

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
6. Juni 2002
J 8/01 – 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: S. U. Hoffmann
B. J. Schachenmann

**Anmelder: Johnson & Johnson
Consumer Companies, Inc.**

**Stichwort: Berichtigung/JOHNSON
& JOHNSON**

**Artikel: 150 (3), 153 (1), 158 EPÜ
Regel: 88 EPÜ
Artikel: 2 xiii), 4 (1), 11 (3), 24 (2), 26,
48 (2) PCT
Regel: 4.9, 91.1 PCT**

**Schlagwort: "Internationale Patent-
anmeldung – Berichtigung nach
Regel 88 EPÜ" – "Zuständigkeit des
EPA als (vermeintliches) Bestim-
mungsamt für die Entscheidung über
einen Berichtigungsantrag" –
"Abwägen der Rechte Dritter gegen
die Rechte des Anmelders"**

Leitsätze

*I. Die Zuständigkeit eines (vermeint-
lichen) Bestimmungsamts gemäß
Artikel 26 PCT erstreckt sich auch
auf die Frage, ob eine unterlassene
Bestimmung wirksam hinzugefügt
werden kann.*

*II. Damit das Interesse der Öffentlich-
keit gewahrt bleibt, muß die Veröf-
fentlichung einer Berichtigung, die
Bestimmungen betrifft, an dieselbe
Öffentlichkeit gerichtet sein wie die
Veröffentlichung der unrichtigen
Angaben.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., reichte am 6. Februar 1998 beim USPTO als Anmeldeamt eine internationale Patentanmeldung PCT/US98/02618 ein, wobei sie zwei US-Prioritäten vom 12. Februar 1997 und vom 29. Januar 1998 in Anspruch nahm.

DECISION OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal
dated 6 June 2002
J 8/01 – 3.1.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: S. U. Hoffmann
B. J. Schachenmann

**Applicant: Johnson & Johnson
Consumer Companies, Inc.**

**Headword: Correction/JOHNSON
& JOHNSON**

**Article: 150(3), 153(1), 158 EPC
Rule: 88 EPC
PCT Art. 2(xiii), 4(1), 11(3), 24(2), 26,
48(2)
PCT R: 4.9, 91.1**

**Keyword: "International patent appli-
cation – correction under Rule 88
EPC" – "Jurisdiction of the EPO as a
(purported) designated office to
decide on a request for correction" –
"Balancing rights of third parties
with those of the applicant"**

Headnote

*I. The jurisdiction of a (purported)
designated Office according to
Article 26 PCT covers the issue of
whether an omitted designation can
be validly added or not.*

*II. Publication of a correction con-
cerning designations should address
the same public as the publication
of the wrong data to safeguard the
interest of the public.*

Summary of facts and submissions

I. The appellant, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., filed an international patent application PCT/US98/02618 with the USPTO as Receiving Office on 6 February 1998 claiming two US priorities of 12 February 1997 and 29 January 1998.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 6 juin 2002
J 8/01 – 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : S. U. Hoffmann
B. J. Schachenmann

**Demandeur : Johnson & Johnson
Consumer Companies, Inc.**

**Référence : Correction/JOHNSON
& JOHNSON**

**Article : 150(3), 153(1), 158 CBE
Règle : 88 CBE
Article : 2 xiii), 4(1), 11(3), 24(2), 26,
48(2) PCT
Règle : 4.9, 91.1 PCT**

**Mot-clé : "Demande de brevet inter-
nationale – correction au titre de la
règle 88 CBE" – "Compétence de
l'OEB en tant que (prétendu) office
désigné pour statuer sur une requête
en rectification" – "Mise en balance
des droits de tiers avec ceux du
demandeur"**

Sommaire

*I. La compétence d'un (prétendu)
office désigné conformément à l'arti-
cle 26 PCT s'étend également à la
question de savoir si une désignation
omise peut être valablement ajoutée
ou non.*

*II. Afin de sauvegarder les intérêts
des tiers, la publication d'une correc-
tion relative aux désignations doit
s'adresser au même public que celui
auquel étaient destinées les données
erronées.*

Résumé des faits et conclusions

I. Le 6 février 1998, le requérant, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., a déposé, auprès de l'USPTO agissant en tant qu'office récepteur, la demande de brevet internationale PCT/US98/02618 ; cette demande revendiquait deux priorités américaines en date du 12 février 1997 et du 29 janvier 1998.

Auf Seite 3 des eingereichten Antragsformblatts (PCT/RO/101; Juli 1997 USPTO) waren alle Bestimmungskästchen für nationale Patente angekreuzt, aber keines für ein regionales Patent.

II. Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (WO 98/48775) erfolgte am 5. November 1998 unter Angabe aller im besagten Formblatt angekreuzten Staaten, ohne daß ein Hinweis nach Regel 91.1 f) PCT veröffentlicht worden wäre.

III. In einem Fax vom 15. Oktober 1999, das am 18. Oktober 1999 beim Europäischen Patentamt einging, beantragte der europäische Vertreter der Beschwerdeführerin, das beim USPTO eingereichte PCT-Formblatt dahingehend zu berichtigen, daß in der internationalen Anmeldung das Europäische Patentamt bestimmt werde, und die internationale Anmeldung so zu bearbeiten, als trete sie gemäß Kapitel II PCT in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Der Vertreter erklärte in dem Schreiben, aus Versehen sei keines der Kästchen für regionale Patente angekreuzt worden. Eine ganze Reihe von Fakten weise darauf hin, daß die Anmelderin eindeutig vorhatte, das Europäische Patentamt zu bestimmen:

a) Nahezu jede PCT-Anmeldung von Johnson & Johnson trete anschließend in die regionale Phase vor dem Europäischen Patentamt ein. Es sei nicht vorstellbar, daß die Anmelderin in diesem Fall zwar Länder wie St. Lucia und Lesotho, aber nicht das Europäische Patentamt habe bestimmen wollen.

b) Das Europäische Patentamt sei von der Anmelderin als Internationale Recherchenbehörde und als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ausgewählt worden.

c) Die Anmelderin habe geglaubt, daß das Europäische Patentamt bestimmt worden sei. Zum Beweis dessen werde auf die Kopie eines Schreibens verwiesen, das der europäische Vertreter am 5. August 1999 erhalten habe und in dem es heiße, daß die betreffende PCT-Anmeldung beim US-Anmeldeamt eingereicht und das Europäische Patentamt als Bestimmungsamt angegeben worden sei.

Am 20. Oktober 1999 reichte die Beschwerdeführerin das Formblatt 1200.1 (EPA/EPO/OEB 04.99) für den Eintritt in die regionale Phase vor

On page 3 of the Request Form (PCT/RO/101; July 1997 USPTO) as filed, the designation boxes for all national patents were marked but none for a regional patent.

II. Publication of the international application (WO 98/48775) took place on 5 November 1998 indicating all national states as marked in the application Form mentioned above and without any warning published under Rule 91.1(f) PCT.

III. By fax-letter of 15 October 1999 received by the European Patent Office on 18 October 1999, the appellant's European representative requested correction of the PCT Form filed with the USPTO to indicate designation of the European Patent Office in the international application and requested that the international application be treated as entering the regional phase in the European Patent Office under PCT Chapter II. In this letter, the representative submitted that the fact that none of the boxes for regional patents were marked with a cross was the result of a clerical error. A number of facts would indicate that the applicant's clear intention was to designate the European Patent Office, namely:

(a) Almost every PCT application which was filed by Johnson & Johnson subsequently entered the regional phase before the European Patent Office. It was inconceivable that the applicant in this case intended to designate countries such as St. Lucia and Lesotho, but not the European Patent Office.

(b) The European Patent Office was chosen by the applicant as the International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority.

(c) The applicant believed that the European Patent Office had been designated. As evidence of this, reference was made to a copy of a letter received by the European representative on 5 August 1999 stating that "the subject PCT application has been filed in the US Receiving Office with the European Patent Office named as a designated office".

On 20 October 1999 the appellant filed EPO Form 1200.1 (EPA/EPO/OEB, 04.99) for entry into the regional phase before the EPO indicating that

A la page 3 du formulaire de requête tel que déposé (PCT/RO/101 ; juillet 1997 USPTO), toutes les cases de désignation afférentes aux brevets nationaux avaient été cochées, mais aucune ne l'avait été pour un brevet régional.

II. La publication de la demande internationale (WO 98/48775) a été effectuée le 5 novembre 1998 avec mention de tous les Etats qui avaient été cochés dans le formulaire de requête précité, mais sans qu'un avis au titre de la règle 91.1f) PCT ne soit publié.

III. Par télécopie en date du 15 octobre 1999 et parvenue à l'Office européen des brevets le 18 octobre 1999, le mandataire européen du requérant a demandé que le formulaire PCT déposé auprès de l'USPTO soit corrigé de façon à ce que l'Office européen des brevets soit désigné dans la demande internationale, et que la demande internationale soit traitée comme si elle entrait dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets au titre du Chapitre II du PCT. Dans cette lettre, le mandataire déclarait que c'était par suite d'une erreur d'écriture qu'aucune des cases relatives aux brevets régionaux n'avait été cochée. Un certain nombre d'éléments montraient que le demandeur avait manifestement l'intention de désigner l'Office européen des brevets, à savoir :

a) Presque toutes les demandes PCT déposées par Johnson & Johnson entrent par la suite dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets. Il est inconcevable que le demandeur désigne en l'occurrence des pays tels que Ste Lucie ou le Lesotho, mais pas l'Office européen des brevets.

b) L'Office européen des brevets a été choisi par le demandeur en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Le demandeur était convaincu que l'Office européen des brevets avait été désigné. Pour le prouver, il s'est référé à la copie d'une lettre que le mandataire européen avait reçue le 5 août 1999, où il était précisé que "la demande PCT en question avait été déposée auprès de l'office récepteur américain et qu'elle indiquait l'Office européen des brevets comme office désigné".

Le 20 octobre 1999, le requérant a produit le formulaire OEB 1200.1 (EPA/EPO/OEB 04.99) pour l'entrée dans la phase régionale devant

dem EPA ein und gab an, daß Benennungsgebühren für die Vertragsstaaten AT, CH/LI, DE, DK, ES, FI, PT und SE entrichtet worden seien.

IV. Mit Entscheidung der Eingangsstelle vom 15. Dezember 2000 wurden sowohl der Antrag, die internationale Anmeldung in der regionalen Phase vor dem EPA als ausgewähltem Amt zu bearbeiten, als auch der Antrag auf Berichtigung des PCT-Antrags durch Hinzufügung der fehlenden EP-Bestimmung zurückgewiesen.

In der Entscheidungsbegründung hieß es, das EPA könne ohne ordnungsgemäße Bestimmung in der internationalen Anmeldung nicht als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt tätig werden. In der vorliegenden Sache könnten Artikel 26 PCT und Regel 88 EPÜ nicht angewandt werden, um das versehentliche Nichtankreuzen des EP-Kästchens im PCT-Antrag zu berichtigen. Daß im Antrag versäumt worden sei, EP zu bestimmen, sei nicht als Nichtbeachtung von PCT-Vorschriften anzusehen, und somit seien die Voraussetzungen des Artikels 26 PCT nicht erfüllt. Im übrigen habe die Anmelderin keine Schilderung der Umstände eingereicht, unter denen es zu diesem Versehen gekommen sei. Das am 5. August 1999 beim europäischen Vertreter eingegangene Schreiben der Anmelderin sei kein hinreichendes Beweismittel dafür, was die Anmelderin bei der Einreichung wirklich beabsichtigt habe. Zudem müsse nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Berichtigung fehlerhafter Benennungsangaben so rechtzeitig erfolgen, daß bei der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung zumindest ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden könne, und es seien keine besonderen Umstände geltend gemacht worden, wonach das Interesse der Öffentlichkeit gewahrt geblieben wäre, wenn man die Berichtigung nach der Veröffentlichung zugelassen hätte.

V. Mit einem am 21. Februar 2001 eingegangenen Fax legte die Anmelderin Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte deren Aufhebung sowie die Weiterbearbeitung der Anmeldung gemäß dem mit Schreiben vom 15. Oktober 1999 gestellten Antrag (s. vorstehend Nr. III). Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag durch Abbuchung vom laufenden Konto des Vertreters entrichtet.

designation fees were paid in respect of the Contracting States AT, CH/LI, DE, DK, ES, FI, PT and SE.

IV. By a decision of the Receiving Section dated 15 December 2000 both the request to process the international application in the regional phase before the EPO as elected Office and the request for correction of the PCT request by adding the missing designation EP were rejected.

In the reasons for the decision it was stated that in the absence of a proper designation in the international application the EPO could not act as a designated or elected Office. In the present case, Article 26 PCT and Rule 88 EPC could not be applied to correct the fact that the "EP" box, by mistake, was not checked in the PCT request. Failure to have designated EP in the request was not a case for non-compliance with the PCT provisions and therefore the requirements of Article 26 PCT were not fulfilled. Moreover, no statement of facts had been filed by the applicant in respect of the circumstances under which the error occurred. The applicant's letter received by the European representative on 5 August 1999 did not provide adequate evidence of the applicant's true intention on filing. Furthermore, according to the established case law of the Boards of Appeal the correction of mistakes concerning the designation must be made sufficiently early to allow at least a warning to be included with the publication of the international publication and no special circumstances had been submitted indicating that the interest of the public was safeguarded if the correction had been allowed after the publication.

V. The applicant appealed by fax-letter received on 21 February 2001 against this decision, requesting that the decision be set aside and that the application proceed as requested by letter of 15 October 1999 (cf. point III supra). The appeal fee was paid by debiting the deposit account of the representative on the same date.

l'Office européen des brevets, et indiqué que les taxes de désignation avaient été acquittées pour les Etats contractants suivants : AT, CH/LI, DE, DK, ES, FI, PT et SE.

IV. Par décision de la section de dépôt en date du 15 décembre 2000, la requête visant au traitement de la demande internationale dans la phase régionale devant l'OEB en tant qu'office élu, de même que la requête en rectification de la demande PCT par l'adjonction de la désignation manquante EP, ont toutes deux été rejetées.

Dans les motifs de la décision, il était précisé qu'en l'absence de désignation en bonne et due forme dans la demande internationale, l'OEB ne peut agir en tant qu'office désigné ou office élu. En l'espèce, l'article 26 PCT et la règle 88 CBE ne peuvent être appliqués pour remédier au fait que par suite d'une inadvertance, la case "EP" n'a pas été cochée dans le formulaire de requête PCT. L'omission de la désignation "EP" ne saurait être considérée comme un non-respect des dispositions du PCT, de sorte que les exigences de l'article 26 PCT ne sont pas remplies. En outre, le demandeur n'a pas produit de déclaration exposant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite. La lettre du demandeur parvenue au mandataire européen le 5 août 1999 n'est pas une preuve suffisante pour déterminer les véritables intentions du demandeur au moment du dépôt. De surcroît, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la correction d'erreurs concernant la désignation doit s'effectuer suffisamment tôt pour permettre d'ajouter au moins un avis lors de la publication de la demande internationale, et aucune circonstance particulière n'a été invoquée tendant à montrer que les intérêts des tiers auraient été préservés si la correction avait été admise après la publication.

V. Par télécopie reçue le 21 février 2001, le demandeur a formé un recours contre cette décision, en demandant qu'elle soit annulée et que la demande soit traitée comme indiqué dans la lettre du 15 octobre 1999 (cf. point III supra). La taxe de recours a été acquittée le même jour par débit du compte courant du mandataire.

In der Beschwerdebegründung betrachtete die Beschwerdeführerin Artikel 26 PCT und Regel 88 EPU als anwendbar und machte geltend, daß das EPA für die Entscheidung über den Berichtigungsantrag zuständig sei, weil das Europäische Patentamt – wenn der Fehler berichtigt werde – ex tunc als im Antragsformblatt angegebenes Bestimmungsamt gelte.

Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Beschwerdeführerin die Kopie einer Erklärung ihres Patentanwalts und ein sogenanntes Affidavit ihrer Sekretärin ein, die beide schilderten, unter welchen Umständen die internationale Anmeldung eingereicht wurde, um nachzuweisen, daß sie beabsichtigt hatten, EP darin als regionales Patent zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin bestritt, daß bei einem Antrag auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPU "hohe Anforderungen" an die zu erbringenden Beweise zu stellen seien, und verlangte, daß in der vorliegenden Sache wie in jedem Zivilverfahren als Maßstab bei der Beweiswürdigung das Abwägen der Wahrscheinlichkeit herangezogen werden sollte.

VI. Auf den Bescheid der Kammer vom 18. Dezember 2001 erwiderte die Beschwerdeführerin, die Öffentlichkeit werde durch die Bestimmung von Staaten in der veröffentlichten internationalen Anmeldung darauf hingewiesen, daß in den Bestimmungsstaaten Patentschutz in irgendeiner Form erlangt werden könnte, und Dritten entstehe kein Nachteil, wenn dieser Schutz letztlich durch das Europäische Patentamt und nicht durch die nationalen Patentämter erlangt werde.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 2002 wiederholte die Beschwerdeführerin ihre schriftlich vorgebrachten Argumente und bezog sich darüber hinaus auf die Entscheidung J 14/82 der Juristischen Beschwerdekammer, wobei sie unterstrich, daß sich die Rechtsprechung dahingehend entwickelt habe, daß die Rechte des Anmelders gegen die Rechte Dritter abgewogen würden. Diese Abwägung habe gemäß den in Artikel 69 EPU verankerten Grundsätzen zu erfolgen, wonach die Auslegung einen angemessenen Schutz für den Anmelder mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden müsse. In der vorliegenden Sache sei das Risiko für Dritte, gemessen am Schutzinteresse der Anmelderin, sehr gering, da die nach dem PCT veröffentlichten nationalen

In the grounds of appeal the appellant submitted that Article 26 PCT and Rule 88 EPC were applicable and pointed out that the EPO had jurisdiction to decide on the request for correction since, if the error was corrected, the request Form would be deemed to have included the European Patent Office as a designated office ab initio.

Together with the grounds of appeal the appellant filed a copy of a declaration of the appellant's patent attorney and a so-called affidavit of her secretary both dealing with the circumstances of filing the international application to provide evidence of their intention to designate EP as a regional patent in the international application. The appellant contested that the burden of proof in an application for correction of an error under Rule 88 EPC was a "heavy one" and claimed that the standard of proof in the present case, as in any civil proceedings, was the "balance of probabilities".

VI. In reply to the Board's communication dated 18 December 2001 the appellant submitted that the national designations in the published international application warned the public that patent protection of some sort might be obtained in the designated territories and that third parties were not in any way disadvantaged if such protection was finally obtained through the European Patent Office, rather than through the national patent offices.

VII. At the oral proceedings held on 6 June 2002 the appellant reiterated the arguments presented in writing and additionally referred to the Legal Board decision J 14/82 stressing that the jurisprudence had developed to balance the rights of the applicant against the rights of third parties. The balance had to be weighted similar to the principles laid down in Article 69 EPC according to which the interpretation shall combine an appropriate protection for the applicant with sufficient certainty for third parties. In the present case the risk for third parties was very small compared with the appellant's interest for protection since the national applications published under the PCT had the same effect for third parties as the designations now requested by correction. The scope of protection under the

Dans l'exposé des motifs du recours, le requérant a fait valoir que l'article 26 PCT et la règle 88 CBE étaient applicables, et souligné que l'OEB était compétent pour statuer sur la requête en rectification puisque, si l'erreur était corrigée, le formulaire de requête serait réputé, avec effet rétroactif, avoir indiqué l'Office européen des brevets comme office désigné.

Avec l'exposé des motifs du recours, le requérant a produit une copie d'une déclaration faite par son agent de brevets ainsi qu'une déclaration sous serment de sa secrétaire, qui exposaient toutes deux les circonstances dans lesquelles la demande internationale avait été déposée, afin de prouver qu'ils avaient eu l'intention d'y désigner "EP" comme brevet régional. Le requérant a contesté le fait que, dans une requête en rectification d'une erreur au titre de la règle 88 CBE, la charge de la preuve soit soumise à de "sévères exigences", et demandé qu'en l'espèce, les preuves soient appréciées, comme dans toute procédure civile, "en pesant les probabilités".

VI. En réponse à la notification de la Chambre en date du 18 décembre 2001, le requérant a fait valoir que les désignations nationales dans la demande internationale publiée attireraient l'attention du public sur le fait qu'une protection par brevet sous quelque forme que ce soit pourrait être obtenue dans les Etats désignés, et que les tiers n'auraient été nullement lésés si cette protection avait été finalement obtenue par l'intermédiaire de l'Office européen des brevets, plutôt que par les offices nationaux de brevets.

VII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 6 juin 2002, le requérant a réitéré les arguments qu'il avait présentés par écrit ; il s'est en outre référé à la décision de la Chambre de recours juridique J 14/82, en soulignant que la jurisprudence avait évolué de telle sorte que les droits du demandeur sont mis en balance avec ceux des tiers. Cette mise en balance doit s'effectuer conformément aux principes ancrés à l'article 69 CBE, selon lesquels l'interprétation doit assurer à la fois une protection équitable au demandeur et un degré de certitude raisonnable aux tiers. Dans la présente affaire, le risque pour les tiers était très faible en comparaison de l'intérêt du requérant à bénéficier d'une protection, puisque les demandes nationales publiées au titre du PCT produisent

Anmeldungen für Dritte dieselbe Wirkung hätten wie die nun im Rahmen einer Berichtigung beantragten Bestimmungen. Der von den verschiedenen nationalen Patentgesetzen gewährte Schutzzumfang sei im wesentlichen derselbe, die verbleibenden Unterschiede seien so gering, daß Dritte sich darauf nicht berufen könnten. Jeder Fachmann, der sich für das Gebiet der Erfindung interessiere, würde das EPA-Register konsultieren und wäre informiert, wenn die beantragte Berichtigung zugelassen würde.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Weiterbearbeitung der Anmeldung, wie in ihrem Schreiben vom 15. Oktober 1999 beantragt.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ und ist somit zulässig.

2.1 Nach Artikel 4 (1) ii) Satz 2 PCT hat ein Anmelder im Antrag darauf hinzuweisen, wenn er ein regionales (in diesem Fall europäisches) Patent wünscht. Um die Erfüllung dieses Erfordernisses zu erleichtern, enthält das PCT-Antragsformblatt im Feld Nr. V eigens ein Kästchen, das in diesen Fällen anzukreuzen ist. Durch Ankreuzen des EP-Kästchens ermächtigt der Anmelder das EPA, als Bestimmungsamt nach dem PCT tätig zu werden (Artikel 2 xiii) PCT in Verbindung mit Artikel 153 (1) Satz 1 EPÜ). In der vorliegenden Sache hat der Anmelder das EP-Kästchen – angeblich – aus Versehen nicht angekreuzt. Die Eingangsstelle gelangte zu dem Schluß, daß ohne ordnungsgemäße EP-Bestimmung in der internationalen Anmeldung das EPA nicht als Bestimmungs- oder als ausgewähltes Amt tätig werden könne, was die von der Anmelderin beantragte Berichtigung des internationalen Anmeldeformblatts betreffe. Im übrigen verneinte die Eingangsstelle die Anwendbarkeit des Artikels 26 PCT, weil das EPA nicht Bestimmungsamt sei und keine Entscheidung über die Zurückweisung der internationalen Anmeldung erlassen habe.

2.2 In Fällen, in denen eine Berichtigung des beim Anmeldeamt eingereichten Antrags für eine internationale Anmeldung beantragt wird, schließt die Zuständigkeit des Anmeldeamts nach Regel 91.1 e) i) PCT nicht die Anwendung des Artikels 26 PCT aus, der eine Berichtigung nach regionalem Recht in Verfahren vor

different patent laws was substantially the same and the remaining differences were so small that no third party could rely on these. Any practitioner interested in the field of the invention would check the EPO register and would be informed if the correction requested was granted.

VIII. At the end of the oral proceedings the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the application be proceeded with as requested in the appellant's letter of 15 October 1999.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and with Rule 1(1) and 64(b) EPC and is therefore admissible.

2.1 Article 4(1)(ii), second sentence, PCT requires an applicant who wishes to obtain a regional (in this case European) patent to indicate so in the request. To facilitate compliance with this requirement, the PCT Request Form – Box No. V – contains a separate check-box to be marked in such cases. By marking the EP check-box, the applicant empowers the EPO to act as a designated Office under the PCT (Article 2(xiii) PCT in conjunction with Article 153(1), first sentence, EPC). In the present case the applicant omitted – as purported – erroneously to mark the EP check-box. The Receiving Section concluded that in the absence of a proper EP designation in the international application the EPO could not act as a designated or elected Office with regard to the applicant's request for correction of the international application form. Furthermore, the Receiving Section denied in the present case the applicability of Article 26 PCT since the EPO was not a designated Office and had not issued any decision to reject the international application.

2.2 In cases in which such correction of a Form of an international application filed with the Receiving Office is requested, the competence of the Receiving Office according to Rule 91.1(e)(i) PCT does not exclude the application of Article 26 PCT allowing correction under regional law in proceedings before the EPO

le même effet pour les tiers que les désignations qui sont à présent demandées par le biais d'une correction. L'étendue de la protection conférée par les différentes législations sur les brevets est pour l'essentiel identique, et les différences qui subsistent sont tellement minimales qu'aucun tiers ne pourrait s'en prévaloir. Tout homme du métier s'intéressant au domaine de l'invention consulterait le registre de l'OEB et saurait si la correction demandée a été autorisée.

VIII. A la fin de la procédure orale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la demande soit traitée comme il l'avait demandé dans sa lettre du 15 octobre 1999.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 b) CBE ; il est dès lors recevable.

2.1 Aux termes de l'article 4(1)ii), deuxième phrase PCT, le déposant qui désire obtenir un brevet régional (en l'espèce un brevet européen) doit l'indiquer dans la requête. Afin de faciliter le respect de cette exigence, le formulaire de requête PCT contient, au cadre n° V, une case distincte à cocher en pareil cas. En cochant la case EP, le demandeur autorise l'OEB à agir en qualité d'office désigné au titre du PCT (article 2 xiii) PCT ensemble l'article 153(1), première phrase CBE). Dans la présente affaire, le demandeur prétend qu'il a omis de cocher la case EP par suite d'une inadvertance. La section de dépôt a conclu qu'en l'absence de désignation EP en bonne et due forme dans la demande internationale, l'OEB ne pouvait agir en qualité d'office désigné ou élu concernant la requête en rectification du formulaire de demande internationale introduite par le demandeur. En outre, la section de dépôt a considéré en l'espèce que l'article 26 PCT n'était pas applicable, puisque l'OEB n'était pas office désigné et qu'il n'avait émis aucune décision de rejet de la demande internationale.

2.2 Dans les cas où la correction d'un formulaire d'une demande internationale déposée auprès de l'office récepteur est requise, la compétence de l'office récepteur conformément à la règle 91.1(e)i) PCT n'exclut pas l'application de l'article 26 PCT, qui permet d'apporter des corrections au titre de la législation régionale dans

dem EPA gestattet, nachdem die Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist. Die Zuständigkeit eines (vermeintlichen) Bestimmungsamts gemäß Artikel 26 PCT erstreckt sich auch auf die Frage, ob eine unterlassene Bestimmung wirksam hinzugefügt werden kann, denn sowohl der PCT (Art. 4 (1) ii) PCT) als auch das EPÜ (Art. 153 EPÜ) verlangen u. a., daß die Wirksamkeit der Bestimmung geprüft wird. Das EPA hat über die Hinzufügung einer Bestimmung im Wege einer Berichtigung genauso zu entscheiden wie es nach dem EPÜ darüber entscheidet, da eine Berichtigung vom Anmelde- tag an Rechtswirkung entfalten würde. Diese Gleichbehandlung ist ein grundlegendes Prinzip des PCT (siehe z. B. Art. 26 und 48 (2) a) PCT) und ergibt sich unmittelbar aus Artikel 150 (3) EPÜ, dem zufolge die internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung gilt.

2.3 Der Antrag für die internationale Anmeldung PCT/RO/101 enthält unten im Feld Nr. V zur Bestimmung von Staaten einen vorgedruckten Text, der eine sogenannte vorsorgliche Bestimmung aller Staaten darstellt, die nach dem PCT bestimmt werden könnten. Demnach wurde in der vorliegenden Sache anhand des Vordrucks eine vorsorgliche Bestimmung zur Erlangung eines europäischen Patents vorgenommen. In der Entscheidung J 17/99 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) wird festgestellt, daß selbst wenn diese vorsorgliche Bestimmung – wie in der vorliegenden Sache – nicht innerhalb der in Regel 4.9 b) ii) PCT vorgesehenen Frist von 15 Monaten durch Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr bestätigt wird, das EPA seine Funktion als Bestimmungsamt beibehält, das nach Artikel 24 (2) PCT befugt ist, die durch Artikel 11 (3) PCT verliehene Wirkung aufrechtzuerhalten.

2.4 Im Gegensatz zur Eingangsstelle ist die Kammer daher der Auffassung, daß das EPA in dieser Sache dafür zuständig ist, über den Antrag auf Berichtigung des Formblatts für die internationale Anmeldung nach Regel 88 EPÜ zu entscheiden.

3.1 Bei Fehlern in Zusammenhang mit der Benennung bzw. Bestimmung von Staaten in einer europäischen oder internationalen Anmeldung erlaubt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter bestimmten Umständen, daß im Wege einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 1 EPÜ eine Benennung bzw. Bestimmung hinzugefügt wird.

In Anbetracht der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismittel ist die Kammer absolut davon über-

after entry of the application into the regional phase. The jurisdiction of a (purported) designated Office according to Article 26 PCT covers the issue of whether an omitted designation can be validly added or not since the examination of the validity of the designation is one of the requirements both of the PCT (Article 4(1)(ii) PCT) and of the EPC (Art. 153 EPC). The EPO has to decide on the addition of a designation by correction in the same way as on the same requirement under the EPC since a correction would have a legal effect ab initio from the filing date. This non-discriminating approach is a fundamental principle of the PCT (see eg Articles 26 and 48(2)(a)PCT) and a direct consequence of Article 150(3) EPC considering the international application as a European one.

2.3 International application Form PCT/RO/101 contains a pre-printed text at the bottom of Box No. 5 for designation of States constituting a so-called precautionary designation of all States which could be designated under the PCT. Therefore in the present case, a precautionary designation for obtaining a European patent was made on the basis of the pre-printed text. Decision J 17/99 (not published in the OJ EPO) points out that even if – as in the present case – no confirmation through payment of the prescribed fee for this precautionary designation was made within the 15-month time limit under Rule 4.9(b)(ii) PCT the EPO kept its function as a designated office which was authorised by Article 24(2) PCT to maintain the effects granted under Article 11(3) PCT.

2.4 Therefore, contrary to the Receiving Section, the Board finds that in the present case the EPO has jurisdiction to decide on the request for correction of the international application form under Rule 88 EPC.

3.1 If a mistake is made in designating States in a European or international application the jurisprudence of the Boards of Appeal under certain conditions allows the addition of a designation by means of correction under Rule 88, first sentence, EPC.

On the basis of the evidence provided by the appellant, the Board is fully convinced that the omission to

les procédures devant l'OEB, après que la demande est entrée dans la phase régionale. La compétence d'un (prétendu) office désigné selon l'article 26 PCT s'étend à la question de savoir si une désignation omise peut ou non être valablement ajoutée, puisque le PCT (article 4(1)ii) comme la CBE (article 153) exigent, notamment, que la validité de la désignation soit examinée. L'OEB doit décider de l'ajout d'une désignation par la voie d'une correction de la même façon qu'il statue sur ce point au titre de la CBE, puisqu'une correction aurait un effet juridique rétroactif à compter de la date de dépôt. Cette approche non discriminatoire est un principe fondamental du PCT (cf. par exemple les articles 26 et 48(2)a) PCT) et découle directement de l'article 150(3) CBE, qui considère la demande internationale comme une demande européenne.

2.3 Le formulaire de demande internationale PCT/RO/101 contient, en bas du cadre n° V concernant la désignation d'Etats, un texte préimprimé qui constitue ce que l'on appelle une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats qui pourraient être désignés au titre du PCT. Dans la présente affaire, par conséquent, une désignation à toutes fins utiles en vue d'obtenir un brevet européen a été faite sur la base du texte préimprimé. La décision J 17/99 (non publiée au JO OEB) précise que même si – comme en l'espèce – cette désignation à toutes fins utiles n'a pas été confirmée par le paiement de la taxe prescrite dans le délai de 15 mois prévu à la règle 4.9b)ii) PCT, l'OEB conserve son rôle d'office désigné qui, aux termes de l'article 24(2) PCT, est compétent pour maintenir les effets conférés par l'article 11(3) PCT.

2.4 Contrairement à la section de dépôt, la Chambre estime donc qu'en l'espèce, l'OEB est compétent pour statuer sur la requête en rectification du formulaire de demande internationale au titre de la règle 88 CBE.

3.1 Si une erreur est commise lors de la désignation d'Etats dans une demande européenne ou internationale, la jurisprudence des chambres de recours permet, sous certaines conditions, d'ajouter une désignation par le biais d'une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE.

Au vu des preuves produites par le requérant, la Chambre est tout à fait convaincue que le fait de ne pas avoir

zeugt, daß das Nichtankreuzen des Kästchens für ein europäisches Patent ein Versehen war und nicht der wahren Absicht der Anmelderin entsprach.

3.2 Allerdings muß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Berichtigung von Fehlern in Zusammenhang mit einer Bestimmung so rechtzeitig erfolgen, daß zumindest ein entsprechender Hinweis in die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung (Artikel 93 EPÜ) aufgenommen werden kann. Dieses Erfordernis steht mit dem Wortlaut der Regel 88 EPÜ in Einklang, dem zufolge eine Berichtigung zugelassen werden kann, und wurde eingeführt, um die Interessen Dritter zu schützen, die sich auf amtlich veröffentlichte Informationen verlassen.

Nach Artikel 158 (1) EPÜ tritt die Veröffentlichung einer in einer Amtssprache des EPA – hier: in Englisch – abgefaßten internationalen Anmeldung nach Artikel 21 des Zusammenarbeitsvertrags, für die das Europäische Patentamt Bestimmungssamt ist, an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung und wird im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht. In der vorliegenden Sache wurde die internationale Anmeldung, die nach Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung zu behandeln ist, damit eine Entscheidung über den Berichtigungsantrag getroffen werden kann, am 5. November 1998 ohne Hinweis auf eine etwaige Berichtigung als internationale Anmeldung (WO 98/48775) veröffentlicht. Gilt eine nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung (Artikel 150 (3) EPÜ), so findet die oben genannte Rechtsprechung entsprechende Anwendung, obgleich die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung durch das Internationale Büro zwangsläufig bereits erfolgt ist, bevor der Anmelder beim EPA einen Antrag auf Berichtigung etwaiger Unrichtigkeiten in der Anmeldung stellen kann (vgl. J 3/81, ABI. EPA 1982, 100). Somit wurde der am 15. Oktober 1999 eingereichte Antrag auf Berichtigung der Bestimmung fast ein Jahr nach der internationalen Veröffentlichung gestellt.

3.3 Die Beschwerdeführerin bezog sich u. a. auf die Entscheidung J 14/82 der Juristischen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1983, 121) und argumentierte, daß die Kammern die Berichtigung nach Regel 88 EPÜ unter bestimmten Umständen auch nach der Veröffentlichung der Anmeldung zuließen, insbesondere dann,

mark the check-box for a European patent was a mistake and did not correspond to the applicant's true intention.

3.2 However in accordance with the established jurisprudence of the Boards of appeal, the correction of mistakes concerning a designation must be made sufficiently early to allow at least a warning to be included with the publication of the European application (Article 93 EPC). This requirement is in accordance with the wording of Rule 88 EPC indicating that a correction *may* be allowed and was introduced in order to safeguard the interests of third parties relying on information officially published.

According to Article 158(1) EPC, publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of an international application in an official language of the European Patent Office – ie English as in the present case – for which the European Patent Office is a designated office takes the place of the publication of a European patent application and is to be mentioned in the European Patent Bulletin. In the present case the international application, to be treated as a European patent application according to Article 150(3) EPC for the purpose of making a decision on the request for correction, was published as the international publication (WO 98/48775) on 5 November 1998 without any warning of possible correction. Where an international application filed under the PCT is deemed to be a European patent application (Article 150(3) EPC), the jurisprudence referred to above applies *mutatis mutandis*, even though publication of the international application by the International Bureau necessarily precedes the time at which the applicant can request the EPO to correct any mistake in the application (cf. J 3/81, OJ EPO 1982, 100). Therefore the request for correction of designation filed on 15 October 1999 was made nearly one year after the international publication.

3.3 Referring *inter alia* to decision J 14/82 (OJ EPO 1983, 121) of the Legal Board the appellant argued that the Boards of Appeal allowed correction under Rule 88 EPC under special circumstances even after the publication of the application, in particular, if the interest of the public is not seriously affected because the

coché la case relative au brevet européen résulte d'une inadvertance, et que cette omission ne correspond pas à la véritable intention du demandeur.

3.2 Néanmoins, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la correction d'erreurs relatives à une désignation doit être effectuée suffisamment tôt pour permettre d'ajouter au moins un avis dans la publication de la demande européenne (article 93 CBE). Cette exigence est conforme au texte de la règle 88 CBE, qui dispose qu'une correction *peut* être autorisée, et elle a été introduite pour préserver les intérêts de tiers se fiant aux informations publiées à titre officiel.

En vertu de l'article 158(1) CBE, la publication, au titre de l'article 21 du Traité de coopération, d'une demande internationale dans une langue officielle de l'Office européen des brevets – en l'occurrence l'anglais –, pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné, remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Dans la présente affaire, la demande internationale qui, conformément à l'article 150(3) CBE, devait être traitée comme une demande de brevet européen pour qu'une décision puisse être prise quant à la requête en rectification, avait été publiée comme demande internationale (WO 98/48775) le 5 novembre 1998, sans indication d'une éventuelle correction. Si une demande internationale déposée au titre du PCT est réputée être une demande de brevet européen (article 150(3) CBE), la jurisprudence précitée s'applique par analogie, même si la publication de la demande internationale par le Bureau international précède nécessairement la date à laquelle le demandeur peut présenter à l'OEB une requête en correction d'une erreur contenue dans la demande (cf. J 3/81, JO OEB 1982, 100). Par conséquent, la requête en correction de la désignation produite le 15 octobre 1999 a été présentée près d'un an après la publication internationale.

3.3 Se référant notamment à la décision J 14/82 de la Chambre de recours juridique (JO OEB 1983, 121), le requérant fait valoir que les chambres de recours autorisent la correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE dans des circonstances particulières, même après la publication de la demande, notamment si l'intérêt

wenn das Interesse der Öffentlichkeit nicht verletzt werde, weil die Unrichtigkeit so offensichtlich sei, daß sie auch der Öffentlichkeit auffalle. Die Kammer müsse die Interessen der Beschwerdeführerin und eventuell betroffener Dritter gegeneinander abwägen. Im übrigen stelle sich in der vorliegenden Sache die Frage des öffentlichen Interesses schon deshalb nicht, weil der veröffentlichten PCT-Anmeldung zu entnehmen gewesen sei, daß alle EPÜ-Vertragsstaaten, die in dieser Anmeldung bestimmt werden sollten (nämlich Österreich, die Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Portugal und Schweden) bereits von Anfang an bestimmt gewesen seien, wenn auch als nationale Anmeldungen. Die Öffentlichkeit sei also darauf hingewiesen worden, daß ein Schutzbegehren für diese Länder bestanden habe. Aus der Tatsache, daß der Schutz durch das Europäische Patentamt und nicht durch die nationalen Patentämter verliehen werde, entstehe der Öffentlichkeit keinerlei Nachteil.

3.4 Die Kammer überzeugt dieses Argument nicht, denn es läßt außer acht, daß der entsprechende Hinweis seine Wirkung nicht nur am Tag seiner Veröffentlichung entfalten muß, sondern während des gesamten Zeitraums von seiner Veröffentlichung bis zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag. Das EPA hat weder die Befugnis noch die faktischen Mittel, um den Stand nationaler Patentanmeldungen zu prüfen und zu beurteilen, ob und wie lange der Hinweis durch die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung Wirkung entfaltet hat. Zwischenzeitlich könnte ein Dritter durch Akteneinsicht in einem beliebigen nationalen Patentamt erfahren haben, daß die entsprechende nationale Patentanmeldung zurückgenommen wurde oder wegen Nichterfüllung der nationalen Vorschriften unwirksam geworden ist, und sich auf diese Information verlassen. Der Betreffende würde eindeutig überrascht, wenn die Kammer nun die beantragte Berichtigung zuließe.

Selbst wenn die beantragte Berichtigung im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden wäre, ist außerdem völlig ungewiß, ob und wann Dritte, die sich für den Stand der internationalen Patentanmeldung interessieren, eine solche Information zur Kenntnis nähmen, denn sie könnten erwarten, daß eine Berichtigung auf demselben Weg veröffentlicht wird wie die unrichtigen Angaben (d. h. nach dem PCT oder nationalem

mistake was so obvious that the public was also aware of it. The Board had to balance the interests of the appellant and possible third parties probably concerned. Furthermore, in the present case, no such public interest issue arose simply because the published PCT application indicated that all of the Contracting States of the EPC, which should be designated in the present application (namely Austria, Switzerland, Germany, Denmark, Spain, Finland, Portugal and Sweden), had originally been designated, albeit as national applications. The general public had therefore been warned that protection was sought in any or all of these countries. The fact that such protection was obtained through the European Patent Office, rather than through the national patent offices, did not disadvantage the public in any way.

3.4 The Board holds that the latter argument is not convincing since it does not take into consideration that the warning needs not only to have effect on the date of its publication but also during the whole period between its publication and the decision on the request for correction. The EPO has no competence and factual means to examine the status of national patent applications in order to assess whether and how long the warning by the publication of the international application had effect. In the meantime a third party could have been informed by file inspection at any national patent office that the corresponding national patent application had been withdrawn or had lost its validity due to non-compliance with requirements under the national law and could rely on this information. Such a party clearly would be taken by surprise if the Board now allowed the requested correction.

Moreover, even if the requested correction had been published in the European Patent Bulletin, there is no certainty whether and when third parties interested in the status of the international patent application would take note of such information since they could expect that any correction would be published in the same way as the wrong data (ie under the PCT or the national patent laws and not under the EPC). Thus,

des tiers n'en est pas lésé, parce que l'erreur est tellement évidente que le public s'en est également aperçu. La Chambre doit mettre en balance les intérêts du requérant et ceux des tiers éventuellement concernés. En outre, dans la présente affaire, cette question de l'intérêt des tiers ne se pose déjà pas du simple fait que la demande PCT publiée indiquait que tous les Etats parties à la CBE qui devaient être désignés dans la demande en question (à savoir l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, le Portugal et la Suède) avaient déjà été désignés à l'origine, même si c'était sous la forme de demandes nationales. Le public avait donc été averti qu'une protection était demandée pour ces pays. Le fait que cette protection soit obtenue par l'Office européen des brevets et non par les offices nationaux de brevets ne désavantage aucunement les tiers.

3.4 La Chambre considère que ce dernier argument n'est pas convaincant, puisqu'il ne tient pas compte du fait que l'avis précité doit produire effet non seulement à la date de sa publication, mais également pendant toute la période comprise entre sa publication et la décision relative à la requête en rectification. L'OEB n'a pas la compétence, ni les moyens de fait, pour vérifier la situation des demandes nationales de brevet afin de déterminer si, et combien de temps, l'avertissement a produit effet par la publication de la demande internationale. Entre-temps, il se pourrait qu'un tiers ait appris, au cours d'une inspection publique auprès d'un office national de brevets, que la demande de brevet nationale correspondante a été retirée, ou qu'elle n'est plus valable parce que les dispositions de la législation nationale n'ont pas été respectées, et qu'il se fie à ces informations. Cette partie serait manifestement prise au dépourvu si la Chambre admettait à présent la correction demandée.

De plus, même si la correction demandée avait été publiée dans le Bulletin européen des brevets, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les tiers intéressés par la situation de la demande de brevet internationale auraient pris connaissance de cette information, ni de déterminer à quel moment ils l'auraient fait, puisqu'ils pouvaient s'attendre à ce qu'une correction soit publiée par la même voie que les informations erro-

Patentrecht und nicht nach dem EPÜ). Die Tatsache, daß das EPA keine Möglichkeit hat, eine Berichtigung nach dem PCT zu veröffentlichen, verletzt die Interessen Dritter also ebenfalls, wenn die beantragte Berichtigung zugelassen würde.

3.5 Die Beschwerdeführerin trug vor, daß die Berichtigung beantragt worden sei, weil die Anmelderin das Patentverfahren lieber vor dem EPA als vor mehreren nationalen Patentämtern abwickeln und die Kosten für die nationalen Verfahren sparen wollte.

Eingedenk der Feststellungen in den Nrn. 3.2 und 3.4 ist die Kammer der Auffassung, daß das Interesse der Öffentlichkeit an einer ordnungsgemäßen Information durch amtliche Veröffentlichungen höher zu bewerten ist als das oben geschilderte Interesse der Beschwerdeführerin. Die der Beschwerdeführerin entstehenden Nachteile sind begrenzt und tolerierbar und gefährden nicht die Verwertung der Erfindung, wogegen die Kammer auf der anderen Seite nicht abzuschätzen vermag, welche wirtschaftlichen Risiken Dritten aus dem ungewissen Sachverhalt im vorliegenden Fall erwachsen. Daß die Öffentlichkeit bei der Lektüre der internationalen Anmeldung möglicherweise gestutzt hätte, weil die Anmelderin zwar Lesotho, aber nicht EP bestimmt hat, ist ohne Belang, denn die Unrichtigkeit war aus der Veröffentlichung nicht ohne weiteres ersichtlich und die Anmelderin hätte durchaus ihre besonderen Gründe dafür haben können. Deshalb ist die Kammer zu dem Ergebnis gelangt, daß die Umstände in der vorliegenden Sache es nicht rechtfertigen, von ihrer Rechtsprechung abzurücken, der zufolge die Bestimmung eines Staates nach Veröffentlichung der Anmeldung nur berichtigt werden kann, wenn ein entsprechender Hinweis an Dritte mit aufgenommen wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

the fact that the EPO has no means to publish a correction under the PCT also adversely affects the interests of third parties if the requested correction were to be allowed.

3.5 The appellant submitted that the requested correction concerned the applicant's interest in easier management of patent proceedings before the EPO instead of before several national patent offices and in saving the costs for these proceedings.

Having in mind its observations made above under 3.2 and 3.4, the Board finds that the interest of the public in being correctly informed by official publications prevails over the appellant's interest referred to above. The appellant's disadvantages are limited and of tolerable magnitude without endangering the exploitation of the invention whereas, on the other hand, the Board is not in a position to assess the economic risks for third parties with regard to the uncertainty of the facts of this case. The mere possibility that the public reading the international publication could conclude that it was odd that the applicant designated Lesotho but not EP, has no weight, since it did not appear on the face of the publication what was wrong and the applicant might well have had special reasons to do so. Therefore, the Board concludes that the circumstances of the present case are not appropriate to deviate from its jurisprudence according to which a correction of designation of States is not allowable after the publication of the application unless a warning to third parties has been included.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

nées (c'est-à-dire au titre du PCT ou des législations nationales sur les brevets, et non au titre de la CBE). Par conséquent, le fait que l'OEB ne dispose d'aucun moyen pour publier une correction au titre du PCT léserait également les intérêts des tiers si la correction demandée était autorisée.

3.5 Le requérant a allégué que la correction avait été demandée dans un souci de simplification, parce qu'il préférerait que la procédure de brevets soit conduite devant l'OEB plutôt que devant plusieurs offices de brevets nationaux, et aussi afin d'économiser les coûts afférents à ces procédures nationales.

Compte tenu des observations qu'elle a formulées aux points 3.2 et 3.4 ci-dessus, la Chambre considère que l'intérêt du public à être correctement informé par des publications officielles l'emporte sur l'intérêt du requérant évoqué précédemment. Les inconvénients pour le requérant sont limités et supportables, tout en ne compromettant pas l'exploitation de l'invention, alors que la Chambre n'est pas en mesure d'apprécier les risques économiques qui peuvent résulter pour les tiers de l'incertitude des faits de l'espèce. Le simple fait que le public ait pu conclure à la lecture de la demande internationale qu'il était étrange que le demandeur désigne le Lesotho mais non EP importe peu, puisque l'erreur ne ressortait pas de la publication et que le demandeur aurait bien pu avoir des raisons particulières pour agir ainsi. Par conséquent, la Chambre estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'elle n'a pas à s'écarter de sa jurisprudence selon laquelle la désignation d'un Etat ne peut être corrigée après la publication de la demande que si une indication en ce sens a été ajoutée à l'intention des tiers.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.