

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 12. Juli 1996**  
**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 Erteilungsbeschlusses/  
 US GYPSUM III

Regel: 67, 68 (2), 89 EPÜ

Schlagwort: "Berichtigung des Erteilungsbeschlusses - bejaht" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - bejaht" - "Entscheidungsgründe - unzureichend"

*Leitsätze*

*I. Ein Erteilungsbeschuß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der Prüfungsabteilung wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Abteilung ihrem Beschluß tatsächlich zugrunde legen wollte.*

*II. Auf die Einreichung von Ersatzseiten für die gesamte Patentschrift ist möglichst zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 89 311 913.1 mit Benennung Spaniens und Griechenlands wurde am 16. November 1989 eingereicht. Die Prüfungsabteilung teilte dem Anmelder am 30. Mai 1994 die Fassung mit, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigte. 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

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 12 July 1996**  
**T 850/95 - 3.3.2**  
 (Language of the proceedings)

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 III

Rule: 67, 68(2), 89 EPC

Keyword: "Correction of decision to grant - yes" - "Reimbursement of the appeal fee - yes" - "Reasons for a decision - insufficient"

*Headnote*

*I. In a decision to grant, if the text given for grant is not and obviously cannot be the text corresponding to the real intention of the Examining Division, there is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC and the text erroneously indicated can be replaced by the text on which the Division actually wanted to base its decision.*

*II. The filing of replacement pages for the whole specification should be avoided unless the extent of amendments makes it absolutely necessary.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 89 311 913.1 designating Spain and Greece was filed on 16 November 1989. The Examining Division informed the Applicant in a communication of 30 May 1994 of the version in which it intended to grant the patent. In a letter dated 7 September 1994, the Applicant approved the text intended for grant. Once the formal requirements under Rule 51(6) EPC had been fulfilled, the decision to grant was dispatched on 23 February 1995.

II. In a fax dated 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 prior to publication. In a communication dated 17 March 1995, the Applicant was

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 12 juillet 1996**  
**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 de la décision de délivrance/US GYPSUM III

Règle : 67, 68(2), 89 CBE

Mot-clé : "Rectification de la décision de délivrance - oui" - "Remboursement de la taxe de recours - oui" - "Motifs de la décision - insuffisants"

*Sommaire*

*I. Une décision de délivrance contient une erreur manifeste au sens de la règle 89 CBE dès lors que le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut pas à l'évidence être le texte correspondant à l'intention réelle de la division d'examen ; le texte indiqué par erreur peut être remplacé par celui sur lequel la division d'examen entendait en fait fonder sa décision.*

*II. Il y a lieu d'éviter de produire des pages de remplacement pour tout le fascicule, sauf si l'étendue des modifications l'impose.*

**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. Le 30 mai 1994, la division d'examen a notifié au demandeur le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet. Par lettre datée du 7 septembre 1994, le demandeur a donné son accord sur le texte envisagé pour la délivrance. Une fois remplies les 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 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

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 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 vorgedruckter Begründung: "Die genannten Berichtigungen beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Abteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte (Richtlinien Teil E-X, 10)."

IV. Am 14. Juni 1995 legte der Patentinhaber Beschwerde ein; die entsprechende Gebühr entrichtete er am 22. Juni 1995. Der Beschwerdeführer hielt an seinem Berichtigungsantrag fest und machte in seiner am 8. September 1995 eingegangenen Beschwerdebegründung geltend, die Seiten 4a und 4b seien bei der Einreichung einer vollständigen Ersatzpatentschrift am 25. März 1994 aufgrund des Versehens einer Bürokraft nicht beigefügt worden. Der Wortlaut habe identisch sein sollen mit dem zuvor in der korrespondierenden Euro-PCT-Anmeldung 90 901 172.8 eingereichten Text, 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.

V. Gemäß dem Geschäftsverteilungsplan für die Technischen Beschwerdekammern legte die Prüfungsabteilung die Akte dieser Kammer vor.

VI. In Anbetracht einer unheilvollen früheren Rechtsprechung legte diese Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Rechtsfrage vor, ob für Beschwerden gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, einen Antrag nach Regel 89 EPÜ auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zurück-

informed that the technical preparations for the publication of the patent specification had been completed before the fax dated 10 March 1995 had been received and that a request to amend the decision to grant could be filed upon receipt of the printed specification. In a fax dated 18 April 1995, the Applicant requested that the patent be re-published incorporating the missing pages.

III. The Examining Division issued a decision dated 8 May 1995, pre-printed with reasons on form 2053, "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. The Patentee filed a notice of appeal on 14 June 1995 and paid the appropriate fee on 22 June 1995. Pursuing the request for correction, the Appellant submitted in his statement of grounds of appeal, received on 8 September 1995, that pages 4a and 4b had been omitted due to a clerical error when a full replacement specification was filed on 25 March 1994. The text was intended to be identical to the text previously submitted in the corresponding Euro-PCT application 90 901 172.8 in which, at the time, it was not possible to designate Spain and Greece. This intention had been expressly declared 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.

V. The Examining Division remitted the file to the Board of Appeal, addressing it to this Board on the basis of the business distribution scheme for the Technical Boards of Appeal.

VI. Considering a divergency in the previous case law, this Board referred to the Enlarged Board of Appeal the question of law whether appeals from a decision of an Examining Division refusing a request under Rule 89 EPC for correction of the decision to grant are to be decided upon by a Technical Board of

informé que les préparatifs techniques en vue de la publication du fascicule du 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, en utilisant le formulaire 2053, une "décision de rejet d'une requête en rectification d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE)", au motif, préimprimé sur le formulaire, 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. Le titulaire du brevet a formé un recours le 14 juin 1995 et acquitté la taxe correspondante le 22 juin 1995. Maintenant la requête en rectification, le requérant a fait valoir, dans son mémoire exposant les motifs du recours reçu le 8 septembre 1995, 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 soumis à l'appui des revendications 6, 9, 10, 12 et 17 telles qu'approuvées et acceptées par l'examineur et leur correspondant.

V. La division d'examen a renvoyé l'affaire à la chambre de recours, en l'adressant à la présente Chambre sur la base du plan de répartition des affaires des chambres de recours technique.

VI. Constatant une divergence dans la jurisprudence actuelle, la Chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit de savoir si 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,

zuweisen, eine Technische Beschwerdekammer oder die Juristische Beschwerdekammer zuständig sei. In der Entscheidung G 8/95 vom 16. April 1996 (ABI. EPA 1996, 481) entschied die Große Beschwerdekammer, daß für solche Beschwerden die Technischen Beschwerdekammern zuständig seien.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Die beantragte Berichtigung ist nach Regel 89 EPÜ nur zulässig, wenn dadurch ein sprachlicher Fehler, ein Schreibfehler oder eine offenbare Unrichtigkeit in dem Beschluß behoben wird. Nach der Praxis des EPA ist der Erteilungsbeschuß ein im Wege der elektronischen Datenverarbeitung erstelltes Formblatt. Was die Patentschrift angeht, so wird in dem Formblatt auf die in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ genannten Unterlagen verwiesen. Durch diese Verweisung werden die vom Anmelder gebilligten Unterlagen ebenso Bestandteil des Erteilungsbeschlusses, wie wenn sie in dem Beschluß selbst wiederholt würden. Daraus folgt, daß Fehler in der Patentschrift nach Regel 89 EPÜ berichtigt werden können.
3. Ein Erteilungsbeschuß enthält eine offenbare Unrichtigkeit im Sinne der Regel 89 EPÜ, wenn der für die Erteilung zugrundegelegte Text nicht der Text ist und offensichtlich auch nicht sein kann, der die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wiedergibt; der irrtümlich angegebene Text kann durch den Text ersetzt werden, den die Prüfungsabteilung ihrem Beschluß tatsächlich zugrunde legen wollte.
4. Im vorliegenden Fall reichte der Anmelder am 25. März 1994 einen vollständigen Satz Ersatzseiten für den Anmeldungstext ein, die unter anderem Änderungen der Seiten 4 und 5 der ursprünglichen Beschreibung enthielten. Daraufhin ließ die Prüfungsabteilung die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf der Grundlage dieser Unterlagen ergehen.
  - 4.1 Die Änderung auf Seite 4 unten besteht in der Wiederholung der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 als "erster" und "zweiter Aspekt der Erfindung". Dieser Text ersetzt den früheren Text, in dem es um einen "hauptsächlichen", einen "verwandten" und einen "besonderen Zweck der Erfindung" ging. Der erste Teil der Seite 5 ist nicht geändert.

Appeal or by the Legal Board of Appeal. In decision G 8/95, dated 16 April 1996 (OJ EPO 1996, 481), the Enlarged Board of Appeal decided that such appeals are to be decided by the Technical Boards of Appeal.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The requested correction is allowable under Rule 89 EPC only if it removes a linguistic error, error of transcription or obvious mistake in the decision. According to the practice of the EPO, the decision to grant is a form generated by Electronic Data Processing. In respect of the specification, the form refers to the documents indicated in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC. By this reference the documents approved by the applicant become an integral part of the decision to grant in the same way as if the documents were repeated in the decision itself. It follows from this that errors in the specification may be corrected under Rule 89 EPC.
3. In a decision to grant, if the text given for grant is not and obviously cannot be the text corresponding to the real intention of the deciding instance, there is an obvious mistake within the meaning of Rule 89 EPC and the text erroneously indicated can be replaced by the text on which the Examining Division actually wanted to base its decision.
4. In the present case, the Applicant filed on 25 March 1994 a complete set of replacement pages for the text of the application containing inter alia amendments to pages 4 and 5 of the original description. In reply, the Examining Division issued the communication under Rule 51(4) EPC on the basis of these documents.
  - 4.1 The amendment at the bottom of page 4 consists of the repetition of independent Claims 1 and 2 as a "first" and "second aspect of the invention". This text replaces the earlier text dealing with a "principal", a "related" and "a more specific objective of the invention". The first part of page 5 is not amended.

doivent être tranchés par une chambre de recours technique ou bien par la chambre de recours juridique. Dans sa décision G 8/95, en date du 16 avril 1996 (JO OEB 1996, 481), la Grande Chambre de recours a décidé que ces recours devaient être tranchés par les chambres de recours technique.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La rectification demandée n'est autorisée en vertu de la règle 89 CBE que si elle supprime une faute d'expression, de transcription ou une erreur manifeste dans la décision. Dans la pratique suivie à l'OEB, la décision de délivrance est un formulaire établi par traitement électronique des données. En ce qui concerne le fascicule, le formulaire fait référence aux documents indiqués dans la notification visée à la règle 51(4) CBE. Par cette référence, les documents approuvés par le demandeur deviennent partie intégrante de la décision de délivrance comme s'ils avaient été repris dans la décision même. Il s'ensuit que les erreurs contenues dans le fascicule peuvent être rectifiées au titre de la règle 89 CBE.
3. Une décision de délivrance contient une erreur manifeste au sens de la règle 89 CBE, dès lors que le texte soumis pour délivrance n'est pas et ne peut pas à l'évidence être le texte correspondant à l'intention réelle de l'instance qui a rendu cette décision; le texte indiqué par erreur peut être remplacé par celui sur lequel la division d'examen entendait en fait fonder sa décision.
4. Dans la présente affaire, le demandeur a déposé, le 25 mars 1994, un jeu complet de pages destinées à remplacer le texte de la demande et contenant notamment des modifications des pages 4 et 5 de la description initiale. En réponse, la division d'examen a émis la notification visée à la règle 51(4) CBE sur la base de ces documents.
  - 4.1 La modification au bas de la page 4 consiste en une répétition des revendications indépendantes 1 et 2 en tant que "premier" et "second aspect de l'invention". Ce texte remplace le texte précédent qui traitait d'un "objectif principal", d'un "objectif connexe" et d'un "objectif plus spécifique de l'invention". La première partie de la page 5 n'a pas été modifiée.

4.2 Die am 25. März 1994 geänderten Seiten 4 und 5 passen in mehrfacher Hinsicht nicht zusammen. Was die Form betrifft, so endet die Seite 4 mit einem Punkt, während die Seite 5 inmitten eines Satzes beginnt, der keinen Sinn ergibt und keinen Zusammenhang mit dem letzten Satz der vorhergehenden Seite erkennen läßt. Was den Inhalt angeht, so ist im ersten vollständigen Satz auf Seite 5 die Rede von "einem weiteren besonderen Zweck", was nahelegt, daß es zumindest einen ersten besonderen Zweck und zumindest einen allgemeinen Zweck der Erfindung geben müßte, die schon abgehandelt worden sind; in der geänderten Beschreibung werden sie aber nicht mehr erwähnt. Dies macht deutlich, daß zwischen den Seiten 4 und 5 Textteile fehlen. Es gibt noch einen weiteren diesbezüglichen Hinweis, denn die durch die Änderung auf Seite 4 eingeführten "Aspekte der Erfindung" betreffen nur die unabhängigen Ansprüche 1 und 2, während die übrigen unabhängigen Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 aus unerfindlichen Gründen nicht abgehandelt werden. Betrachtet man die Änderungen auf den Seiten 4 und 5 als Ganzes, so weisen die eingereichten Unterlagen eindeutig eine Unstimmigkeit auf, die sogar bei einer flüchtigen Prüfung der für die Erteilung bestimmten Unterlagen erkennbar wäre.

5. Als der Anmelder am 30. Mai 1994 von der beabsichtigten Patenterteilung unterrichtet wurde, lagen der Prüfungsabteilung alle notwendigen Angaben vor, um die Unstimmigkeit entdecken und alle erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Behebung in der geänderten Patentschrift ergreifen zu können.

5.1 Mit Schreiben vom 19. November 1993 hatte der Anmelder die Prüfungsabteilung bereits darauf aufmerksam gemacht, daß es zwei Parallelanmeldungen gebe: die vorliegende europäische Anmeldung und eine auf dieselbe Erfindung gerichtete Euro-PCT-Anmeldung. Er erwähnte ausdrücklich, daß davon auszugehen sei, daß sich beide Patentschriften einschließlich der Ansprüche und der Zeichnungen entsprächen, und beantragte die Verbindung beider Anmeldungen. In dem nachfolgenden Schreiben, mit dem er die geänderten Seiten 4 und 5 einreichte, schrieb der Anmelder erneut, daß die vorliegende Anmeldung identisch mit der Euro-PCT-Anmeldung sei, zu der die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen sei. Er fügte hinzu, daß er Ersatzseiten eingereicht habe, um die Bear-

4.2 Pages 4 and 5 as amended on 25 March 1994 do not fit together in several respects. Formally, page 4 ends with a full stop, whereas page 5 starts in the midst of a sentence no meaning being derivable from it, and there being no connection to the last sentence on the previous page. As to the substance, the first complete sentence on page 5 speaks of "a further specific objective" which implies that there should be at least a first specific objective and at least one general objective of the invention which have already been dealt with, but these are no longer mentioned in the description as amended. This makes it apparent that some text is missing between pages 4 and 5. There is another indication in this respect because the "aspects of the invention" introduced by the amendment on page 4 cover only independent Claims 1 and 2, whereas the other independent Claims 6, 9, 10, 12 and 17 are not dealt with for reasons which are not apparent. Taking the amendments on pages 4 and 5 as a whole, there was a clear inconsistency in the documents filed which could be recognized even by a cursory check of the documents intended for grant.

5. At the time of the communication of 30 May 1994 informing the Applicant of the intention to grant a patent, the Examining Division had available all the information necessary for detecting the inconsistency and taking all the steps required to remove the inconsistency in the amended specification.

5.1 In his letter dated 19 November 1993, the Applicant had already drawn the Examining Division's attention to the fact that there were two parallel applications, this European application, and a Euro-PCT application directed to the same invention. He expressly mentioned that it was thought that both specifications, including claims and drawings, corresponded, and requested that both applications be consolidated. In the subsequent letter submitting the amended pages 4 and 5, the Applicant wrote once more that the present application was identical to the Euro-PCT application, on which the communication under Rule 51(4) EPC had been issued. He added that he filed replacement pages in order to expedite the present application. These declarations made it evident that the text submitted for this appli-

4.2 Les pages 4 et 5 modifiées le 25 mars 1994 ne concordent pas à plusieurs égards. Du point de vue formel, la page 4 finit par un point, alors que la page 5 commence au milieu d'une phrase dont il n'est pas possible de dégager le sens et qui n'a aucun lien avec la dernière phrase de la page précédente. En ce qui concerne le fond, la première phrase complète de la page 5 évoque "un nouvel objectif spécifique", ce qui implique qu'il devait déjà avoir été question d'au moins un premier objectif spécifique et d'au moins un objectif général de l'invention, mais ceux-ci ne sont plus mentionnés dans la description telle que modifiée. Il en ressort qu'il manque une partie du texte entre les pages 4 et 5. Il existe un autre indice en ce sens, étant donné que les "aspects de l'invention" introduits par la modification à la page 4 ne couvrent que les revendications indépendantes 1 et 2, tandis que les autres revendications indépendantes 6, 9, 10, 12 et 17, pour des raisons qui ne sont pas manifestes, ne sont pas abordées. Si l'on considère les modifications des pages 4 et 5 dans leur ensemble, les documents soumis présentent une incohérence manifeste que même une vérification superficielle des documents envisagés pour la délivrance permettrait de constater.

5. Lorsque, le 30 mai 1994, elle a informé le demandeur de son intention de délivrer un brevet, la division d'examen disposait de toutes les informations nécessaires pour relever cette incohérence et prendre toutes les mesures requises en vue de la supprimer dans le fascicule modifié.

5.1 Dans sa lettre du 19 novembre 1993, le demandeur avait déjà attiré l'attention de la division d'examen sur l'existence de deux demandes parallèles, à savoir la présente demande européenne et une demande euro-PCT portant sur la même invention. Il a expressément mentionné qu'il y avait lieu de considérer que les deux fascicules, y compris les revendications et les dessins, correspondaient, et a demandé que les deux demandes soient jointes. Dans sa lettre suivante, par laquelle il soumettait les pages 4 et 5 modifiées, le demandeur a rappelé que la présente demande était identique à la demande euro-PCT, à propos de laquelle la notification au titre de la règle 51(4) CBE avait été émise. Il a ajouté qu'il avait produit des pages de remplacement afin d'accélérer le

beitung der vorliegenden Anmeldung zu beschleunigen. Diese Erklärungen ließen erkennen, daß der für diese Anmeldung eingereichte Text dem Text für die Euro-PCT-Anmeldung entsprechen sollte.

5.2 Im Falle der Euro-PCT-Anmeldung wurde die entsprechende Änderung auf Seite 4 mit einem am 13. März 1994 auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin eingegangenen Schreiben eingereicht, d. h. weniger als zwei Wochen vor der Änderung in der vorliegenden Anmeldung. Die Seite ist mit der geänderten Seite 4 in der vorliegenden Anmeldung identisch, soweit es um den Wortlaut und die Textgestaltung geht. Mit demselben Schreiben wurden neue Seiten 4a und 4b für die Euro-PCT-Anmeldung eingereicht, die mit der Wiederholung der restlichen unabhängigen Ansprüche 6, 9, 10, 12 und 17 als weitere Aspekte der Erfindung beginnen und mit den Einsatzgebieten der Erfindung enden, die auf der ursprünglichen Seite 4 als hauptsächlichster, als verwandter und als besonderer Zweck der Erfindung genannt waren. Hieraus wird deutlich, daß die in der Euro-PCT-Anmeldung vorgenommenen Änderungen auch auf die vorliegende Anmeldung zutrafen und mit ihnen alle vorstehend genannten Unstimmigkeiten (Nr. 4.2) behoben wären.

6. Ausgehend von diesem Sachverhalt ist zu klären, ob die Prüfungsabteilung beabsichtigte, das Patent mit der Beschreibung in der vorstehend beschriebenen widersprüchlichen Fassung zu erteilen.

6.1 Die einzige diesbezügliche Informationsquelle ist die Begründung der angefochtenen Entscheidung. Dort heißt es lediglich, die Berichtigungen "beziehen sich nicht auf Stellen der Patentschrift, für welche die Prüfungsabteilung ihrer Entscheidung einen anderen Text zugrunde legen wollte". Die Entscheidung sagt nichts darüber aus, ob die Unstimmigkeit erkannt worden war oder ob beabsichtigt war, das Patent trotz der Unstimmigkeit auf der Grundlage des Antrags des Anmelders zu erteilen.

6.2 In der vorgedruckten Begründung der angefochtenen Entscheidung wird nicht auf den besonderen Sachverhalt dieses Falls eingegangen. Bei der Beurteilung dessen, was die Prüfungsabteilung beabsichtigte, kann die Kammer nicht davon ausgehen, daß die Prüfungsabteilung bei der Kontrolle der für die Erteilung bestimmten Unterlagen eine voll-

cation should correspond to the text for the Euro-PCT application.

5.2 In the Euro-PCT application the corresponding amendment to page 4 was submitted with a letter received on 13 March 1994 in reply to the communication under Rule 51(4) EPC, i.e. less than two weeks before the amendment in the present application. The page is identical to page 4 as amended in the present application as far as wording and layout are concerned. With the same letter new pages 4a and 4b were submitted in the Euro-PCT application, starting with the repetition of the remaining independent Claims 6, 9, 10, 12 and 17 as further aspects of the invention and concluding with the fields of use of the invention which were indicated in the original page 4 as the principal, related and more specific objectives of the invention. From this it becomes clear that the amendments made in the Euro-PCT application were also appropriate amendments for the present application and removed all the inconsistencies outlined above (pt. 4.2).

6. On the basis of these facts, the question to be answered is whether the Examining Division intended to grant the patent with the description in the inconsistent version as described above.

6.1 The only source of information in this respect is the reasons of the decision under appeal. There it is only stated that the corrections "do not relate to passages in the patent specification where the Examining Division wished to base its decision on a different text". The decision gives no indication whether the inconsistency had been recognized or not, or whether it was intended to grant the patent on the basis of the Applicant's request notwithstanding the inconsistency.

6.2 The preprinted reasons of the decision under appeal fail to deal with the specific facts of the case. When assessing what the intention of the Examining Division was, the Board cannot start from the assumption that the Examining Division, when checking the documents intended for grant, wanted to make a full examination of the documents in

traitement de la présente demande. Il ressortait de cette déclaration que le texte soumis pour cette demande devait correspondre à celui de la demande euro-PCT.

5.2 Dans la demande euro-PCT, la modification correspondante apportée à la page 4 avait été soumise dans une lettre adressée en réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE et reçue le 13 mars 1994, soit moins de deux semaines avant la modification de la présente demande. La page est identique à la page 4 modifiée dans la présente demande en ce qui concerne le texte et la présentation. Par la même lettre, de nouvelles pages 4a et 4b avaient été soumises pour la demande euro-PCT, commençant par la répétition des revendications indépendantes restantes, à savoir 6, 9, 10, 12 et 17, en tant qu'aspects supplémentaires de l'invention, et se terminant par les domaines d'utilisation de l'invention qui étaient mentionnés à la page 4 initiale comme objectif principal, objectif connexe et objectif plus spécifique de l'invention. Il apparaît clairement que les modifications apportées à la demande euro-PCT valaient également pour la présente demande et qu'elles supprimaient toutes les incohérences évoquées ci-dessus (point. 4.2).

6. Sur la base de ces faits, il y a lieu d'examiner si la division d'examen avait envisagé de délivrer le brevet avec la description incohérente mentionnée ci-dessus.

6.1 L'unique source d'information à ce propos est constituée par les motifs de la décision attaquée. Il y est seulement indiqué que les rectifications "ne concernent pas des passages du fascicule de brevet que la division d'examen envisageait de remplacer par un autre texte pour fonder sa décision". La décision ne précise pas si l'incohérence avait été constatée ou non, ni s'il avait été envisagé de délivrer le brevet, nonobstant cette incohérence, sur la base de la requête du demandeur.

6.2 Les motifs préimprimés de la décision attaquée n'abordent pas les circonstances spécifiques de l'espèce. Pour établir quelle était l'intention de la division d'examen, la Chambre ne peut pas partir de l'hypothèse selon laquelle la division d'examen entendait, lorsqu'elle a vérifié les documents destinés à la délivrance, procéder à un examen

ständige Prüfung der Unterlagen vornehmen wollte, um etwaige Fehler im vollständigen Text der Anmeldung zu beseitigen. Die Prüfungsabteilung hatte in dieser Phase des Verfahrens vielmehr zu kontrollieren, ob alle Einwände ausgeräumt worden waren. Darüber hinaus konnte erwartet werden, daß die Prüfungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eine Reihe von Unterlagen für die Erteilung zusammenstellen wollte, die dem Ergebnis der vorhergehenden Prüfung umfassend und folgerichtig Rechnung trugen. Deshalb kann die Kammer unterstellen, daß die Prüfungsabteilung nicht beabsichtigte, Lücken oder formale Unstimmigkeiten bei den Änderungen in den Ersatzseiten zu akzeptieren, die eingereicht worden waren, um die Anmeldung erteilungsreif zu machen. Da solche Lücken und Widersprüche aber vorhanden waren, nimmt die Kammer an, daß die Prüfungsabteilung beabsichtigte, das Patent auf der Grundlage des vorhandenen Textes zu erteilen, der die Lücken und die Unstimmigkeiten beseitigte und in der parallelen Euro-PCT-Anmeldung bereits geprüft und gebilligt worden war. Verfahrenshandlungen sind zwar grundsätzlich in der einschlägigen Akte vorzunehmen, aber in diesem Fall bestand eine besondere Verbindung zwischen den gleichzeitig anhängigen Anmeldungen. Dem Antrag des Anmelders auf Verbindung der Anmeldungen konnte zwar von der Prüfungsabteilung, die in derselben Zusammensetzung für beide Akten zuständig war, aus formalen Gründen nicht stattgegeben werden, aber es war aufgrund des Inhalts beider Anmeldungen und ihrer ganz ähnlich gelagerten verfahrensmäßigen Vorgeschichte klar, daß sie nicht isoliert voneinander betrachtet werden konnten. Deshalb vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Prüfungsabteilung trotz der vorgelegten Begründung in dem angefochtenen Beschluß, die etwas anderes nahelegen scheint, in Wirklichkeit beabsichtigte, ein Patent einschließlich des Gegenstands der Seiten 4a und 4b in Übereinstimmung mit der parallelen Euro-PCT-Anmeldung zu erteilen. Das Fehlen dieser Seiten stellt eine offenbare Unrichtigkeit dar, die nach Regel 89 EPÜ hätte berichtigt werden können und müssen.

7. Der Beschwerdeführer beantragte unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 546/90 vom 4. August 1992 (EPOR 1993, 214) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, wobei er behauptete, dies sei ein äußerst ähn-

order to remove any errors in the full text of the application. Rather, it was the task of the Examining Division at this stage of the proceedings to check whether all objections made had been removed. In addition, it had to be expected that the Examining Division wanted to put together in the communication under Rule 51(4) EPC a set of documents for grant which reflected the result of the previous examination in a complete and consistent way. Therefore, the Board can assume that the Division did not intend to accept gaps or formal inconsistencies in the amendments contained in the replacement pages submitted to put the application in order for grant. Since such gaps and inconsistencies were actually present, the Board assumes that the Examining Division intended to grant the patent on the basis of the available text removing the gaps and inconsistencies and already examined and agreed in the parallel Euro-PCT application. Whereas procedural acts have to be effected, as a general principle, in the relevant file, there was a special connection between the co-pending applications in this case. Although the Applicant's request for consolidation of the applications could not be allowed for formal reasons by the Examining Division dealing with both files in the same composition, it was clear on the basis of the content of both applications and their closely related procedural history that they could not be seen isolated from each other. Therefore, the Board considers that, despite of the pre-printed reasons in the contested decision which would suggest otherwise, the real intention of the Examining Division was to grant a patent including the subject-matter of pages 4a and 4b in agreement with the parallel Euro-PCT application. The absence of these pages constitutes an obvious mistake which could and should have been corrected under Rule 89 EPC.

7. The Appellant requested reimbursement of the appeal fee referring to decision T 546/90, dated 4 August 1992, [1993] EPOR 214, and alleging that this was an extremely similar case in which the correction

complet des documents afin d'éliminer toute erreur dans le texte entier de la demande. Il appartenait bien plutôt à la division d'examen de vérifier, à ce stade de la procédure, si toutes les objections formulées avaient été levées. En outre, on devait s'attendre à ce que la division d'examen veuille réunir, dans la notification visée à la règle 51(4) CBE, un jeu de documents destinés à la délivrance et traduisant de façon complète et cohérente le résultat de l'examen. Par conséquent, la Chambre peut supposer que la division d'examen n'avait pas l'intention d'accepter que les modifications figurant dans les pages de remplacement soumises afin de mettre la demande en état de donner lieu à la délivrance contiennent des lacunes ou des incohérences formelles. Mais étant donné que ces lacunes et incohérences existaient, la Chambre suppose que la division d'examen avait envisagé de délivrer le brevet sur la base du texte existant qui supprimait les lacunes et incohérences et qui avait déjà été examiné et accepté dans la demande euro-PCT parallèle. Bien que les actes de procédure doivent, selon un principe général, être effectués dans le dossier concerné, il y avait en l'espèce un lien spécial entre les deux demandes simultanément en instance. Si la division d'examen, qui traitait les deux dossiers dans la même composition, ne pouvait pas, pour des raisons formelles, accéder à la requête du demandeur visant à joindre les demandes, il était cependant clair, au vu du contenu des deux demandes et de leur historique très similaire, qu'elles ne pouvaient être considérées isolément. Dès lors, la Chambre estime qu'en dépit des motifs préimprimés dans la décision attaquée, qui donneraient à penser le contraire, l'intention véritable de la division d'examen était de délivrer un brevet incluant l'objet des pages 4a et 4b, en conformité avec la demande euro-PCT parallèle. L'absence de ces pages constitue une erreur manifeste qui aurait pu, et dû être rectifiée au titre de la règle 89 CBE.

7. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours en se référant à la décision T 546/90, en date du 4 août 1992, [1993] EPOR 214, et alléguant qu'il s'agissait d'un cas très similaire où la rectification

lich gelagerter Fall, in dem die Berichtigung zugelassen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt worden sei.

Für die Anwendung der Regel 67 EPÜ hält es die Kammer für ausreichend, ihre Entscheidung darauf zu stützen, daß in der Begründung der angefochtenen Entscheidung nicht auf den Sachverhalt in diesem Fall eingegangen wurde. Ursächlich für den Irrtum im Erteilungsbeschluß waren zweifellos der Fehler des Anmelders, nämlich die Einreichung eines unvollständigen Unterlagentextes, und außerdem sein Verhalten im Verfahrensverlauf. Er reichte ohne ersichtliche Notwendigkeit einen vollständigen Satz Ersatzseiten für den gesamten Text der Patentschrift ein, obwohl den Anmeldern vom Amt empfohlen wird, hierauf zu verzichten, sofern nicht der Umfang der Änderungen dies unbedingt erforderlich macht (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2 des EPA hinsichtlich Änderungen, ABI. EPA 1985, 172). Er unterließ es auch, die vorgenommenen Änderungen kenntlich zu machen und ihren Zweck zu erläutern. Bei Vorliegen solcher Angaben hätte sich die Prüfungsabteilung auf die Änderungen konzentrieren können, anstatt die Unterschiede zwischen dem früheren Text und dem vollständigen Satz Ersatzseiten ermitteln zu müssen (vgl. T 113/92 vom 17. Dezember 1992, Entscheidungsgründe 3, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Dennoch war die Prüfungsabteilung verpflichtet, die Entscheidung über den Berichtigungsantrag materiell-rechtlich zu begründen und auf den konkreten Sachverhalt dieses Falls einzugehen. Eine ordnungsgemäß begründete Entscheidung hätte eine breitere, auf Tatsachen beruhende Grundlage für dieses Beschwerdeverfahren geschaffen und sowohl dem Beschwerdeführer als auch der Kammer geholfen.

In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, daß das für die Ablehnung der Berichtigung von Fehlern verwendete Formblatt (2053) eine vorgedruckte Begründung enthält, die sehr allgemein gehalten ist. Darüber hinaus ist auf dem Formblatt offensichtlich nicht vorgesehen, daß detailliertere Gründe unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Falls hinzugefügt werden können, was der Prüfungsabteilung leicht den Eindruck vermittelt, daß eine weitere, ausführlichere Begründung nicht nötig ist. Auch die Richtlinien (E-X, 10), auf die verwiesen wird, enthalten keinen Anhaltspunkt dafür, daß eine ausführliche Begründung erforderlich ist.

was allowed and the appeal fee reimbursed.

For the application of Rule 67 EPC, the Board regards it as sufficient to base the decision on the omission to deal with the facts of the case in the reasons of the decision under appeal. It is true that the source of the error in the decision to grant was the Applicant's mistake in submitting an incomplete set of documents and, furthermore, his conduct of the proceedings. He submitted a complete set of replacement pages for the whole text of the specification without any apparent need, although applicants are advised by the Office to avoid this unless the extent of the amendments makes it absolutely necessary (Notice of the Vice-President of the EPO Directorate General 2 concerning amendments, OJ EPO 1985, 172). He also failed to identify the amendments made and to explain their purpose. Such indications would have helped the Examining Division to concentrate on the amendments instead of having to bear the burden of identifying the differences between the previous text and the complete set of replacement pages (cf. T 113/92, dated 17 December 1992, not published in OJ EPO, Reasons, 3). Nevertheless, it was the Examining Division's obligation to give substantive reasons for the decision on the request for correction, dealing with the specific facts of the case. A correctly reasoned decision would have given a more detailed factual basis to these appeal proceedings and assisted the Appellant as well as the Board.

In this context the Board observes that the form (2053) used to refuse the correction of errors contains pre-printed reasons which are of a very general character. Moreover, the form does not seem to foresee any possibility of adding more specific reasons taking into account of the special circumstances of the case, which gives the Examining Division easily the impression that further, more detailed reasons are not necessary. Nor do the Guidelines (E-X, 10) to which reference is made present any lead that a detailed reasoning is required.

avait été autorisée et la taxe de recours remboursée.

Aux fins de l'application de la règle 67 CBE, la Chambre estime qu'il suffit de fonder sa décision sur le fait que les circonstances de l'espèce n'ont pas été prises en considération dans les motifs de la décision attaquée. Il est vrai que l'erreur dans la décision de délivrance est due au demandeur, qui a eu le tort de soumettre un jeu incomplet de documents, et en outre à la conduite qu'il a adoptée lors de la procédure. Il a soumis un jeu complet de pages de remplacement pour tout le texte du fascicule sans nécessité apparente, bien que l'Office conseille aux demandeurs d'éviter de le faire, sauf si, vu l'étendue des modifications, cela s'impose (Communiqué du Vice-Président de la Direction générale 2 de l'OEB relatif aux modifications, JO OEB 1985, 172). Il a également omis de marquer les modifications apportées et d'expliquer leur but. Ces indications auraient permis à la division d'examen de se concentrer sur les modifications au lieu d'avoir à rechercher les différences entre le texte précédent et le jeu complet de pages de remplacement (cf. T 113/92, en date du 17 décembre 1992, Motifs, 3, non publiée au JO OEB). Néanmoins, la division d'examen était tenue de donner les motifs de fond de la décision rendue, quant à la requête en rectification, en envisageant les circonstances particulières de l'espèce. Une décision dûment motivée aurait fourni une base factuelle plus détaillée pour la présente procédure de recours et aurait aidé le requérant comme la Chambre.

Dans ces conditions, la Chambre observe que le formulaire (2053) utilisé pour refuser la rectification des erreurs contient des motifs préimprimés d'une nature très générale. De surcroît, le formulaire ne semble pas prévoir la possibilité d'ajouter des motifs plus spécifiques, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, ce qui donne facilement à la division d'examen l'impression qu'il n'est pas nécessaire de fournir des motifs supplémentaires et plus détaillés. Les Directives (E-X, 10), auxquelles il est fait référence, n'indiquent pas non plus qu'il est nécessaire de fournir un exposé détaillé des motifs.

<b>Entscheidungsformel</b>	<b>Order</b>	<b>Dispositif</b>
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Der Erteilungsbeschuß wird durch Aufnahme der am 10. März 1995 eingereichten Seiten 4a und 4b in die Beschreibung berichtigt.	2. The decision to grant is correct by including pages 4a and 4b, submitted on 10 March 1995, into the description.	2. La décision de délivrance est rectifiée par insertion des pages 4a et 4b soumises le 10 mars 1995 dans la description.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.	3. The appeal fee shall be reimbursed.	3. La taxe de recours est remboursée.