift ausdrücklich hingewiesen worden. Die zusätzlichen Seiten enthielten Text, der die Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 in der vom Prüfer befürworteten und akzeptierten Fassung stütze und diesen entspreche.

ed to be granted. By letter of 7 September 1994 the applicant approved the text intended for grant. After the formal requirements according to Rule 51(6) EPC had been fulfilled, the decision to grant was despatched on 23 February 1995.

II. By fax of 10 March 1995 the applicant filed two additional pages 4a and 4b of the description and requested that they be included in the patent specification before publication. By communication of 17 March 1995 the applicant was informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed before receipt of the fax of 10 March 1995 and that a request to amend the decision to grant could be filed upon receipt of the printed specification. By fax of 18 April 1995 the applicant requested that the patent be re-published with the missing pages enclosed.

III. The examining division issued a decision pre-printed on Form 2053, dated 8 May 1995, "refusing a request for correction of errors in decision (Rule 89 EPC)" on the ground that "the corrections specified did not relate to passages in the patent specification where the division wished to base its decision on a different text (Guidelines, Part E-X, 10)".

IV. A notice of appeal was filed on 14 June 1995 and the appropriate fee was paid on 22 June 1995. In the statement of grounds of appeal, filed with a letter dated 8 September 1995, the appellant submitted that pages 4a and 4b had been omitted due to a clerical error when a full replacement specification had been filed on 25 March 1994. The text was intended to be identical to the text previously submitted in the corresponding Euro-PCT application No. 90 901 172.8 in which, at the time, it was not possible to designate Spain and Greece. This intention had been declared expressly when the amended specification was filed. The additional pages contained text providing support for, and corresponding to claims 6, 9, 10, 12 and 17 as agreed and accepted by the examiner.

elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé. Après qu'il eut été satisfait aux conditions de forme énoncées à la règle 51(6) CBE, la décision de délivrance a été envoyée le 23 février 1995.

II. Par télécopie du 10 mars 1995, le demandeur a déposé deux nouvelles pages de description (p. 4a et 4b) et a demandé qu'elles soient incluses dans le fascicule de brevet avant sa publication. Par notification en date du 17 mars 1995, le demandeur a été informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule de brevet avaient été achevés avant la réception de la télécopie du 10 mars 1995 et qu'une requête en modification de la décision de délivrance pouvait être présentée dès réception du fascicule imprimé. Par télécopie du 18 avril 1995, le demandeur a demandé que le brevet soit republié avec les pages manquantes.

III. Le 8 mai 1995, la division d'examen a rendu, sur le formulaire 2053 préimprimé, une "décision de rejet d'une requête en rectification d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE)" au motif que "les rectifications mentionnées ne concernaient pas des passages du fascicule de brevet que la division envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision (Directives, partie E-X, 10)".

IV. Un recours a été formé le 14 juin 1995 et la taxe correspondante a été acquittée le 22 juin 1995. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé par lettre du 8 septembre 1995, le requérant a fait valoir que les pages 4a et 4b avaient été omises à la suite d'une erreur commise par un employé lors du dépôt d'un fascicule de remplacement complet le 25 mars 1994. Son intention était de présenter un texte identique à celui qui figurait antérieurement dans la demande euro-PCT 90 901 172.8 correspondante, dans laquelle il n'avait pas été possible, à l'époque, de désigner l'Espagne et la Grèce. Cette intention avait été expressément déclarée lors du dépôt du fascicule modifié. Les nouvelles pages contenaient un texte qui avait été soumis à l'appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu'approuvées et acceptées par l'examinateur et qui leur correspon-dait.

**Entscheidungsgründe**

1. Mit der zulässigen Beschwerde wird die Entscheidung der Prüfungsabteilung angefochten, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen.

2. Diese Kammer ist nur dann dafür zuständig, über diese Beschwerde zu entscheiden, wenn die Erfordernisse des Artikels 21 (3) a) EPÜ erfüllt sind, d. h., wenn die angefochtene Entscheidung die Erteilung des Patents betrifft.

2.1 In dieser Frage hat die Juristische Beschwerdekammer in der Sache J 30/94 am 9. Oktober 1995 befunden, daß eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zurückgewiesen wird, nicht die Erteilung des Patents betreffe und daß für die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 21 (3) c) EPÜ die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. Die Tatsache, daß der Berichtigungsantrag sich auf einen Erteilungsbeschuß bezieht, ändere nichts an der Zuständigkeit, denn angefochten werde ja die Entscheidung, einen Berichtigungsantrag zurückzuweisen, nicht aber der Erteilungsbeschuß.

2.2 In zwei früheren Entscheidungen hatte die Juristische Beschwerdekammer über einen Antrag nach Regel 89 EPÜ zu befinden. In der ersten Entscheidung (J 12/85, ABI. EPA 1986, 155) wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen, da die Prüfungsabteilung über den Antrag noch nicht entschieden hatte. In der zweiten Entscheidung (J 27/86 vom 3. Oktober 1987), in der es um dieselbe Anmeldung ging, wurde die Entscheidung, die Aufnahme eines zusätzlichen Anspruchs im Wege der Berichtigung zurückzuweisen, wegen unzureichender Begründung (R. 68 (2) EPÜ) aufgehoben. In diesen Entscheidungen wurde die Frage der Zuständigkeit nicht speziell angesprochen.

2.3 Im Gegensatz dazu haben mindestens zwei Technische Beschwerdekammern - in den Entscheidungen T 546/90 vom 12. September 1991 und T 946/91 vom 17. August 1993 - ihre Zuständigkeit nach Artikel 21 (3) a) EPÜ akzeptiert, über Beschwerden gegen Entscheidungen auf Zurückweisung eines Antrags auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ zu befinden. Der Anmelder hatte in der Sache T 546/90 den Austausch von Zeichnungen und in der Sache T 946/91 die Berichtigung von Fehlern in der Definition bestimmter

**Reasons for the decision**

1. The admissible appeal lies from the decision of the examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant the patent.

2. This board is competent to decide on this appeal only if the requirements of Article 21(3)(a) EPC are fulfilled, ie if the decision under appeal concerns the grant of the patent.

2.1 In respect of this question, the Legal Board of Appeal has decided in J 30/94, dated 9 October 1995, that a decision refusing a request for correction under Rule 89 EPC does not concern the grant of the patent and that the Legal Board is responsible for examining the appeal under Article 21(3)(c) EPC. The fact that the request for correction relates to a decision to grant a patent does not, according to that decision, alter the competence, because what is under appeal is the decision to refuse a request for correction and not the decision to grant the patent.

2.2 In two earlier decisions the Legal Board was concerned with a request under Rule 89 EPC. In the first decision (J 12/85, OJ EPO 1986, 155), the appeal was rejected as inadmissible since the examining division had not yet rendered a decision on the request. In the second decision (J 27/86 of 3 October 1987) concerning the same application, the decision refusing the addition of a claim by way of correction was set aside for lack of reasons (Rule 68(2) EPC). These decisions did not specifically address the question of competence.

2.3 In contrast thereto, at least two technical boards have accepted their competence under Article 21(3)(a) EPC to decide on appeals against decisions refusing a request for correction under Rule 89 EPC in decisions T 546/90, dated 12 September 1991, and T 946/91, dated 17 August 1993. In T 546/90 the applicant had requested that drawings be replaced and in T 946/91 he had requested that mistakes in the definition of certain compounds be corrected. In T 546/90 the examining division used the pre-printed form, No. 2053 for

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable et est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la requête en rectification de la décision de délivrance, présentée en vertu de la règle 89 CBE.

2. La Chambre n'est compétente pour statuer sur ce recours que s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'article 21(3) a) CBE, c'est-à-dire si la décision attaquée porte sur la délivrance du brevet.

2.1 Sur cette question, la chambre de recours juridique a décidé dans l'affaire J 30/94, en date du 9 octobre 1995, qu'une décision de rejeter une requête en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE ne concerne pas la délivrance du brevet et que la chambre de recours juridique est compétente pour examiner le recours, conformément à l'article 21(3) c) CBE. Selon elle, le fait que la requête en rectification porte sur une décision de délivrer un brevet n'affecte pas sa compétence, car le recours a pour objet la décision de rejeter une requête en rectification et non la décision de délivrer le brevet.

2.2 Dans deux décisions antérieures, la chambre de recours juridique devait statuer sur une requête présentée en vertu de la règle 89 CBE. Dans la première décision (J 12/85, JO OEB 1986, 155), le recours a été rejeté comme irrecevable au motif que la division d'examen n'avait pas encore statué sur la requête. Dans la seconde décision (J 27/86 du 3 octobre 1987), qui portait sur la même demande, la décision de refuser l'ajout d'une revendication par voie de rectification a été annulée pour absence de motifs (règle 68(2) CBE). Ces décisions ne portaient pas spécifiquement sur la question de la compétence.

2.3 En revanche, au moins deux chambres de recours technique ont accepté d'être compétentes, conformément à l'article 21(3) a) CBE, pour statuer sur des recours formés contre des décisions de rejeter une requête en rectification, présentée en vertu de la règle 89 CBE, dans les décisions T 546/90, datée du 12 septembre 1991, et T 946/91, datée du 17 août 1993. Dans la décision T 546/90, le demandeur avait demandé que des dessins soient remplacés, et, dans la décision T 946/91, que des erreurs dans la définition de certains

Verbindungen beantragt. In der Sache T 546/90 verwendete die Prüfungsabteilung den auch im vorliegenden Fall benutzten Vordruck 2053 für die Ablehnung des Antrags. In der Sache T 946/91 wurde die auf dem Formblatt 2053 vorgedruckte Begründung wie folgt ergänzt: "Alle beantragten Berichtigungen betreffen Fehler in der der Erteilung zugrunde liegenden Fassung. Eine Berichtigung nach Regel 89 ist nicht möglich, und Regel 88 ist nicht relevant." In der Sache T 546/90 ließ die Kammer die Berichtigung - ohne Bezugnahme auf Regel 89 EPÜ - zu, mit der Begründung, das Einverständnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ sei nicht richtig ausgelegt worden (s. Nr. 4 der Entscheidungsgründe); in der Sache T 946/91 wurde die Berichtigung auf der Grundlage der Regel 88 Satz 2 EPÜ zugelassen.

3. In Anbetracht dieser Uneinheitlichkeit in der Rechtsprechung hat die Kammer zu prüfen, ob sich aus dem EPÜ eine Antwort auf die Frage der Zuständigkeit herleiten läßt, die als geeignete Richtschnur dienen kann, sich an die eine oder die andere Gruppe von Entscheidungen anzulehnen.

3.1 Die einzige Entscheidung, in der es ausdrücklich um die Frage der Zuständigkeit geht, ist die Entscheidung J 30/94. Bei der dort genannten Begründung dürfte es sich jedoch nicht um die einzig mögliche Rechtsauslegung handeln. In der Entscheidung J 30/94 wurde dem Satzteil "wenn die Entscheidung ... die Erteilung eines europäischen Patents betrifft" in Artikel 21 (3) a) EPÜ dieselbe Bedeutung beigemessen wie den Worten "wenn die angefochtene Entscheidung die Erteilung des europäischen Patents anordnet", was zur Folge hatte, daß die Erfordernisse des Artikels 21 (3) a) EPÜ nicht als erfüllt angesehen wurden und somit in bezug auf die Zuständigkeit Artikel 21 (3) c) EPÜ zugrunde gelegt wurde.

3.2 Dem Wortlaut des fraglichen Satzes kann im weiteren Sinne allerdings auch die Bedeutung "wenn die angefochtene Entscheidung mit der Erteilung des europäischen Patents zusammenhängt" verliehen werden. Geht man von einer solchen Auslegung aus, so kann die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses als mit der Patenterteilung zusammenhängend oder diese betreffend angesehen werden. Der Erteilungsbeschuß umfaßt mehrere Bestandteile, so z. B. die Tatsache, daß das Patent erteilt wird, daß es einer bestimmten Person erteilt wird, daß es für

the refusal of the request which was also used in the present case. In T 946/91 the following addition was made to the pre-printed reasons on form 2053: "All required corrections relate to errors which were in the text specified at grant. Correction under Rule 89 is not possible and Rule 88 is not relevant". In T 546/90 the correction was allowed by the board for the reason that the approval given by the applicant under Rule 51(4) EPC was not interpreted correctly (see reasons 4), without mentioning Rule 89 EPC, and in T 946/91 it was allowed on the basis of Rule 88, second sentence, EPC.

3. Considering this divergency in the case law, the board has to examine whether an answer to the question of competence can be derived from the EPC which gives an appropriate basis for following the one or the other group of decisions.

3.1 The only decision dealing expressly with the question of competence is J 30/94. The reasons given there appear, however, not to be the only possible interpretation of the law. In J 30/94 the phrase in Article 21(3)(a) EPC "the decision concerns ... the grant of a European patent" has been given the same meaning as "the decision under appeal orders the grant of the European patent", with the consequence that the requirements of Article 21(3)(a) EPC were not regarded as being fulfilled and competence was based on Article 21(3)(c) EPC.

3.2 The wording of the phrase may, however, also be understood in a broader sense as meaning "the decision under appeal is related to the grant of the European patent". Starting from such an interpretation, the correction of the decision to grant can be regarded as being related to or concerned with the grant of the patent. The decision to grant is composed of several elements, eg the fact that the patent is granted, that it is granted to a certain person, that it is granted for specific designated states and that it is granted on the basis of the final version of the appli-

composés soient rectifiées. Dans l'affaire T 546/90, la division d'examen a utilisé, pour rejeter la requête, le formulaire préimprimé 2053 qui a également été utilisé en l'espèce. Dans la décision T 946/91, un motif supplémentaire a été ajouté à ceux préimprimés sur le formulaire 2053 : "Toutes les rectifications demandées concernent des erreurs qui figuraient dans le texte retenu pour la délivrance. Une rectification en vertu de la règle 89 CBE n'est pas possible et la règle 88 CBE n'est pas applicable". Dans l'affaire T 546/90, la rectification a été autorisée par la chambre au motif que l'accord donné par le demandeur conformément à la règle 51(4) CBE n'a pas été correctement interprété (cf. point 4 des motifs), sans que mention soit faite de la règle 89 CBE, et dans l'affaire T 946/91, elle a été autorisée en vertu de la règle 88, seconde phrase CBE.

3. Vu cette divergence dans la jurisprudence, il est nécessaire que la Chambre examine s'il est possible de déduire de la CBE une réponse à la question de la compétence qui puisse constituer une base appropriée pour suivre l'un ou l'autre type de décisions.

3.1 La décision J 30/94 est la seule à traiter expressément de la question de la compétence. Cependant, les motifs qui y sont invoqués ne semblent pas constituer la seule interprétation possible de la loi. Dans cette décision, il a été donné à la phrase "la décision est relative à ... la délivrance d'un brevet européen", qui figure à l'article 21(3) a) CBE, le même sens que "la décision attaquée ordonne la délivrance du brevet européen", avec pour conséquence que les conditions énoncées à l'article 21(3) a) CBE n'ont pas été considérées comme remplies et que la compétence était fondée sur l'article 21(3) c) CBE.

3.2 Le libellé de la phrase peut toutefois être aussi compris dans un sens plus large comme signifiant "la décision attaquée est liée à la délivrance du brevet européen". Partant de cette interprétation, la rectification de la décision de délivrance peut être considérée comme liée ou relative à la délivrance du brevet. La décision de délivrance se compose de plusieurs éléments, par exemple le fait que le brevet est délivré, qu'il l'est à une personne donnée, pour des Etats désignés bien précis et sur la base du texte définitif de la demande (cf. article 97(2) CBE). La description,

bestimmte benannte Staaten erteilt wird und daß es auf der Grundlage der endgültigen Fassung der Anmeldung erteilt wird (vgl. Art. 97 (2) EPÜ). Die Beschreibung, die Ansprüche und etwaige Zeichnungen sind im Erteilungsbeschuß (Formblatt 2006) nicht enthalten; dagegen sind sie wesentliche Bestandteile dieses Beschlusses und werden darin durch entsprechende Verweisung genannt. Andernfalls könnten sie nicht durch Berichtigung des Erteilungsbeschlusses berichtigt werden. Jede Änderung eines wesentlichen Bestandteils des Erteilungsbeschlusses ändert auch dessen Wirkungen und hängt deshalb mit der Erteilung zusammen. Ein Berichtigungsantrag bezweckt in gleicher Weise die Änderung des Erteilungsbeschlusses wie eine Beschwerde gegen den Beschuß selbst. Es war daher kein Zufall, daß in der Sache J 12/85 vom Beschwerdeführer beantragt wurde, entweder die Unterlagen zu ändern oder den Erteilungsbeschuß aufzuheben.

3.3 Läßt eine Bestimmung vom Wortlaut her unterschiedliche Auslegungen zu, so ist unter anderem dem Sinn und Zweck der Bestimmung Rechnung zu tragen (G 1-6/83, ABI. EPA 1985, 60, Nr. 5 der Entscheidungsgründe; G 1/94, ABI. EPA 1994, 787, Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Unter diesem Gesichtspunkt könnte die richtige Zusammensetzung der Kammer unter anderem danach festgelegt werden, ob es im betreffenden Fall eher um rechtliche oder eher um technische Fragen geht, denn die in Artikel 21 (3) a) und c) EPÜ getroffene Unterscheidung läßt die Absicht des Gesetzgebers erkennen, Fälle mit erfahrungsgemäß rechtlicher Problematik durch die Juristische Beschwerdekammer und Fälle mit technischem Schwerpunkt durch die Technischen Beschwerdekammern überprüfen zu lassen (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 18. Lieferung (1995), Art. 21 EPÜ, Rdnr. 63). Diesbezüglich kann auf verschiedene Gesichtspunkte abgehoben werden.

3.3.1 Einerseits wirft die Anwendung der Regel 89 EPÜ **rechtliche** Fragen auf. Es kann durchaus unklar sein, wann die Regel 89 EPÜ und wann die Regel 88 EPÜ anzuwenden ist (siehe z. B. die unter Nr. 2.3 erwähnte Entscheidung T 946/91). Ferner muß entschieden werden, auf welcher Grundlage eine Berichtigung zugelassen werden soll. Insbesondere muß festgelegt werden, welche Unterlagen maßgeblich sind und aus wessen Sicht ein angeblicher Fehler

(see Article 97(2) EPC). The description, claims and any drawings are not contained in the decision to grant (Form 2006); they are, however, essential elements of this decision and identified in it by reference. Otherwise, they could not be corrected by correction of the decision to grant. Any change of an essential element of the decision to grant changes the effects of the decision to grant and is therefore related to the grant. A request for correction has as its goal the amendment of the decision to grant in the same way as an appeal against the decision itself. It was, therefore, no coincidence that in case J 12/85 the amendment of the documents and the setting aside of the decision to grant were requested by the appellant on an alternative basis.

3.3 If a provision can be interpreted on the basis of its wording in different ways, the object and purpose of the provision have to be taken into consideration (G 1-6/83, OJ EPO 1985, 60, reasons 5; G 1/94, OJ EPO 1994, 787, reasons 7). In this respect, one criterion for defining the appropriate composition of the board might be whether the type of cases in question is more concerned with legal or with technical questions, since the distinction made in Article 21(3)(a) and (c) EPC shows that the legislator intended cases in which the emphasis is typically on legal questions to be dealt with by the Legal Board and cases in which the emphasis is on technical problems by the technical boards (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, Lfg. 18 (1995), Article 21 EPC, pt. 63). In this respect different aspects may be emphasised.

3.3.1 On the one hand, the application of Rule 89 EPC raises **legal** questions. It may be doubtful in which cases Rule 89 EPC and in which cases Rule 88 EPC is to be applied (see eg T 946/91, pt. 2.3 above). Furthermore, it has to be decided on which basis a correction should be allowed. In particular, it has to be defined which documents are relevant and from whose perspective an alleged mistake has to be considered (see in this respect the inter-

les revendications et les dessins éventuels ne figurent pas dans la décision de délivrance (formulaire 2006) ; ils constituent cependant des éléments essentiels de cette décision, auxquels il y est fait référence. Sinon, ils ne pourraient pas être corrigés par rectification de la décision de délivrance. Toute modification d'un élément essentiel de la décision de délivrance en altère les effets et est donc relative à la délivrance. Une requête en rectification a pour but la modification de la décision de délivrance au même titre qu'un recours contre la décision elle-même. Par conséquent, ce n'est donc pas un hasard si, dans l'affaire J 12/85, le requérant a demandé la modification des documents et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de délivrance.

3.3 Si le libellé d'une disposition laisse place à des interprétations divergentes, c'est notamment la finalité de la disposition qui doit être prise en considération (G 1-6/83, JO OEB 1985, 60, point 5 des motifs ; G 1/94, JO OEB 1994, 787, point 7 des motifs). A cet égard, un critère permettant de déterminer quelle doit être la composition de la chambre pourrait consister à établir si les affaires en cause portent davantage sur des questions juridiques ou des questions techniques, puisque la distinction faite à l'article 21(3) a) et c) CBE montre qu'il était de l'intention du législateur de confier à la chambre de recours juridique les cas soulevant essentiellement des questions juridiques et aux chambres techniques les cas où dominent les problèmes techniques (*Gori/Löden*, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, 18. Lieferung (1995), article 21 CBE, point 63). A cet égard, on peut souligner plusieurs aspects.

3.3.1 D'une part, l'application de la règle 89 CBE soulève des questions **juridiques**. La question se pose de savoir dans quels cas la règle 89 CBE et dans quels cas la règle 88 CBE doit s'appliquer (cf. par ex. T 946/91, point 2.3 supra). Il est en outre nécessaire de décider sur quelle base une rectification doit être autorisée. Il faut notamment définir les documents qui sont pertinents et établir de quel point de vue il s'agit de considérer une prétendue erreur

zu betrachten ist (vgl. diesbezüglich die Auslegung in den Richtlinien für die Prüfung im EPA, E-X, 10, die in der angefochtenen Entscheidung angeführt sind).

3.3.2 Andererseits kann es sich im Zuge einer Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung einer Entscheidung einer Prüfungsabteilung als notwendig erweisen, daß die Kammer die Überlegungen der Prüfungsabteilung, die zum Erteilungsbeschuß führten, nachvollzieht. Dabei wird es sich in erster Linie um **technische** Überlegungen handeln, die das Wesen der Erfindung betreffen. Ein Beispiel für einen solchen Fall dürfte in der Entscheidung T 946/91 zu finden sein.

4. Da aus dem Sinn und Zweck des Artikels 21 (3) a) und c) EPÜ keine klare Antwort auf die Frage der Zuständigkeit abgeleitet werden kann, ist es angezeigt, zur weiteren Klärung die Materialien zum EPÜ heranzuziehen (G 1-6/83, a. a. O.; G 1/94, a. a. O., Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Aus den Materialien geht hervor, daß im Haertel-Entwurf für eine Ausführungsordnung zum EPÜ die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammern enger definiert war (Dok. vom 9. April 1963, S. 9, Nr. 1 betreffend Art. 58, in: Materialien zum EPÜ, München, 1981; keine englischen Fassungen in der EWG-Phase der Vorarbeiten).

Der Wortlaut wurde auf die endgültige Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen oder ein Patent zu erteilen beschränkt. Aus den Materialien geht nicht hervor, warum später die weiter gefaßte Formulierung "die Zurückweisung ... oder die Erteilung ... betrifft" gewählt wurde. Es folgte zwar eine Aufstellung von Fällen, über die zu entscheiden die Juristische Beschwerdekammer befugt sein sollte (Dok. vom 9. April 1963, a. a. O., S. 9 ff.), aber offensichtlich kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Erörterung der speziellen Zuständigkeit für Beschwerden gegen eine Entscheidung, einen Berichtigungsantrag zurückzuweisen. Auch ist kein offenkundiger Hinweis darauf zu finden, daß die Zuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer generell erweitert oder eingeschränkt werden sollte.

5. Die Kammer vermag - kurz gesagt - nicht zu einem eindeutigen Schluß hinsichtlich der Auslegung des Artikels 21 (3) a) EPÜ zu gelangen, der die im Zusammenhang mit den einschlägigen angeführten Entscheidungen aufgetretenen Zweifel ausräumen würde. Aus Gründen der

pretation proposed in the Guidelines for Examination in the EPO, E-X, 10, cited in the decision under appeal).

3.3.2 On the other hand, a decision on a request for correction of a decision of an examining division may require that the board reconstructs the considerations of the examining division when taking the decision to grant. These considerations are mainly **technical** considerations concerning the substance of the invention. An example of such a situation may be case T 946/91.

4. Since the purpose and object of Article 21(3)(a) and (c) EPC do not give a clear answer to the question of competence, it is appropriate to have recourse to the travaux préparatoires to the EPC for further clarification (G 1-6/83, loc. cit.; G 1/94, loc. cit., reasons 8). From the preparatory work it appears that the Haertel draft for Implementing Regulations to the EPC defined the competence of the technical boards more narrowly (Doc., dated 9 April 1963, p. 9, No. 1 relating to Article 58, in: Historical Documentation relating to the EPC, Munich 1981, no English texts in the EEC phase of the preparatory work).

The wording was restricted to the final decision to refuse or to grant. It is not apparent from the travaux préparatoires why later the broader drafting "concerns the refusal ... or the grant" (in German ("betrifft die Zurückweisung ... oder die Erteilung") was chosen. Though there was a list of situations in which the Legal Board should be competent to decide (Doc., dated 9 April 1963, loc. cit., p. 9 ff.), it seems that the particular competence for appeals from a decision refusing a request for correction was never discussed. Nor is there any apparent indication that the competence of the Legal Board should be expanded or restricted in general.

5. In short, the board cannot come to an unequivocal conclusion on the interpretation of Article 21(3)(a) EPC removing the doubts raised by the relevant cited decisions. For reasons of legal certainty, doubts in questions of competence should be avoided. In particular, the composition of a parti-

(cf. à ce propos l'interprétation proposée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E-X, 10, citées dans la décision attaquée).

3.3.2 D'autre part, une décision relative à une requête en rectification d'une décision d'une division d'examen peut nécessiter que la chambre reconstitue le raisonnement suivi par la division d'examen lorsqu'elle décide de délivrer le brevet. Il s'agit principalement de considérations d'ordre **technique** qui concernent le fond de l'invention. L'affaire T 946/91 est un exemple illustrant une telle situation.

4. La finalité de l'article 21(3) a) et c) CBE ne fournissant pas de réponse claire à la question de la compétence, il convient de recourir aux travaux préparatoires à la CBE (G 1-6/83, loc. cit.; G 1/94, loc. cit., point 8 des motifs). Ceux-ci montrent que le projet Haertel de règlement d'exécution de la CBE définissait plus étroitement la compétence (doc. en date du 9 avril 1963, p. 9, n° 1 relatif à l'article 58, in: Travaux préparatoires à la CBE, Munich 1981).

Le texte fut limité à la décision finale de rejet ou de délivrance. Il ne ressort pas des travaux préparatoires pourquoi l'on a retenu par la suite le libellé plus large "relatif au rejet ... ou à la délivrance". Bien qu'il existât une liste de cas pour lesquels la chambre de recours juridique devait être compétente (doc. en date du 9 avril 1963, loc. cit., p. 9 s.), il semble que la compétence particulière pour des recours formés contre une décision de rejet d'une requête en rectification n'ait jamais été discutée. Rien ne semble indiquer non plus que la compétence de la chambre de recours juridique doive être étendue ou restreinte d'une façon générale.

5. En résumé, la Chambre ne peut parvenir à une conclusion sans équivoque sur l'interprétation de l'article 21(3) a) CBE qui soit de nature à dissiper les doutes suscités par les décisions pertinentes qui ont été citées. Or, pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d'éviter toute incerti-

Rechtssicherheit sollte es aber in Fragen der Zuständigkeit keine Zweifel geben. Insbesondere sollte die Zusammensetzung einer Kammer, die über eine Beschwerde zu entscheiden hat, nicht davon abhängig gemacht werden, wen die erste Instanz als Empfänger der Akte auswählt. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung hält es die Kammer für angebracht, diese Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung der Großen Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Der Großen Beschwerdekammer wird nach Artikel 112 (1) a EPÜ die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Ist für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurückzuweisen, eine Technische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) a), b) EPÜ) oder die Juristische Beschwerdekammer (Art. 21 (3) c) EPÜ) zuständig?

Wer entscheidet über die Zuständigkeit, wenn die Antwort von der Lage des Einzelfalles abhängt?

ular board to decide on an appeal should not be influenced by the department of first instance's choice of to whom the file is addressed. In the board's view, it seems appropriate that a uniform application of this important point of law be ensured by a decision of the Enlarged Board of Appeal.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

The following question of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Are appeals from a decision of an examining division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant to be decided upon by a technical board of appeal (Article 21(3)(a) and (b) EPC) or by the Legal Board of Appeal (Article 21(3)(c) EPC)?

If the answer depends on the circumstances of the case, who shall decide on the competence?

tude en matière de compétence. En particulier, la composition d'une chambre donnée appelée à statuer sur un recours ne devrait pas être influencée par le choix de la première instance quant à la chambre à laquelle elle renvoie le dossier. De l'avis de la Chambre, il conviendrait que cette question de droit d'importance fondamentale fasse l'objet d'une décision de la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une application uniforme du droit.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Les recours formés contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doivent-ils être tranchés par une chambre de recours technique (article 21(3) a) et b) CBE) ou par la chambre de recours juridique (article 21(3) c) CBE) ?

Si la réponse dépend des circonstances de l'espèce, qui doit trancher la question de la compétence ?