

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
23. Juli 2012**

G 1/10

(Übersetzung)

ZUSAMMENSETZUNG DER KAMMER:

Vorsitzender:

W. van der Eijk

Mitglieder:

C. Rennie-Smith, B. Günzel, A. G. Klein,
U. Oswald, G. Weiss, R. Menapace

Einsprechender/Beschwerdeführer:

Endress+Hauser (Deutschland)

AG+Co. KG

Patentinhaber/Beschwerdegegner:

Fisher-Rosemount Systems, Inc.

Stichwort:

Antrag auf Berichtigung des Patents/
FISHER-ROSEMOUNT

FISHER-ROSEMOUNT

Relevante Rechtsnormen:

Artikel: 2 (2), 19 (1), 70 (1) und (3),
97 (1), 100, 109 (1), 112 (1) a), 113 (2),
123 (2) und (3) sowie 138 EPÜ

Regel: 71, 91, 95, 103 (1) a), 139 und
140 EPÜ

Relevante Rechtsnormen

(EPÜ 1973):

Regel: 89 EPÜ

Schlagwort:

"Antrag auf Berichtigung des Patents
nach Regel 140 EPÜ unzulässig"

Leitsätze

*Die der Großen Beschwerdekammer
vorgelegten Rechtsfragen werden wie
folgt beantwortet:*

1. *Da Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens.*

2. *In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.*

**Decision of the Enlarged Board
of Appeal dated 23 July 2012**

G 1/10

(Language of the proceedings)

COMPOSITION OF THE BOARD:

Chairman:

W. van der Eijk

Members:

C. Rennie-Smith, B. Günzel, A. G. Klein,
U. Oswald, G. Weiss, R. Menapace

Opponent/Appellant:

Endress+Hauser (Deutschland)

AG+Co. KG

Patent proprietor/Respondent:

Fisher-Rosemount Systems, Inc.

Headword:

Request to correct patent/
FISHER-ROSEMOUNT

FISHER-ROSEMOUNT

Relevant legal provisions:

Article: 2(2), 19(1), 70(1)(3), 97(1), 100,
109(1), 112(1)(a), 113(2), 123(2)(3),
138 EPC

Rule: 71, 91, 95, 103(1)(a), 139,
140 EPC

Relevant legal provisions

(EPC 1973):

Rule: 89 EPC

Keyword:

"Request under Rule 140 EPC to correct
patent inadmissible"

Headnote

*The questions referred to the Enlarged
Board of Appeal are answered as
follows:*

1. *Since Rule 140 EPC is not available to correct the text of a patent, a patent proprietor's request for such a correction is inadmissible whenever made, including after the initiation of opposition proceedings.*

2. *In view of the answer to the first referred question, the second referred question requires no answer.*

**Décision de la Grande Chambre de
recours en date du 23 juillet 2012**

G 1/10

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

W. van der Eijk

Membres :

C. Rennie-Smith, B. Günzel, A. G. Klein,
U. Oswald, G. Weiss, R. Menapace

Opposant/Requérant :

Endress+Hauser (Deutschland)

AG+Co. KG

Titulaire du brevet/Intimé :

Fisher-Rosemount Systems, Inc.

Référence :

Requête en rectification d'un brevet/
FISHER-ROSEMOUNT

FISHER-ROSEMOUNT

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 2(2), 19(1), 70(1) et (3), 97(1),
100, 109(1), 112(1)a), 113(2), 123(2)
et (3), 138 CBE

Règle : 71, 91, 95, 103(1)a), 139,
140 CBE

Dispositions juridiques pertinentes

(CBE 1973) :

Règle : 89 CBE

Mot-clé :

"Irrecevabilité d'une requête formulée en
vertu de la règle 140 CBE aux fins de
rectification d'un brevet"

Sommaire

*Il est répondu comme suit aux questions
soumises à la Grande Chambre de
recours :*

1. *Etant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris après qu'une procédure d'opposition a été introduite.*

2. *Compte tenu de la réponse à la première question soumise, la deuxième question soumise n'appelle aucune réponse.*

Sachverhalt und Anträge

I. In der Sache T 1145/09 hat die Technische Beschwerdekammer 3.5.03 mit Zwischenentscheidung vom 17. Juni 2010 der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulässig? Ist insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPÜ so auszulegen, dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ jederzeit erfolgen kann?

2. Wenn ein solcher Antrag für zulässig erachtet wird, muss dann die Prüfungsabteilung im Ex-parte-Verfahren bindend über diesen Antrag entscheiden, sodass die Einspruchsabteilung nicht mehr prüfen kann, ob die Berichtigungsentscheidung eine unzulässige Änderung des erteilten Patents darstellt?

II. Der am 10. September 2004 eingereichte Einspruch beruhte allein auf dem Grund der unzulässigen Erweiterung (Art. 100 c) EPÜ), wobei das einzige Argument war, dass das in Anspruch 1 des angefochtenen Patents enthaltene Merkmal

"means for initiating (56) a command related to a position of the device data" in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart gewesen sei. Die Patentinhaberin brachte in ihrer Einspruchserwiderung vom 27. April 2005 vor, dass dies auf einen Schreibfehler zurückzuführen sei, der bei der Änderung von Anspruch 1 im Erteilungsverfahren aufgetreten sei, und das Merkmal lauten solle "means for initiating (56) a command related to a portion of the device data".

Anstelle von "position" solle es "portion" heißen. Mit Schreiben vom 27. Dezember 2005 beantragte sie, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese das erteilte Patent nach Berichtigung gemäß Regel 89 EPÜ 1973 neu herausgebe. Am 2. November 2006 erließ ein für die

Summary of facts and submissions

I. By its interlocutory decision of 17 June 2010 in appeal T 1145/09, Technical Board of Appeal 3.5.03 referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings admissible? In particular, should the absence of a time limit in Rule 140 EPC be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time?

2. If such a request is considered to be admissible, does the examining division have to decide on this request in *ex parte* proceedings in a binding manner so that the opposition division is precluded from examining whether the correction decision amounts to an allowable amendment of the granted patent?

II. The opposition filed on 10 September 2004 was based on the sole ground of added subject-matter (Article 100(c) EPC), the only argument being that in claim 1 of the patent the feature

"means for initiating (56) a command related to a position of the device data" was not disclosed in the application as filed. The proprietor's reply of 27 April 2005 argued that this resulted from a typographical error made when amending claim 1 during the pre-grant procedure and that the feature should read

"means for initiating (56) a command related to a portion of the device data".

The word "position" should thus read "portion". The proprietor requested in a letter of 27 December 2005 that the opposition proceedings be stayed and that the case be remanded to the examination division for re-issuance of the granted patent after correction under Rule 89 EPC 1973. On 2 November 2006 a formalities officer acting for the

Exposé des faits et conclusions

I. Par sa décision intermédiaire du 17 juin 2010 concernant l'affaire T 1145/09, la chambre de recours technique 3.5.03 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Une requête formulée par le titulaire d'un brevet en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance est-elle recevable lorsqu'elle a été présentée après qu'une procédure d'opposition a été introduite ? En particulier, le fait qu'aucun délai ne soit mentionné à la règle 140 CBE doit-il être interprété en ce sens qu'en vertu de la règle 140 CBE, il est possible de rectifier à tout moment des erreurs dans les décisions ?

2. Si une telle requête est considérée comme recevable, la division d'examen statue-t-elle de façon contraignante sur cette requête dans le cadre d'une procédure *ex parte*, de sorte que la division d'opposition ne peut plus examiner la question de savoir si la décision de rectification entraîne une modification non admissible du brevet délivré ?

II. L'opposition formée le 10 septembre 2004 s'appuyait sur un seul motif, à savoir l'ajout d'éléments (article 100 c) CBE), l'unique argument étant que, dans la revendication 1 du brevet, la caractéristique

"means for initiating (56) a command related to a position of the device data" n'était pas divulguée dans la demande telle que déposée. Dans sa réponse du 27 avril 2005, le titulaire du brevet a fait valoir que cela résultait d'une erreur typographique commise lors de la modification de la revendication 1 dans le cadre de la procédure de pré-délivrance, et que la caractéristique concernée devait s'énoncer comme suit :

"means for initiating (56) a command related to a portion of the device data".

Il fallait donc lire le mot "portion" au lieu de "position". Dans une lettre du 27 décembre 2005, le titulaire du brevet a demandé que la procédure d'opposition soit suspendue et que l'affaire soit renvoyée à la division d'examen pour qu'elle délivre à nouveau le brevet après rectification au titre de la règle 89 CBE 1973. Le 2 novembre 2006, un agent

Einspruchsabteilung tätiger Formalsachbearbeiter eine Mitteilung, in der es hieß, dass die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen und die Prüfung des Einspruchs ausgesetzt werde, bis die endgültige Entscheidung der Prüfungsabteilung ergangen sei.

III. Die Einsprechende legte Beschwerde ein, die von der Kammer 3.5.03 in ihrer Entscheidung T 165/07 vom 23. November 2007 als unzulässig zurückgewiesen wurde. Die Kammer befand, dass die Mitteilung des Formalsachbearbeiters keine Entscheidung im Sinne des Artikels 106 (1) EPÜ 1973 sei und die Einspruchsabteilung noch nicht über den Antrag der Patentinhaberin entschieden habe, das Einspruchsverfahren auszusetzen und die Sache zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag nach Regel 89 EPÜ 1973 an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

IV. Am 12. März 2009 erging die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das Einspruchsverfahren auszusetzen, die Sache zur Entscheidung über den Berichtigungsantrag nach Regel 140 EPÜ (die Regel 89 EPÜ 1973 entspricht) an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen und eine gesonderte Beschwerde gegen diese Entscheidung zuzulassen. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Um das Beschwerdeverfahren zu beschleunigen, versandte die Kammer 3.5.03 frühzeitig eine Mitteilung mit ihrer vorläufigen Auffassung, wonach hier unter Umständen eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertige. Die Beteiligten erklärten sich damit einverstanden, dass – nach erfolgter Erwidern der Patentinhaberin auf die Beschwerdebegründung – ohne vorherige mündliche Verhandlung eine Zwischenentscheidung zur Befassung der Großen Beschwerdekammer mit Rechtsfragen erlassen würde.

V. Zur Begründung ihrer Auffassung, dass sich im vorliegenden Fall sowohl eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stelle als auch eine einheitliche Rechtsanwendung gesichert werden müsse, äußerte sich die vorliegende Kammer in ihrer Zwischenentscheidung unter anderem wie folgt:

opposition division issued a communication stating that the case was referred to the examining division and that examination of the opposition was adjourned pending the final decision of the examining division.

III. The opponent filed an appeal which was rejected as inadmissible by Board 3.5.03 in its decision T 165/07 of 23 November 2007. The Board considered that the formalities officer's communication did not constitute a decision within the meaning of Article 106(1) EPC 1973 and that the opposition division had not yet taken a decision on the proprietor's request to stay the opposition proceedings and to remit the case to the examination division for a decision on the request for correction under Rule 89 EPC 1973.

IV. On 12 March 2009 the opposition division took the interlocutory decision to stay opposition proceedings, to remit the case to the examining division for a decision on the request for correction under Rule 140 EPC (which corresponds to Rule 89 EPC 1973), and to allow a separate appeal against this decision. The opponent appealed against that decision. In order to expedite the appeal proceedings, Board 3.5.03 issued an early communication expressing its preliminary view that an important point of law might justify a referral to the Enlarged Board of Appeal. The parties agreed that, after submission of the proprietor's reply to the grounds of appeal, an interlocutory decision to refer questions of law to the Enlarged Board could be taken without prior oral proceedings.

V. By way of explaining why it considered that both a fundamental point of law and the need for uniform application of the law arose in the present case, the referring board made *inter alia* the following observations in its interlocutory decision.

des formalités agissant pour la division d'opposition a émis une notification indiquant que l'affaire avait été renvoyée à la division d'examen et que l'examen de l'opposition était suspendu en attendant que la division d'examen rende sa décision définitive.

III. L'opposant a formé un recours, que la chambre 3.5.03 a déclaré irrecevable dans la décision T 165/07 du 23 novembre 2007. La chambre a considéré que la notification émise par l'agent des formalités ne constituait pas une décision au sens de l'article 106(1) CBE 1973, et que la division d'opposition n'avait pas encore statué sur la requête du titulaire du brevet visant à suspendre la procédure d'opposition et à renvoyer l'affaire à la division d'examen pour qu'elle prenne une décision concernant la requête en rectification au titre de la règle 89 CBE 1973.

IV. Le 12 mars 2009, la division d'opposition a par décision intermédiaire décidé de suspendre la procédure d'opposition, de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour qu'elle statue sur la requête en rectification au titre de la règle 140 CBE (qui correspond à la règle 89 CBE 1973) et d'autoriser un recours indépendant contre cette décision. L'opposant a formé un recours contre cette décision. Afin d'accélérer la procédure de recours, la chambre 3.5.03 a envoyé à un stade précoce une notification dans laquelle elle émettait l'avis préliminaire selon lequel une question de droit d'importance fondamentale pourrait justifier une saisine de la Grande Chambre de recours. Les parties ont indiqué qu'elles étaient d'accord pour que, après envoi de la réponse du titulaire du brevet aux motifs du recours, une décision intermédiaire soit prise sans procédure orale préalable, en vue de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours.

V. Afin d'expliquer pourquoi elle estimait qu'une question de droit d'importance fondamentale se posait et qu'une application uniforme du droit était nécessaire en l'espèce, la chambre à l'origine de la saisine a formulé entre autres les observations suivantes dans sa décision intermédiaire.

1. Eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens, damit die Prüfungsabteilung über den Berichtigungsantrag der Patentinhaberin nach Regel 140 EPÜ entscheiden könne, verzögere das Verfahren unter Umständen erheblich. Eine solche Aussetzung lasse sich nur rechtfertigen, wenn der nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellte Berichtigungsantrag der Beschwerdegegnerin nach Regel 140 EPÜ einen zulässigen Rechtsbehelf darstelle, über den nur die Prüfungsabteilung bindend entscheiden könne, und wenn der Ausgang des Einspruchsverfahrens maßgeblich von dieser Entscheidung abhängige.

2. Regel 140 EPÜ enthalte keine Frist für die Beantragung der Berichtigung von Entscheidungen. Gehe man davon aus, dass Berichtigungsanträge nach Regel 140 EPÜ, die erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellt würden, überhaupt zulässig und von der Prüfungsabteilung zu bearbeiten seien, so ergäben sich zwangsläufig bestimmte Fragestellungen, weil zu ein und demselben Patent "parallele" Verfahren anhängig seien, wie sich im vorliegenden Fall zeige, in dem die beantragte Berichtigung eben jenes Merkmal betreffe, auf das sich der Einspruch stütze. (Die Beteiligten waren sich darin einig, dass der Einspruch bei einer Zulassung der Berichtigung durch die Prüfungsabteilung gegenstandslos würde und wahrscheinlich als unbegründet oder – aufgrund der rückwirkenden Wirkung der Berichtigungsentscheidung – als unzulässig zurückgewiesen würde.)

3. Laut der Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe) gehe aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ 1973 hervor, dass es dem Gesetzgeber ein Anliegen gewesen sei, dass Dritten aus der Berichtigung von Verfahrensfehlern keine nachteiligen Wirkungen entstehen dürften. Da ein erteiltes Patent durch die Berichtigung inhaltlich nicht geändert werde, könne also argumentiert werden, dass es unerheblich sei, ob dem Einspruchsverfahren die ursprüngliche oder die berichtigte Fassung des Patents zugrunde gelegt werde.

1. A stay of opposition proceedings to allow the examining division to decide on the proprietor's request for correction under Rule 140 EPC may lead to considerable delay. Such a stay could only be justified if the respondent's request for correction under Rule 140 EPC, which was filed after the initiation of opposition proceedings, constitutes an admissible remedy on which only the examining division has the power to take a binding decision and if the outcome of the opposition proceedings decisively depends on that decision.

2. Rule 140 EPC is silent as to any time limit to request corrections of decisions. If it is accepted that requests for corrections under Rule 140 EPC submitted only after the initiation of opposition proceedings are admissible at all and are to be dealt with by the examining division, certain issues are bound to arise due to the existence of "parallel" proceedings relating to the same patent, as demonstrated by the present case where the requested correction concerns the very feature on which the opposition is based. (The parties agreed that, if the examining division allowed the correction, the opposition would be deprived of its basis and probably rejected as unfounded or – in view of the retroactive effect of the correction decision – inadmissible.)

3. Decision G 1/97 (OJ EPO 2000, 322, point 3(c) of the Reasons) observed that the *travaux préparatoires* for Rule 89 EPC 1973 show that the legislator was particularly concerned that the correction of procedural errors should not adversely affect third parties. Thus, since correction will not change a granted patent in substance, it may be argued that it does not matter whether the original or the corrected version of the patent forms the basis of opposition proceedings.

1. Le fait de suspendre la procédure d'opposition afin de permettre à la division d'examen de statuer sur la requête en rectification formulée par le titulaire du brevet en vertu de la règle 140 CBE peut entraîner un retard considérable. Une telle suspension ne peut se justifier que si la requête en rectification au titre de la règle 140 CBE, présentée par l'intimé après qu'une procédure d'opposition a été introduite, constitue une mesure corrective admissible, à propos de laquelle seule la division d'examen est compétente pour rendre une décision contraignante, et si l'issue de la procédure d'opposition dépend de façon décisive de cette décision.

2. La règle 140 CBE ne fait mention d'aucun délai pour la présentation de requêtes en rectification de décisions. Si l'on admet que les requêtes en rectification au titre de la règle 140 CBE présentées seulement après l'introduction de la procédure d'opposition sont recevables et qu'elles doivent être traitées par la division d'examen, certaines questions se posent nécessairement du fait de l'existence de procédures "parallèles", relatives au même brevet, comme l'illustre la présente affaire, où la rectification demandée a trait à la caractéristique même sur laquelle l'opposition est fondée. (Les parties ont convenu que, si la division d'examen consentait à la rectification, l'opposition n'aurait plus de fondement et serait probablement rejetée pour absence de motifs la justifiant ou, étant donné l'effet rétroactif de la décision de rectification, pour irrecevabilité.)

3. Dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322, point 3c) des motifs), la Grande Chambre de recours a fait observer qu'il ressort des travaux préparatoires relatifs à la règle 89 CBE 1973 que le législateur a particulièrement tenu à ce que la rectification d'erreurs de procédure ne porte pas préjudice aux tiers. Etant donné qu'une rectification ne changera pas un brevet délivré en substance, on peut alléguer qu'il importe peu que la procédure d'opposition s'appuie sur la version originale du brevet ou sur sa version rectifiée.

4. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern beantworte die Frage, ob die Einspruchsabteilung an eine Berichtigungsentscheidung der Prüfungsabteilung gebunden sei, nicht einheitlich. So komme die Kammer 3.3.02 in ihrer Entscheidung T 268/02 vom 31. Januar 2003 ohne nähere Begründung zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung – und im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Beschwerdekammer – grundsätzlich zu einer Überprüfung befugt sei, ob die Prüfungsabteilung die Bestimmungen der Regel 89 EPÜ 1973 korrekt angewandt habe. Die Kammer 3.2.01 dagegen komme in ihrer Entscheidung T 79/07 vom 24. Juni 2008 zum gegenteiligen Ergebnis.

5. Die im vorliegenden Fall zu entscheidende Verfahrensfrage, nämlich ob die Einspruchsabteilung ihr Verfahren aufgrund des Berichtigungsantrags der Beschwerdeführerin nach Regel 140 EPÜ aussetzen sollte, hänge maßgeblich davon ab, ob ein solcher nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag ein zulässiger Rechtsbehelf sei, über den bindend zu entscheiden nur die Prüfungsabteilung befugt sei.

6. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) hatte vorgebracht, dass eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung und folglich eine Aussetzung des Einspruchsverfahrens verfahrensrechtlich unfair wäre, gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Verfahrensbeteiligten verstoßen würde und ihr keinen Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung lassen würde, wohingegen die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde einlegen könne, wenn ihrem Berichtigungsantrag nicht stattgegeben werde.

7. Die vorliegende Kammer hatte Zweifel, ob das EPÜ so auszulegen sei, dass ein erst nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag nach Regel 140 EPÜ zulässig sein könne. Würde ein solcher Antrag zugelassen, könnte er es der Patentinhaberin de facto ermöglichen, ein zunächst mehrseitiges Verfahren in Bezug auf eben jenen Aspekt, der Anlass für den Einspruch war, in ein einseitiges Verfahren umzuwandeln. Die Kammer hatte vor allem Bedenken, dass die Einspre-

4. The case law of the boards of appeal does not reveal a unanimous view on the question whether or not the opposition division was bound by the examining division's correction decision. On the one hand, in decision T 268/02 of 31 January 2003 Board 3.3.02 concluded, without further explanation, that the opposition division – and the board of appeal in opposition appeal proceedings – had the inherent power to verify whether the examining division had correctly applied the provisions of Rule 89 EPC 1973. On the other hand, Board 3.2.01 in its decision T 79/07 of 24 June 2008 reached the opposite result.

5. The procedural issue in the present case, namely whether the opposition division should stay its proceedings in view of the respondent's request for correction under Rule 140 EPC, decisively depends on the question of whether such a request filed after the initiation of opposition proceedings is an admissible remedy on which only the examining division has the power to take a binding decision.

6. The appellant (opponent) argued that remittal to the examining division and a consequent stay of the opposition proceedings would be procedurally unfair, violate the principle of equal treatment of parties, and leave it with no legal remedy against the correction decision whereas the proprietor could appeal the examining division's decision if its request for correction was not allowed.

7. The referring board doubted whether the EPC should be interpreted as meaning that a request under Rule 140 EPC only submitted after the initiation of opposition proceedings can be admissible. Such a request, if admitted, might *de facto* allow the patent proprietor to transform what started out as an *inter partes* procedure into an *ex parte* procedure on the very point which gave rise to the opposition. The board was particularly concerned that the opponent could be left without legal remedy in a situation

4. La jurisprudence des chambres de recours ne semble pas unanime quant à la question de savoir si la division d'opposition est tenue par une décision de rectification de la division d'examen. Ainsi, dans la décision T 268/02 du 31 janvier 2003, la chambre 3.3.02 a conclu sans autres explications que la division d'opposition – et la chambre de recours dans les procédures de recours sur opposition – avait le pouvoir inhérent de vérifier si la division d'examen avait correctement appliqué les dispositions de la règle 89 CBE 1973. En revanche, dans sa décision T 79/07 du 24 juin 2008, la chambre 3.2.01 est arrivée au résultat contraire.

5. La question de procédure qui se pose en l'espèce, à savoir si la division d'opposition doit suspendre sa procédure en raison de la requête en rectification au titre de la règle 140 CBE présentée par l'intimé, dépend de façon décisive de celle de savoir si cette requête, présentée après l'introduction de la procédure d'opposition, est une mesure corrective licite au sujet de laquelle seule la division d'examen est habilitée à prendre une décision contraignante.

6. Le requérant (opposant) a fait valoir que le renvoi à la division d'examen et la suspension de la procédure d'opposition qui en résulterait seraient inéquitables du point de vue de la procédure et contraires au principe de l'égalité de traitement des parties, et ne lui laisseraient aucune voie de recours contre la décision de rectification, tandis que le titulaire du brevet pourrait former un recours contre la décision de la division d'examen s'il n'était pas fait droit à sa requête en rectification.

7. La chambre à l'origine de la saisine a douté que la CBE doive être interprétée en ce sens qu'une requête présentée au titre de la règle 140 CBE seulement après l'introduction de la procédure d'opposition soit recevable. Une telle requête, si elle était admise, permettrait de fait au titulaire du brevet de transformer ce qui était au départ une procédure *inter partes*, en une procédure *ex parte* concernant la question même qui avait donné lieu à l'opposition. La chambre a notamment exprimé des réserves sur le

chende ohne Rechtsbehelf zurückbleiben könnte, falls die Prüfungsabteilung die immanenten Grenzen der Regel 140 EPÜ überschreiten und den Erteilungsbeschluss durch ihre "Berichtigungsentscheidung" inhaltlich ändern sollte.

VI. Am 27. Juli 2010 erließ die Große Beschwerdekammer eine Mitteilung an die beiden am Beschwerdeverfahren Beteiligten und forderte sie auf, bis Ende November 2010 zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) nahm nicht Stellung. Die Beschwerdefgegnerin (Patentinhaberin) reichte mit Schreiben vom 29. November 2010 eine Stellungnahme ein, die sich wie folgt zusammenfassen lässt:

1. Anders als die meisten EPÜ-Vorschriften, die eine bestimmte Frist oder Zeitspanne (z. B. zur Stellung des Prüfungsantrags, Einreichung einer Teilanmeldung, Beanspruchung einer Priorität oder Einlegung von Einspruch oder Beschwerde) vorgaben, die einzuhalten sei, sehe Regel 140 EPÜ keine Frist vor und sollte daher so ausgelegt werden, dass die Einreichung eines Berichtigungsantrags jederzeit möglich sei, auch noch im Einspruchsverfahren.

2. Da eine Berichtigung nach Regel 140 EPÜ offensichtlich sein müsse, könne sie nicht überraschend sein. Die Vornahme einer Berichtigung sollte allein von der Zulässigkeit des Antrags abhängen und nicht davon, wann der Fehler bemerkt und der Antrag gestellt werde. Hier eine Frist zu setzen, würde bedeuten, dass die offenbare Unrichtigkeit nach einer bestimmten Zeit plötzlich nicht mehr vorhanden sei und die unberichtigte Entscheidung die Absicht der entscheidenden Instanz wiedergebe.

3. Die Einspruchsabteilung sollte nicht über die Zulässigkeit einer berichtigten Entscheidung befinden dürfen, die lediglich in die Form gebracht wurde, die der Fachmann beim Lesen der Entscheidung als korrekt erkannt hätte. Es handle sich dabei nicht um eine Änderung, deshalb könne die Einspruchsabteilung auch nicht prüfen, ob ein Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ vorliege.

where the examining division exceeds the inherent limits of Rule 140 EPC and amends the patent grant decision in substance by its "correction" decision.

VI. The Enlarged Board issued communications dated 27 July 2010 to both parties to the appeal proceedings inviting them to file observations on the referred questions by the end of November 2010. The appellant (opponent) did not reply. In a letter dated 29 November 2010 the respondent (patent proprietor) filed observations which can be summarised as follows.

1. Unlike most provisions of the EPC which include a specific time limit or time frame (for example, for requesting examination, or for filing a divisional application, a priority claim, an opposition or an appeal) which must be observed, Rule 140 EPC mentions no time limit and thus should be interpreted to allow the filing of a request at any time, including during opposition proceedings.

2. Since a correction under Rule 140 EPC must be obvious, it cannot come as a surprise. The making of a correction should only be limited by the acceptability of the request and not related to when the mistake was noticed and the request made. A time limit would be tantamount to stating that after a certain time the obvious error is suddenly no longer present and that the uncorrected decision reflects the intention of the deciding body.

3. The opposition division should not have an opportunity to consider the allowability of a corrected decision which merely puts the decision into the form the skilled person would understand to be correct on reading the decision. It is not an amendment and so it is not possible for the opposition division to consider whether it infringes Article 123(3) EPC.

fait que l'opposant pourrait se retrouver sans voie de recours dans le cas où la division d'examen outrepasserait les limites intrinsèques de la règle 140 CBE et modifierait sur le fond la décision de délivrance du brevet par sa décision de "rectification".

VI. Le 27 juillet 2010, la Grande Chambre de recours a adressé à chacune des parties à la procédure de recours une notification les invitant à présenter avant la fin novembre 2010 leurs observations sur les questions qui lui étaient soumises. Le requérant (opposant) n'a pas répondu à cette notification. Dans une lettre du 29 novembre 2010, l'intimé (titulaire du brevet) a présenté des observations qui peuvent être résumées de la façon suivante :

1. Si la plupart des dispositions de la CBE prévoient un délai ou un intervalle de temps spécifiques à observer (par exemple pour le dépôt de la requête en examen, d'une demande divisionnaire ou d'une revendication de priorité, ou pour la formation d'une opposition ou d'un recours), la règle 140 CBE ne mentionne en revanche aucun délai et doit par conséquent être interprétée en ce sens qu'il est possible de déposer une requête à tout moment, y compris pendant la procédure d'opposition.

2. Etant donné qu'une rectification au sens de la règle 140 CBE doit être manifeste, elle ne saurait prendre quiconque au dépourvu. La possibilité d'apporter une rectification ne devrait être limitée que par l'admissibilité de la requête, et ne devrait dépendre ni du moment où l'erreur a été constatée, ni de celui où la requête a été présentée. Fixer un délai signifierait qu'après un certain temps, l'erreur manifeste a soudainement disparu et que la décision non rectifiée reflète l'intention de l'instance qui a pris la décision.

3. La division d'opposition ne devrait pas avoir la possibilité d'examiner le bien-fondé d'une décision rectifiée qui se borne à formuler la décision dans des termes que l'homme du métier jugerait corrects, à la lecture de cette décision. Il ne s'agit pas d'une modification et la division d'opposition ne peut donc pas examiner s'il est contrevenu à l'article 123(3) CBE.

4. Da nach Regel 140 EPÜ sowohl der Fehler als auch dessen Berichtigung für den Fachmann offensichtlich sein müssten, seien Dritte weder durch die Berichtigung als solche beschwert noch dadurch, dass sie jederzeit während der Laufzeit eines Patents vorgenommen werden könne.

5. Dass die Einsprechende möglicherweise den Einspruch verliere, ohne Beschwerde einlegen zu können, habe sie selbst zu verantworten, weil sie sich nur auf einen einzigen Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ berufen habe, und es könne nicht sein, dass das EPA das Einspruchsverfahren nun im alleinigen Interesse der Einsprechenden fortführen müsse. Außerdem schmälere die Berichtigung eines Fehlers im Erteilungsbeschluss in keiner Weise das Recht der Einsprechenden, nationale Nichtigkeitsverfahren einzuleiten.

VII. Die Große Beschwerdekammer forderte den Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 9 VOGBK auf, sich zu äußern; seine Äußerungen sind, soweit sie für die vorliegende Entscheidung relevant sind, nachstehend zusammengefasst:

1. Regel 140 EPÜ erlaube nur die Berichtigung von sprachlichen Fehlern und Schreibfehlern (die im Allgemeinen unproblematisch seien) und von offensiblen Unrichtigkeiten, was gemäß der Rechtsprechung bedeute, dass der Text einer Entscheidung nicht die tatsächliche Absicht der entscheidenden Instanz wiedergebe (s. T 450/97, ABl. EPA 1999, 67, Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). Die Begrenzung auf offensiblen Unrichtigkeiten sei aus Gründen der Rechtssicherheit und zur Vermeidung von nachteiligen Wirkungen für Dritte gerechtfertigt. Die Materialien zum EPÜ belegten, dass der Schutz Dritter dem Gesetzgeber ein besonderes Anliegen war. Führe die beantragte Berichtigung zu einer Änderung des Umfangs der Ansprüche, so könne dies für Dritte gravierende Konsequenzen haben.

2. Aufgrund der Formulierung "im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt" in Artikel 123 (1) EPÜ dürften Anträge auf Berichtigung von Mängeln in den im Prüfungsverfahren eingereichten Unterlagen nach Regel 139 EPÜ nur berücksich-

4. Since Rule 140 EPC requires that both the mistake and the correction have to be evident to the skilled person, third parties are neither adversely affected by the correction itself nor by the possibility of correction at any time during the lifetime of a patent.

5. The potential loss of the opposition without the possibility of an appeal by the opponent is the result of the opponent's own choice to rely on only one ground of opposition under Article 100(c) EPC and the EPO should not then have to maintain the opposition proceedings for the opponent's benefit. Further, correction of a mistake in the decision to grant in no way affects the opponent's right to bring national revocation proceedings.

VII. In response to an invitation from the Enlarged Board pursuant to Article 9 RPEBA, the President of the European Patent Office filed comments, those pertinent to the present decision being summarised below.

1. Rule 140 EPC only allows correction of linguistic errors and errors of transcription (which are in general unproblematic) and obvious mistakes which, according to the case law, means the text of a decision does not correspond to the real intention of the deciding instance (see T 450/97, OJ EPO 1999, 67, point 5.2 of the Reasons). The limitation to obvious errors is justified in the interest of legal certainty and to prevent adverse effects for third parties. The *travaux préparatoires* show that the protection of third parties was a particular concern of the legislator. If the requested correction results in changes to the scope of the claims, this can have very serious consequences for third parties.

2. Due to the words "in proceedings before the EPO" in Article 123(1) EPC, requests under Rule 139 EPC to correct errors in documents filed in examination proceedings may only be considered as long as such proceedings are pending.

4. Etant donné que la règle 140 CBE exige que non seulement l'erreur mais aussi la rectification soient manifestes pour l'homme du métier, les tiers ne sont lésés ni par la rectification elle-même ni par la possibilité d'effectuer une rectification à tout moment pendant la durée de vie d'un brevet.

5. Le fait que l'opposant ne puisse pas, le cas échéant, obtenir gain de cause et soit dans l'impossibilité de former un recours, découle de son propre choix de n'invoquer qu'un seul motif d'opposition en se fondant sur l'article 100 c) CBE ; l'OEB ne devrait donc pas être tenu de poursuivre la procédure d'opposition dans le seul intérêt de l'opposant. De plus, la rectification d'une erreur figurant dans la décision de délivrance n'affecte en rien le droit de l'opposant d'engager des actions nationales en nullité.

VII. En réponse à une invitation émise par la Grande Chambre de recours conformément à l'article 9 RPGCR, le Président de l'Office européen des brevets a présenté des observations, celles pertinentes pour la présente décision étant résumées ci-après.

1. La règle 140 CBE n'autorise que la rectification de fautes d'expression et de transcription (qui ne posent généralement pas de problème) ainsi que d'erreurs manifestes, ce qui signifie, conformément à la jurisprudence, que le texte d'une décision ne reflète pas l'intention véritable de l'instance qui a pris la décision (cf. décision T 450/97, JO OEB 1999, 67, point 5.2 des motifs). La limitation des rectifications aux erreurs manifestes est justifiée dans l'intérêt de la sécurité juridique et vise en outre à éviter tout préjudice pour les tiers. Les travaux préparatoires montrent que le législateur accordait une importance toute particulière à la protection des tiers. Si la rectification demandée conduit à une modification de la portée des revendications, les conséquences pour les tiers peuvent être très graves.

2. Il découle des termes "dans les procédures devant l'OEB" utilisés à l'article 123(1) CBE que les requêtes présentées en vertu de la règle 139 CBE en vue de corriger des erreurs dans des pièces produites pendant la procédure

sichtigt werden, solange dieses Verfahren anhängig sei. Danach komme nur noch eine Berichtigung nach Regel 140 EPÜ in Betracht, und von dieser Regel, die keine ausdrückliche Frist setze, machten die Anmelder häufig Gebrauch, um die Berichtigung offener Unrichtigkeiten zu beantragen, wenn dies nach Regel 139 EPÜ nicht mehr möglich sei.

3. Nach der derzeitigen erstinstanzlichen Praxis müsse ein Antrag nach Regel 140 EPÜ nicht während eines anhängigen Verfahrens gestellt werden, man könne ihn auch nach der Erteilung des Patents stellen und ihm könne jederzeit stattgegeben werden, auch nach Beginn und sogar nach Abschluss des Einspruchsverfahrens. Überschreite die Prüfungsabteilung die durch Regel 140 EPÜ vorgegebenen Grenzen, so könnte das Fehlen einer Frist erhebliche Probleme bereiten, nicht nur, wenn der Berichtigungsantrag im Einspruchsverfahren gestellt werde, sondern auch, wenn er nach Ablauf der Einspruchsfrist gestellt werde. In diesem Fall gebe es keine Handhabe, um zu prüfen, ob die Berichtigung sich innerhalb der immanenten Grenzen der Regel 140 EPÜ bewege; Dritte verfügten dann unter bestimmten Umständen über kein angemessenes Rechtsmittel mehr und müssten in anderen Fällen auf das nationale Nichtigkeitsverfahren ausweichen, was umständlich wäre. Eine Frist würde daher Rechtssicherheit und Schutz für Dritte bieten, ohne dass dadurch das Recht (und die Pflicht) der Patentinhaber nach Regel 71 (3) EPÜ geschmälert würde, ihr Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zu erklären.

4. Nach der derzeitigen Praxis (gemäß T 79/07 vom 24. Juni 2008) werde, wenn während eines anhängigen Einspruchsverfahrens ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ gestellt werde, das Einspruchsverfahren ausgesetzt und die Sache an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen; es werde erst wieder aufgenommen, wenn die Prüfungsabteilung eine endgültige Entscheidung getroffen habe. Da der berichtigte Erteilungsbe-

Thereafter, only a correction under Rule 140 EPC can be considered and applicants often turn to Rule 140 EPC which has no express time limit to request the correction of obvious errors when this is no longer possible under Rule 139 EPC.

3. Under current first instance practice, a request under Rule 140 EPC need not be filed during pending proceedings, may be filed after the grant of a patent and may be allowed at any time, including after the initiation and even termination of opposition proceedings. If the examining division exceeded the limits of Rule 140 EPC, the non-existence of a time limit might cause considerable problems, not only if a request for correction is filed during opposition proceedings but also if filed after expiry of the opposition period. In such a case, there would be no means of verifying that the correction fell within the inherent limits of Rule 140 EPC; third parties would be left, in certain circumstances, without an appropriate legal remedy and, in other cases, they would have to resort to national revocation proceedings which could be cumbersome. A time limit would thus provide legal certainty and the protection of third parties, while the interests of patent proprietors would not be prejudiced in view of their right, and duty, to agree the text of patents to be granted under Rule 71(3) EPC.

4. Under current practice (following T 79/07 of 24 June 2008), if a request for correction under Rule 140 EPC is filed when opposition proceedings are pending, these are suspended while the case is remitted to the examining division and only resumed after a final decision of the examining division. Since the retroactive effect means a corrected grant decision keeps its original date, the public is informed of the correction

d'examen ne peuvent être examinées que dans la mesure où cette procédure est en instance. Par la suite, seule une rectification au titre de la règle 140 CBE peut être envisagée, et les demandeurs invoquent souvent cette règle, qui ne prévoit aucun délai exprès pour requérir la rectification d'erreurs manifestes lorsqu'une requête au titre de la règle 139 CBE n'est plus possible.

3. Conformément à la pratique suivie actuellement en première instance, il n'est pas nécessaire qu'une procédure soit pendante pour qu'une requête puisse être présentée au titre de la règle 140 CBE ; une telle requête peut ainsi être déposée après la délivrance d'un brevet et être admise à tout moment, y compris après qu'une procédure d'opposition a été engagée et même après la clôture de cette procédure. Si la division d'examen outrepassait les limites fixées par la règle 140 CBE, l'absence de délai pourrait entraîner des problèmes considérables si une requête en rectification était présentée non seulement pendant la procédure d'opposition mais également après l'expiration du délai d'opposition. Dans un tel cas, il n'y aurait aucun moyen de vérifier que la rectification s'inscrit dans les limites intrinsèques de la règle 140 CBE ; dans certaines circonstances, les tiers se retrouveraient sans voie de recours appropriée et, dans d'autres cas, ils devraient engager des actions nationales en nullité, qui pourraient s'avérer lourdes. Un délai serait par conséquent garant de la sécurité juridique et de la protection des tiers, tandis que les intérêts des titulaires de brevet ne seraient pas lésés puisque ceux-ci ont le droit, et l'obligation, de donner leur accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, conformément à la règle 71(3) CBE.

4. Conformément à la pratique actuelle (suite à la décision T 79/07 du 24 juin 2008), si une requête en rectification au titre de la règle 140 CBE est présentée alors qu'une procédure d'opposition est en instance, celle-ci est suspendue pendant que l'affaire est renvoyée à la division d'examen, et elle ne reprend que lorsque la division d'examen a statué de manière définitive. L'effet rétroactif ayant pour conséquence que la décision de

schluss aufgrund der Rückwirkung sein ursprüngliches Datum behalte, werde die Öffentlichkeit durch einen Hinweis im Europäischen Patentblatt und die Herausgabe eines Korrigendums über die Berichtigung informiert; Nummer und Datum des Patentblatts würden im Europäischen Patentregister ausgewiesen. Es werde kein neuer Erteilungsbeschluss erlassen und kein (neuer) Hinweis auf die Erteilung im Patentblatt bekannt gemacht, es beginne keine neue Einspruchsfrist, das anhängige Einspruchsverfahren werde wieder aufgenommen und auf der Grundlage des berichtigten Erteilungsbeschlusses fortgesetzt. Diese aktuelle Praxis sei in Bezug auf fünf Aspekte problematisch:

Erstens könne sich das Einspruchsverfahren dadurch erheblich verzögern, insbesondere wenn der Patentinhaber gegen die Zurückweisung seines Berichtigungsantrags Beschwerde einlege.

Zweitens stünde einem Einsprechenden im Falle einer fehlerhaften Entscheidung der Prüfungsabteilung, die die Grenzen der Regel 140 EPÜ überschreite und gegen Artikel 123 (3) EPÜ verstoße, nicht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung, während der Patentinhaber sehr wohl Beschwerde gegen eine abschlägige Entscheidung einlegen könnte.

Drittens könnten Dritte benachteiligt werden, wenn nämlich jemand im Vertrauen auf ein erteiltes Patent beginne, eine Erfindung zu nutzen, und später feststellen müsse, dass er das berichtigte Patent verletze, oder wenn er – wiederum im Vertrauen auf das erteilte Patent – darauf verzichte, Einspruch einzulegen, und dann nach der Berichtigung dieses Rechtsmittels beraubt sei. Es gebe keine Vorschrift, die Dritte schütze – anders als in anderen Situationen, in denen das EPÜ zwischen den Interessen der Öffentlichkeit und denen des Patentinhabers abwäge (vgl. Art. 70 (4) b), 112a (6) und 122 (5) EPÜ).

Viertens hätten Einsprechende keine Möglichkeit, ihr Vorbringen vor der Prüfungsabteilung vorzutragen oder gegen die Berichtigungsentscheidung Beschwerde einzulegen. Da diese Entscheidung keine neue Einspruchsfrist in Gang setze, stehe ihnen auch kein ande-

by a note in the European Patent Bulletin and the publication of a corrigendum, the number and date of the Bulletin being indicated in the European Patent Register. No new decision to grant is issued, no mention of (a new) grant is published in the Bulletin, no new period for opposition begins and pending opposition proceedings resume and continue on the basis of the corrected grant decision. Five concerns arise from this current practice.

First, opposition proceedings could be considerably delayed, particularly if the patent proprietor files an appeal against a refusal of the request for correction.

Second, an erroneous decision of the examining division which exceeded the limits of Rule 140 EPC and violated Article 123(3) EPC would not be subject to appeal by an opponent, although the patentee could appeal a decision adverse to him.

Third, there could be an adverse effect on third parties. If a third party, relying on a patent as granted, started use of the invention it might later infringe the patent as corrected; or if, again relying on the granted claims, it decided not to file an opposition it might, after correction, be deprived of this legal remedy. There is no provision protecting third parties, unlike other situations where the EPC balances the interests of the public and of the patent proprietor (see Articles 70(4)(b), 112a(6) and 122(5) EPC).

Fourth, opponents have no chance to plead their case before the examining division nor to appeal against the correction decision. Since no further opposition period starts after that decision, they also have no further means of attacking the patent, which is particularly untenable if

délivrance telle que rectifiée conserve sa date initiale, le public est informé de cette rectification par une note dans le Bulletin européen des brevets, ainsi que par la publication d'un rectificatif ; le numéro et la date du Bulletin sont indiqués dans le Registre européen des brevets. Il n'est pas rendu de nouvelle décision de délivrance, il n'est pas publié de mention de (nouvelle) délivrance au Bulletin et aucun nouveau délai d'opposition ne commence à courir ; la procédure d'opposition en instance reprend et se poursuit sur la base de la décision de délivrance rectifiée. Cinq problèmes découlent de la pratique actuelle.

Premièrement, la procédure d'opposition pourrait subir des retards considérables, en particulier si le titulaire du brevet formait un recours contre le rejet d'une requête en rectification.

Deuxièmement, une décision erronée de la division d'examen, qui outrepasserait les limites de la règle 140 CBE et enfreindrait l'article 123(3) CBE, ne pourrait pas être attaquée par un opposant, et ce alors que le titulaire du brevet pourrait former un recours contre une décision qui lui est défavorable.

Troisièmement, les tiers pourraient être lésés. Un tiers commençant à utiliser l'invention sur la foi du brevet tel que délivré pourrait ultérieurement contrefaire le brevet tel que rectifié ; ou bien, s'il décidait, là aussi sur la foi des revendications du brevet délivré, de ne pas former d'opposition, il pourrait se voir priver de ce moyen de recours après que la rectification a été effectuée. Il n'existe aucune disposition protégeant les tiers, alors que dans d'autres situations, la CBE met en balance les intérêts du public et ceux du titulaire du brevet (cf. articles 70(4)b), 112bis(6) et 122(5) CBE).

Quatrièmement, les opposants n'ont aucune possibilité de plaider leur cause auprès de la division d'examen ni de former un recours contre la décision de rectification. Etant donné qu'aucun nouveau délai d'opposition ne commence à courir après cette décision,

res Rechtsmittel zur Verfügung, um das Patent anzufechten, was besonders dann unvertretbar sei, wenn der anhängige Einspruch infolge der Berichtigung zurückgewiesen werde. Lege ein Einsprechender dann Beschwerde ein, so könne er nicht die Berichtigung als solche anfechten, die aber der eigentliche Grund für die Zurückweisung seines Einspruchs war. Ebenso wenig gebe es eine Vorschrift zur Rückzahlung oder Erstattung der Einspruchsgebühr.

Fünftens werde der Grundsatz der Gleichbehandlung der am Einspruchsverfahren Beteiligten infrage gestellt, da ein Patentinhaber ein mehrseitiges in ein einseitiges Verfahren umwandeln könnte, in dem dann über eine für das Einspruchsverfahren maßgebliche Frage entschieden werde, nämlich über den Inhalt des Patents.

VIII. Auf eine Aufforderung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 10 (2) VOGBK (s. ABI. EPA 2010, 402) an Dritte, Stellungnahmen einzureichen, gingen zwei *Amicus-curiae*-Schriftsätze ein. Der erste stammte vom Institut der beim EPA zugelassenen Vertreter (*epi*). Nach dessen Ansicht seien die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen zu bejahen. Ein Antrag nach Regel 140 EPÜ sollte jederzeit zulässig sein, auch noch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens, nur die Prüfungsabteilung sollte befugt sein, über diese Anträge zu entscheiden, und eine Überprüfung dieser Entscheidung durch die Einspruchsabteilung sollte ausgeschlossen sein, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Regel 140 EPÜ diene der Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen des EPA, nicht in vom Patentanmelder oder -inhaber eingereichten Unterlagen, und die hierfür geltenden Maßstäbe sollten streng sein. Angesichts der Art der möglichen Berichtigungen enthalte Regel 140 EPÜ zu Recht keine Frist.

2. Die Einspruchsabteilung dürfe nicht zu einer Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung befugt sein, da ansonsten der Ausgangspunkt für die Analyse nach Artikel 123 (3) EPÜ unsicher sei.

the pending opposition is rejected as a result of the correction. If an opponent then appeals, he cannot challenge the correction itself, which however was the real reason for rejecting his opposition; nor is there any provision for the refund or reimbursement of the opposition fee.

Fifth, the principle of equal treatment of parties in opposition proceedings is questioned since a patent owner has the possibility to turn *inter partes* proceedings into *ex parte* proceedings which decide an issue – the content of the patent – which is decisive for the opposition proceedings.

VIII. In response to an invitation (see OJ EPO 2010, 402) to third parties to file statements in accordance with Article 10(2) RPEBA, the Enlarged Board received two *amicus curiae* briefs. The first was filed by the Institute of Professional Representatives before the EPO ("*epi*"). In its opinion the questions referred to the Enlarged Board of Appeal should be answered in the affirmative – a request under Rule 140 EPC should be admissible at any time, including after the commencement of opposition proceedings; and only the examining division should be competent to decide such requests and the opposition division should be precluded from reviewing that decision. The reasons for those responses were as follows.

1. Rule 140 EPC is intended for correcting errors in decisions of the EPO and not errors in documents filed by a patent applicant or proprietor and the conditions to be applied should be strict. It is right that Rule 140 EPC contains no time limit in view of the character of the possible corrections.

2. The opposition division must be precluded from reviewing the decision of the examining division since otherwise the starting point for an analysis under Article 123(3) EPC would be rendered uncertain.

ils ne disposent également d'aucun moyen supplémentaire pour attaquer le brevet, ce qui constitue une situation particulièrement intenable si l'opposition en instance est rejetée en conséquence de la rectification. Si un opposant forme ensuite un recours, il ne peut contester la rectification proprement dite, alors que celle-ci a été le véritable motif de rejet de l'opposition ; de même, il n'existe aucune disposition prévoyant le remboursement de la taxe d'opposition.

Cinquièmement, le principe de l'égalité de traitement des parties à une procédure d'opposition est mis en cause puisque le titulaire d'un brevet a la possibilité de transformer une procédure *inter partes* en procédure *ex parte*, laquelle tranche une question, en l'occurrence le contenu du brevet, qui est décisive pour la procédure d'opposition.

VIII. Après avoir invité les tiers à présenter des observations conformément à l'article 10(2) RPGCR (cf. JO OEB 2010, 402), la Grande Chambre de recours a reçu deux prises de position. La première provenait de l'Institut des mandataires agréés près l'OEB ("*epi*"). Selon l'*epi*, il y a lieu de répondre par l'affirmative aux questions soumises à la Grande Chambre de recours. Une requête au titre de la règle 140 CBE doit être recevable à tout moment, y compris après le début d'une procédure d'opposition ; de plus, seule la division d'examen devrait avoir compétence pour statuer sur ce type de requêtes et la division d'opposition ne devrait pas pouvoir réexaminer cette décision, et ce pour les raisons suivantes :

1. La règle 140 CBE permet de rectifier des erreurs dans les décisions de l'OEB, et non des erreurs contenues dans les pièces produites par un demandeur ou titulaire de brevet, et les conditions à appliquer devraient être strictes. La nature des rectifications susceptibles d'être apportées justifie l'absence de délai à la règle 140 CBE.

2. La division d'opposition ne doit pas être autorisée à réexaminer la décision de la division d'examen puisque, dans le cas contraire, cela créerait une incertitude quant au point de départ à partir duquel il peut être procédé à une analyse aux fins de l'article 123(3) CBE.

3. Was das Argument der Einsprechenden in der Vorlegesache angehe, dass ihr kein Rechtsbehelf gegen die Berichtigungsentscheidung zur Verfügung stünde, weil sie am Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht beteiligt sei, so erscheine dies vielleicht drastisch, ergebe sich aber als logische Konsequenz aus der Rückwirkung einer Berichtigung des Erteilungsbeschlusses.

4. Bezüglich der Eventualität, dass die Prüfungsabteilung die Grenzen des Rechtsbehelfs der Regel 140 EPÜ überschreite, sei die Einspruchsabteilung jederzeit befugt, die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen, und zwar auch in der berichtigten Fassung des Patents.

IX. Der zweite *Amicus-curiae*-Schriftsatz wurde von einer Sozietät europäischer Patentanwälte eingereicht, die im Verfahren zum europäischen Patent Nr. 1 800 984 die Einsprechende vertritt. In diesem Fall ging das Patent aus einer Teilanmeldung hervor, in der nur eine der beiden Prioritäten der Stammanmeldung beansprucht worden war. Nach der Erteilung des Patents und dem Beginn des Einspruchsverfahrens stellte die Patentinhaberin einen Antrag nach Regel 139 EPÜ zur Berichtigung dieses Prioritätsanspruchs. Die Einspruchsabteilung verwies die Sache "zur Berichtigung der Prioritätsangaben" an die Prüfungsabteilung zurück, und diese erließ eine Entscheidung nach Regel 140 EPÜ, den Erteilungsbeschluss dahingehend zu berichtigen, dass dort die zweite Priorität ausgewiesen werde. In dem Schriftsatz wird ausgeführt, dass der auf dem angeblich neuheitsschädlichen Inhalt der nicht genannten Prioritätsunterlage basierende Einspruchsgrund damit entkräftet worden sei, ohne dass die Einsprechende am Berichtigungsverfahren teilnehmen können und ohne dass die von ihr beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden habe.

Entscheidungsgründe

1. Die Große Beschwerdekammer teilt die in der Entscheidung der vorlegenden Kammer dargelegte Auffassung (Nr. 17 der Entscheidungsgründe), dass die Vorlagefragen einen entscheidenden Aspekt in dem dieser Kammer vorlie-

3. As regards the argument of the opponent in the referred case that it would have no legal remedy against the correction decision since it was not party to the examining division proceedings, this may seem harsh but is the logical consequence of the retrospective effect of a correction of the decision to grant.

4. Regarding the possibility that the examining division might exceed the limits of the remedy under Rule 140 EPC, the opposition division is entitled to review issues under Article 123(2) EPC at any time, and this can include the corrected version of the patent.

IX. The second *amicus curiae* brief was filed by a firm of European patent attorneys representing the opponent in proceedings concerning European patent No. 1 800 984 which resulted from a divisional application claiming only one of the two priorities of its parent application. After grant and the commencement of opposition proceedings, the proprietor filed a request under Rule 139 EPC to correct the priority claim. The opposition division remitted the case to the examining division "for correction of the priority information" and the examining division issued a decision under Rule 140 EPC to correct the decision to grant to show the second priority. The *amicus* observed that the ground of opposition based on the alleged novelty-destroying content of the omitted priority document was thereby defeated without the opponent being able to participate in the correction proceedings and without the oral proceedings it had requested being held.

Reasons for the decision

1. The Enlarged Board of Appeal agrees with the referring board's decision (see point 17 of the Reasons) that the referred questions relate to a decisive issue in the case before it concerning the interpretation of Rule 140 EPC, the delimita-

3. En ce qui concerne l'argument développé par l'opposant dans l'affaire ayant donné lieu à la saisine, selon lequel il ne disposerait d'aucune voie de recours contre la décision de rectification puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant la division d'examen, force est de constater que cela est la conséquence logique, même si elle peut paraître sévère, de l'effet rétroactif attaché à une rectification de la décision de délivrance.

4. S'agissant du fait que la division d'examen pourrait éventuellement outrepasser les limites des rectifications autorisées au titre de la règle 140 CBE, il convient de noter que la division d'opposition est habilitée à réexaminer à tout moment des questions relevant de l'article 123(2) CBE, y compris dans le texte rectifié du brevet.

IX. La deuxième prise de position provenait d'un cabinet de mandataires en brevets européens, représentant l'opposant dans la procédure relative au brevet européen n°1 800 984, lequel avait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire revendiquant une seule des deux priorités de la demande initiale. Après la délivrance et le début de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet avait déposé une requête en vertu de la règle 139 CBE afin de corriger la revendication de priorité. La division d'opposition avait renvoyé l'affaire à la division d'examen "pour correction des informations relatives à la priorité", et celle-ci avait émis une décision au titre de la règle 140 CBE en vue de rectifier la décision de délivrance de manière à faire apparaître la deuxième priorité. Selon cette deuxième prise de position, le motif d'opposition fondé sur le contenu prétendument destructeur de nouveauté du document de priorité omis avait ainsi été mis en échec sans que l'opposant ait été en mesure de participer à la procédure de rectification et sans que la procédure orale dont il avait fait la demande ait eu lieu.

Motifs de la décision

1. La Grande Chambre de recours partage le point de vue exprimé dans la décision de la chambre à l'origine de la saisine (cf. point 17 des motifs), selon lequel les questions soumises ont trait à un aspect décisif de l'affaire instruite, à

genden Fall betreffen, nämlich die Auslegung der Regel 140 EPÜ, die Abgrenzung der Zuständigkeit von Prüfungs- und Einspruchsabteilung sowie die mögliche Überlappung von einseitigem und mehrseitigem Verfahren. Die Verfahrensvorschriften des EPÜ enthalten hierzu keine Aussage, und die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist zumindest teilweise uneinheitlich (s. vorstehende Nr. V.4). Die Vorlage ist somit zulässig, weil sie die beiden in Artikel 112 (1) a) EPÜ genannten Voraussetzungen erfüllt, d. h. sie dient der Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung, und es handelt sich um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung.

2. Regel 140 EPÜ lautet:

"In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden."

Dies ist exakt derselbe Wortlaut wie in der früheren Regel 89 EPÜ 1973. Daher wird, auch wenn es hier um beide Fassungen geht, nicht zwischen der jetzigen und der früheren Regel bzw. zwischen der Rechtsprechung zu der einen oder der anderen unterschieden.

3. In den Vorlagefragen wird die Formulierung "Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ" verwendet, und demzufolge geht es in dieser Entscheidung nicht um die Berichtigung irgendwelcher anderer Entscheidungen. Ferner ist trotz der Bezugnahme auf die Berichtigung von Erteilungsbeschlüssen klar, dass es in der Vorlageentscheidung nur um den Wortlaut von Patenten geht, die als Bestandteil des Erteilungsbeschlusses angesehen werden, da in Mitteilungen nach Regel 71 (3) EPÜ darauf verwiesen wird (s. T 850/95, ABI. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Diese Entscheidung beschränkt sich daher auf Berichtigungen, die im Patent selbst vorgenommen werden, d. h. in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen (häufig als "Patentunterlagen" bezeichnet). Ein besonderes Merkmal dieser Patentunterlagen ist, dass sie nicht nur vom Patentanmelder erstellt werden, sondern auch nur mit

tion of the respective competences of the examining and opposition divisions, and the possible intercalation of *ex parte* and *inter partes* proceedings. The procedural provisions of the EPC are silent on these issues and the case law of the boards of appeal is at least partly divergent (see section V.4 above). Thus the present referral is admissible as it serves both the purposes mentioned in Article 112(1)(a) EPC, namely ensuring uniform application of the law and addressing points of law of fundamental importance.

2. Rule 140 EPC reads:

"In decisions of the European Patent Office, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected."

This is exactly the same wording as the previous Rule 89 EPC 1973. Accordingly, while both are referred to herein, no distinction is made between the present and previous rules or between the case law relating to one or other of them.

3. The referred questions use the expression "request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC" and therefore this decision is not concerned with corrections of any other decisions. Further, even in the context of corrections of grant decisions, it is clear that the referring decision is concerned only with the text of patents which are treated as an integral part of grant decisions by reason of being referred to in communications under Rule 71(3) EPC (see T 850/95, OJ EPO 1996, 455, point 2 of the Reasons). Accordingly this decision is further confined to corrections of patents themselves – to the description, claims and drawings (often called the "patent documents"). Such patent documents have the particular characteristics that they are not only supplied by a patent applicant but also that they may only be the subject of a decision to grant if approved by the applicant (see Article 113(2) and Rule 71 EPC and point 10 below). The Enlarged Board's

savoir l'interprétation de la règle 140 CBE, la délimitation des compétences respectives des divisions d'examen et des divisions d'opposition, ainsi que l'éventuelle imbrication des procédures *ex parte* et *inter partes*. Les dispositions de procédure de la CBE sont muettes sur ces points et la jurisprudence des chambres de recours est divergente, au moins en partie (cf. point V.4 ci-dessus). La présente saisine est donc recevable puisqu'elle contribue aux deux objectifs mentionnés à l'article 112(1)a) CBE, qui consistent à assurer une application uniforme du droit et à traiter des questions de droit d'importance fondamentale.

2. La règle 140 CBE s'énonce comme suit :

"Dans les décisions de l'Office européen des brevets, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées."

Cet énoncé est exactement identique à celui de l'ancienne règle 89 CBE 1973. Par conséquent, lorsqu'il est fait référence à ces deux règles dans la présente décision, aucune distinction n'est pour autant établie entre l'ancienne et l'actuelle règle ou entre la jurisprudence relative à la première ou celle se rapportant à la deuxième.

3. Les questions soumises utilisant l'expression "requête formulée [...] en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance", la présente décision ne porte pas sur la rectification d'autres décisions. De plus, même dans le contexte relatif à la rectification de décisions de délivrance, la décision de saisine a manifestement pour seul objet le texte des brevets, lesquels sont considérés comme faisant partie intégrante des décisions de délivrance puisqu'ils sont cités dans les notifications établies conformément à la règle 71(3) CBE (cf. T 850/95, JO OEB 1996, 455, point 2 des motifs). La présente décision portera donc uniquement sur la rectification des brevets proprement dits, à savoir la rectification de la description, des revendications et des dessins (souvent dénommés "documents brevets"). Ces documents brevets ont ceci de particulier qu'ils sont non seulement produits par un demandeur de brevet, mais également qu'ils ne

seinem Einverständnis Gegenstand des Erteilungsbeschlusses sein können (s. Art. 113 (2) und R. 71 EPÜ sowie nachstehende Nr. 10). Diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beschränkt sich also auf Berichtigungen der Beschreibung, der Ansprüche und der Zeichnungen in Erteilungsbeschlüssen, und wo in der Begründung von "Berichtigung eines Patents" oder "Berichtigung von Patenten" die Rede ist, sind diese Stellen entsprechend zu verstehen.

4. Aus dieser Beschränkung der Begründung auf die Berichtigung von Patenten folgt auch, dass sich die Große Beschwerdekammer hier nicht mit anderen möglichen Berichtigungen des Erteilungsbeschlusses befasst, auch nicht mit Berichtigungen der bibliografischen Daten, und dass sie demzufolge nicht auf Fälle einzugehen braucht, wie sie im zweiten Amicus-curiae-Schriftsatz beschrieben werden (s. vorstehende Nr. IX). Regel 71 (3) EPÜ ist mit Wirkung vom 1. April 2012 geändert worden (ABl. EPA 2010, 637), sodass sie sich nunmehr auch auf bibliografische Daten erstreckt, die dem Anmelder ebenfalls mitzuteilen sind (wodurch die bisherige EPA-Praxis festgeschrieben wurde). Da jedoch in der geänderten Regel 71 (3) EPÜ die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, und die zugehörigen bibliografischen Daten getrennt aufgeführt sind, ist klar, dass die bibliografischen Daten auch nach der Regeländerung nicht Bestandteil des Patenttextes sind. (Nachfolgende Verweise auf Regel 71 EPÜ beziehen sich auf die Fassung vor der Änderung.)

5. Wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/97 (ABl. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe unter Verweis auf die Materialien zum EPÜ ausgeführt hat, hat der enge Spielraum bei den zulässigen Berichtigungen nach Regel 140 EPÜ (der damaligen Regel 89 EPÜ 1973) seinen Grund in der Rechtssicherheit und der Vermeidung nachteiliger Wirkungen für Dritte:

"Aus den Materialien zum EPÜ betreffend die Regel 89 EPÜ geht im Übrigen hervor, dass der Schutz Dritter dem

decision is therefore limited to corrections within grant decisions of the description, claims and drawings and references in these reasons to "patent corrections" or "correcting patents" are also so limited.

4. It also follows from this limitation of the present reasons to such patent corrections that, among other possible corrections to grant decisions, the Enlarged Board is not here concerned with corrections to bibliographic data and need not therefore comment on situations such as that described in the submissions of the second amicus curiae (see section IX above). Rule 71(3) EPC has been amended with effect from 1 April 2012 (OJ EPO 2010, 637) so as to extend its scope to bibliographic data which is also to be sent to the applicant (thereby codifying the EPO's previous practice). Since both the text in which the examining division intends to grant the patent and the related bibliographic data are mentioned in the amended Rule 71(3) EPC as separate entities, it is clear that under the amended Rule bibliographic data still do not form part of the text of the patent. (Subsequent references to Rule 71 EPC are to the Rule prior to that amendment).

5. As the Enlarged Board observed in decision G 1/97 (OJ EPO 2000, 322, see point 3(c) of the Reasons) by reference to the *travaux préparatoires*, legal certainty and the prevention of adverse effects on third parties are the reasons for the narrow ambit of allowable corrections under Rule 140 EPC (then Rule 89 EPC 1973):

"The *travaux préparatoires* concerning Rule 89 EPC also show that the legislator was particularly concerned with

peuvent faire l'objet d'une décision de délivrance qu'avec l'accord du demandeur (cf. article 113(2) et règle 71 CBE, ainsi que point 10 ci-dessous). La décision de la Grande Chambre de recours traitera donc uniquement des rectifications de la description, des revendications et des dessins dans le cadre des décisions de délivrance, et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les expressions "rectification d'un/du brevet" ou "rectifier des brevets" utilisées dans le présent exposé des motifs.

4. Il résulte également de cette limitation des présents motifs à ce type de rectifications d'un brevet que, parmi les autres rectifications susceptibles d'être apportées à des décisions de délivrance, la Grande Chambre de recours n'examinera pas ici la rectification des données bibliographiques, et qu'elle n'a donc pas besoin de se prononcer sur des cas de figure tels que ceux décrits dans la deuxième prise de position (cf. point IX ci-dessus). La règle 71(3) CBE a été modifiée avec effet à compter du 1^{er} avril 2012 (JO OEB 2010, 637) de manière à couvrir également les données bibliographiques, qui doivent elles aussi être envoyées au demandeur (ce qui a permis de codifier la pratique antérieure de l'OEB). Etant donné que le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, ainsi que les données bibliographiques pertinentes sont mentionnés dans la règle 71(3) CBE modifiée comme des éléments distincts, il est manifeste que les données bibliographiques ne font toujours pas partie du texte du brevet en vertu de la règle modifiée. (Les références ci-après à la règle 71 CBE se rapportent au texte de la règle en vigueur avant la modification précitée.)

5. Comme la Grande Chambre de recours l'a fait observer dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322, cf. point 3c) des motifs) en se référant aux travaux préparatoires, l'étendue des rectifications admissibles au titre de la règle 140 CBE (ou, à l'époque, de la règle 89 CBE 1973) a été strictement limitée afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter tout préjudice pour les tiers :

"Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires de la CBE concernant la règle 89 CBE que le législateur a été

Gesetzgeber ein Anliegen war. Das zeigt sich eindeutig an der Entstehungsgeschichte dieser Regel, die ihren Ursprung in einem Entwurf des Artikels 159 a) (vgl. BR/49 d/70, S. 9) hat, der dann seinerseits in den Entwurf einer Ausführungsordnung vom April 1972 unter Artikel 91 (1) (vgl. BR/185 d/72) aufgenommen wurde; darin hieß es, dass Verfahrensfehler berichtigt werden können, sofern keine nachteiligen Wirkungen u. a. für Dritte entstehen. Letztlich wurde nur an der restriktiven Fassung der heutigen Regel 89 EPÜ festgehalten, die jegliche nachteilige Wirkung ausschließt."

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden. Dies steht im Einklang mit dem – in der oben erwähnten früheren Entscheidung zum Ausdruck gebrachten – Wunsch, nachteilige Wirkungen jeglicher Art zu vermeiden. Dafür sprechen mehrere Gründe, die alle mit der notwendigen Rechtssicherheit und dem Schutz Dritter zusammenhängen (vgl. nachstehende Nrn. 6 bis 8). Dem Patentinhaber stehen trotzdem, sowohl vor als auch nach der Erteilung, angemessene Rechtsmittel zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Wortlaut seines Patents korrekt ist (vgl. nachstehende Nrn. 9 bis 13). Die Auffassung, dass Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann, bedeutet, dass die Große Beschwerdekammer nur der Feststellung in T 850/95 zustimmt (s. vorstehende Nr. 3), wonach die im Erteilungsbeschluss genannten Unterlagen Bestandteil des Erteilungsbeschlusses werden, nicht aber der daraus gezogenen Schlussfolgerung, dass Fehler in diesen Unterlagen anschließend nach Regel 140 EPÜ berichtigt werden können (bzw. nach Regel 89 EPÜ 1973, die bei Ergehen der Entscheidung T 850/95 in Kraft war; s. ABl. EPA 1996, 455, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, letzter Satz).

6. Rechtssicherheit wird durch den Erteilungsbeschluss hergestellt, mit dem eine endgültige Fassung des Patents für die Zwecke aller folgenden Verfahren auf nationaler wie auf EPA-Ebene festgelegt wird. Ein europäisches Patent unterliegt mit seiner Erteilung nicht mehr der rechtlichen Zuständigkeit des EPA, sondern zerfällt – sofern nicht noch ein Ein-

the protection of third parties. This is evident from the history of Rule 89, which emerged from a draft version of Article 159(a) (see BR/49 d/70, page 9) incorporated in the draft Implementing Regulations of April 1972 under Article 91(1) (see BR/185 d/72) which deals with the correction of procedural errors as long as this does not adversely affect the interests of, *inter alia*, third parties. Finally, it was decided that Rule 89 EPC should be limited to its present, narrow wording, which rules out any possibility of such adverse effect."

In the Enlarged Board's judgment Rule 140 EPC is not available to correct patents. This is consistent with the wish to rule out any possibility of adverse effects as expressed in its earlier opinion cited above. There are several reasons, all of which reflect the need for legal certainty and the protection of third parties, why this should be so (see points 6 to 8 below) while patent proprietors none the less have adequate remedies available, both before and after grant, to ensure that the text of their patents is correct (see points 9 to 13 below). The non-availability of Rule 140 EPC to correct patents means that the Enlarged Board, while agreeing with the statement in decision T 850/95 (see point 3 above) that patent documents referred to in a grant decision become an integral part of the decision, does not agree with the subsequent conclusion that errors in those documents may subsequently be corrected under Rule 140 EPC (or Rule 89 EPC 1973 which was in effect at the time of decision T 850/95 – see OJ EPO 1996, 455, point 2 of the Reasons, final sentence).

6. Legal certainty is served by the grant decision establishing a definitive text of a patent for the purposes of any subsequent proceedings, whether at national or EPO level. As from its grant, a European patent ceases to be within the jurisdiction of the EPA and becomes, subject only to the possibility of later EPO proceedings by way of opposition

préoccupé par la protection des tiers. Cela ressort clairement de l'historique de cette règle, qui trouve sa source dans un projet d'article 159(a) (cf. BR/49 d/70, page 9) repris au projet de règlement d'exécution d'avril 1972 sous l'article 91(1) (cf. BR/185 d/72) dans lequel il est question de la rectification d'erreurs de procédure, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice entre autres pour les tiers. Finalement, seule la rédaction restrictive de la règle 89 CBE actuelle a été retenue, qui exclut toute possibilité de préjudice."

Selon la Grande Chambre de recours, la règle 140 CBE n'autorise pas la rectification de brevets. Cela est conforme à la volonté d'exclure toute possibilité de préjudice, ainsi que la Grande Chambre de recours l'a indiqué dans son avis antérieur susmentionné. Il y a à cela plusieurs raisons, lesquelles reflètent toutes la nécessité de garantir la sécurité juridique et la protection des tiers (cf. points 6 à 8 ci-dessous). Les titulaires de brevet disposent cependant de moyens appropriés, à la fois avant et après la délivrance, pour s'assurer que le texte de leur brevet est correct (cf. points 9 à 13 ci-dessous). Étant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets, la Grande Chambre de recours, tout en partageant la constatation faite dans la décision T 850/95 (cf. point 3 ci-dessus), selon laquelle les documents brevets cités dans une décision de délivrance deviennent partie intégrante de cette décision, réfute la conclusion qui en est tirée ensuite, à savoir que des erreurs contenues dans ces documents peuvent être rectifiées ultérieurement au titre de la règle 140 CBE (ou de la règle 89 CBE 1973, en vigueur à la date de la décision T 850/95 – cf. JO OEB 1996, 455, point 2 des motifs, dernière phrase).

6. La sécurité juridique est assurée par la décision de délivrance, qui établit le texte définitif d'un brevet aux fins de toute procédure ultérieure, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'OEB. À compter de sa délivrance, un brevet européen ne relève plus de la compétence de l'OEB et, à moins qu'une procédure d'opposition ou de limitation

spruchs- oder Beschränkungsverfahren vor dem EPA eingeleitet wird – in ein Bündel nationaler Patente, die jeweils in die ausschließliche Zuständigkeit eines benannten Vertragsstaats fallen (s. Art. 2 (2) EPÜ). Eine zwangsläufige Folge des Erteilungsbeschlusses ist, dass das EPA nicht mehr für Fragen zuständig ist, die den Wortlaut des Patents betreffen (s. T 777/97 vom 16. März 1998, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Eine weitere Folge des Erteilungsbeschlusses ist, dass Gerichte und andere Behörden aller benannten Vertragsstaaten gemäß Artikel 70 (1) EPÜ und vorbehaltlich des Artikels 70 (3) EPÜ in jedem nationalen Verfahren den Wortlaut des erteilten Patents zugrunde legen dürfen und sogar müssen. Da das Patent somit – außer im Falle eines späteren Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens – der ausschließlichen Zuständigkeit dieser Vertragsstaaten unterliegt, gibt es für deren Gerichtsbarkeit keinen Grund, eine spätere Entscheidung des EPA (außer im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren) zur Änderung des Wortlauts des erteilten Patents anzuerkennen. Da die Kompetenzen der nationalen Gerichte und der Einspruchsabteilung – abgesehen vom territorialen Geltungsbereich – einander entsprechen (s. Art. 100 und 138 EPÜ), müsste folgerichtig auch der Wortlaut eines Patents, gegen das Einspruch eingelegt wird, mit der erteilten Fassung übereinstimmen.

7. Was Dritte, einschließlich potenzieller Einsprechender, anbelangt, so wären die Bedenken, die in den Äußerungen des EPA-Präsidenten und – in geringerem Maße – in der Vorlageentscheidung hinsichtlich der aktuellen Praxis zum Ausdruck kommen, allesamt gegenstandslos, wenn Regel 140 EPÜ nicht als Rechtsmittel zur Berichtigung eines Patents zur Verfügung stünde (vgl. vorstehende Nrn. V.1, V.7 und VII.4). Dann gäbe es keine durch Anträge nach Regel 140 EPÜ verursachte Verzögerung im Einspruchsverfahren und keine für den Einsprechenden nicht mit der Beschwerde anfechtbaren Berichtigungsentscheidungen. Es gäbe keine nachteiligen Wirkungen für Dritte, die im Vertrauen auf das erteilte Patent Maßnahmen ergreifen, die später das berichtigte Patent verletzen. Es gäbe keine verhinderten Einsprechenden, die im

or limitation, a bundle of national patents each of which falls within the exclusive jurisdiction of a designated Contracting State (see Article 2(2) EPC). One necessary corollary of the decision to grant is that the EPO is no longer competent to deal with any further matters relating to the text of the patent (see decision T 777/97 of 16 March 1998, point 3 of the Reasons). A further corollary of the grant decision is that, according to Article 70(1) EPC and subject to Article 70(3) EPC, the courts and other authorities of each designated Contracting State are entitled, indeed required, to take the text of the granted patent as the basis of any national proceedings. Since, apart from any later opposition or limitation proceedings, the patent is then subject to the exclusive jurisdiction of those Contracting States, there is no reason why any subsequent decision of the EPO (other than in opposition or limitation proceedings) to change the text of the granted patent should be recognised in those jurisdictions. Since, territorial scope apart, the powers of national courts and the opposition division correspond to each other (see Articles 100 and 138 EPC), it would follow that the text of an opposed patent should also be in the form as granted.

7. As regards third parties, including potential opponents, none of the concerns with the present practice expressed in the President's comments and, to a lesser extent, in the referring decision can arise if there is no possibility of recourse to Rule 140 EPC to correct patents (see sections V.1, V.7 and VII.4 above). Thus there will be no delay in opposition proceedings caused by requests under Rule 140 EPC and no decisions on corrections not subject to appeal by an opponent. There will be no adverse effects on third parties who, relying on a patent as granted, undertake activities which later infringe a patent as corrected. There will be no would-be opponents who, relying on the granted claims, decide not to file an opposition only to find that, after correction, they are threatened by the patent but deprived of the possibility of opposition. And there

n'ait été engagée ultérieurement devant l'OEB, ce brevet européen donne naissance à un faisceau de brevets nationaux relevant chacun de la compétence exclusive d'un Etat contractant désigné (cf. article 2(2) CBE). Un corollaire nécessaire de la décision de délivrance est que l'OEB n'a plus compétence pour traiter d'autres questions concernant le texte du brevet (cf. décision T 777/97 du 16 mars 1998, point 3 des motifs). Une autre conséquence de la décision de délivrance est que, conformément à l'article 70(1) CBE et sous réserve de l'article 70(3) CBE, les tribunaux et autres administrations de chaque Etat contractant désigné ont le droit, et sont même tenus, de s'appuyer sur le texte du brevet délivré pour toute procédure nationale. Le brevet étant ensuite soumis à la compétence exclusive de ces Etats contractants, sauf dans le cas où une procédure d'opposition ou de limitation a été engagée par la suite, il n'y a aucune raison pour que les juridictions de ces Etats reconnaissent une éventuelle décision ultérieure de l'OEB (autre qu'une décision au titre d'une procédure d'opposition ou de limitation) ayant pour effet de modifier le texte du brevet délivré. Etant donné que, mis à part leur champ d'application territorial, les attributions des tribunaux nationaux correspondent à celles de la division d'opposition (cf. articles 100 et 138 CBE), il s'ensuit que le texte d'un brevet frappé d'opposition devrait également correspondre au texte du brevet délivré.

7. En ce qui concerne les tiers, y compris les opposants éventuels, les réserves exprimées par le Président de l'Office européen des brevets dans ses observations et, dans une moindre mesure, dans la décision de saisine concernant la pratique suivie actuellement n'ont plus lieu d'être s'il est impossible de recourir à la règle 140 CBE pour rectifier des brevets (cf. points V.1, V.7 et VII.4 ci-dessus). En effet, les procédures d'opposition ne seront pas retardées par des requêtes au titre de la règle 140 CBE, et il ne sera rendu aucune décision de rectification qui ne soit pas susceptible de recours pour l'opposant. Les tiers ne subiront aucun préjudice lorsque, sur la foi du brevet tel que délivré, ils entreprendront des activités qui auraient contrefait le brevet si celui-ci avait été rectifié. Aucun opposant éventuel qui aura renoncé, sur la foi des revendica-

Vertrauen auf die erteilten Ansprüche darauf verzichten, Einspruch einzulegen, und nach der Berichtigung feststellen, dass das Patent ihre Interessen gefährdet, sie aber der Einspruchsmöglichkeit beraubt sind. Ebenso wenig würde gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung der Beteiligten verstoßen, weil der Patentinhaber nicht mehr die Möglichkeit hätte, ein mehrseitiges Verfahren, in dem über eine für den Einspruch maßgebliche Frage entschieden wird, nämlich über den Inhalt des Patents, in ein einseitiges Verfahren umzuwandeln.

8. Im Übrigen ist die Große Beschwerdekammer der Meinung, dass die fehlende Möglichkeit, eine Berichtigung des Patents nach Regel 140 EPÜ zu beantragen, den Patentinhaber keineswegs benachteiligt. Wenn nämlich eine Berichtigung offensichtlich ist (was sie sein muss, um Regel 140 EPÜ zu genügen), dann kann sie – wie von der Beschwerdegegnerin/Patentinhaberin vorgebracht (s. vorstehende Nr. VI.2) – nicht überraschend sein und keine nachteiligen Wirkungen für Einsprechende oder Dritte haben, weil alle Betroffenen das Patent so lesen, als ob es berichtigt wäre, und es einer tatsächlichen Berichtigung gar nicht bedarf. Wenn eine Berichtigung dagegen nicht sofort offensichtlich ist, dann dürfte sie ohnehin nicht nach Regel 140 EPÜ zugelassen werden, weil diese Regel nur die Berichtigung "offenbarer Unrichtigkeiten" erlaubt.

9. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer stehen dem Patentanmelder (bzw. später dem Patentinhaber) angemessene Mittel zur Verfügung, um auch ohne den Rückgriff auf Regel 140 EPÜ sicherzustellen, dass sein erteiltes Patent genau die gewünschte Fassung hat. Sollte ein Anmelder irgendwann bis hin zu dem Zeitpunkt, zu dem er sein endgültiges Einverständnis mit dem Wortlaut des Patents erklärt, in einer von ihm eingereichten Unterlage einen Fehler machen (oder einen früher begangenen Fehler übersehen), indem er z. B. in einem während des Prüfungsverfahrens eingereichten geänderten Anspruch ein Wort falsch schreibt oder ein falsches Wort verwendet, so kann dieser Fehler vor der Erteilung gemäß Regel 139 EPÜ auf Antrag berichtigt werden.

will be no question of denying the principle of equal treatment of parties through the possibility for a patentee to turn *inter partes* proceedings into *ex parte* proceedings on an issue – the content of the patent – which is decisive for an opposition.

8. Further, the Enlarged Board considers that the absence of a possibility to request patent corrections under Rule 140 EPC should not prejudice patent proprietors. If on the one hand a correction would be obvious (as it should be to satisfy Rule 140 EPC) then, as the respondent proprietor submitted (see section VI.2 above), there can be no surprise and no adverse effect on opponents or others, because all concerned should read the patent as if corrected and an actual correction should not be necessary. If on the other hand a correction would be less than immediately obvious, then it should not in any event be allowed under Rule 140 EPC which is confined to correction of "obvious mistakes".

9. In the Enlarged Board's judgment a patent applicant (or, subsequently, a patent proprietor) has adequate means at his disposal to ensure his patent as granted is in the exact form he wants it to be without any need to invoke Rule 140 EPC. Should an applicant, at any stage up to and including the final approval by him of the text of his patent, make a mistake (or overlook a mistake he has previously made) in a document he has filed – for example, he mis-spells a word or uses an incorrect word in an amended claim which he files in the course of examination proceedings – then before grant that mistake can be corrected under Rule 139 EPC on request.

tions du brevet délivré, à former une opposition, ne pourra constater, après une rectification, qu'il est menacé par le brevet et qu'il n'a plus aucun moyen de faire opposition. Enfin, le principe de l'égalité de traitement des parties ne pourra pas être mis en cause puisque le titulaire du brevet ne pourra pas transformer une procédure *inter partes* en procédure *ex parte* sur une question, en l'occurrence le contenu du brevet, qui est décisive pour une opposition.

8. La Grande Chambre de recours estime en outre que l'impossibilité de requérir la rectification d'un brevet au titre de la règle 140 CBE ne devrait pas porter préjudice aux titulaires de brevet. En effet, si une rectification est manifeste (elle doit l'être pour que les conditions de la règle 140 CBE soient remplies), les opposants ou les tiers ne peuvent pas être pris au dépourvu ni subir de préjudice, ainsi que le titulaire du brevet (*intimé*) l'a fait valoir (cf. point VI.2 ci-dessus), puisque toutes les personnes concernées devraient lire le brevet comme s'il avait été rectifié et qu'une rectification effective ne devrait pas être nécessaire. Si, en revanche, une rectification n'est pas d'emblée manifeste, elle ne doit pas, en tout état de cause, être admise au titre de la règle 140 CBE, cette disposition étant limitée à la rectification d'"erreurs manifestes".

9. Selon la Grande Chambre de recours, un demandeur de brevet (ou, ultérieurement, le titulaire d'un brevet) dispose de moyens adéquats pour s'assurer que son brevet tel que délivré revêt exactement la forme souhaitée, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la règle 140 CBE. Si un demandeur, à un stade quelconque, y compris jusqu'à ce qu'il donne son accord définitif sur le texte de son brevet, commet une erreur (ou ne détecte pas une erreur qu'il a faite précédemment) dans un document qu'il a produit, par exemple s'il a mal orthographié un mot ou s'il a utilisé un mot impropre dans une revendication modifiée qu'il dépose pendant la procédure d'examen, cette erreur peut être corrigée sur requête au titre de la règle 139 CBE, avant que le brevet ne soit délivré.

10. Zudem ist der Patentanmelder verpflichtet, sein Einverständnis mit der Fassung zu erklären, in der das Patent erteilt werden soll (s. Art. 97 (1) sowie R. 71 (3), (4) und (5) EPÜ). Die Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, muss ihm mitgeteilt werden, und als Einverständnis gilt, wenn er innerhalb einer Frist von vier Monaten die erforderlichen Gebühren entrichtet und die übersetzten Ansprüche einreicht (s. R. 71 (3) EPÜ). Anderenfalls muss er innerhalb dieser vier Monate Änderungen oder Berichtigungen beantragen (s. R. 71 (4) EPÜ, in der ausdrücklich "die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139" erwähnt ist), und falls die Prüfungsabteilung diesen ersten Änderungen oder Berichtigungen nicht zustimmt (s. R. 71 (5) EPÜ), ist noch ein Verfahren für weitere Änderungen und eine erneute Einverständniserklärung vorgesehen.

11. Wenn der Anmelder, der ja die Möglichkeit hat, den Wortlaut des Patents vor der Einverständniserklärung zu überprüfen, die Prüfungsabteilung nicht auf Fehler aufmerksam macht und dadurch sicherstellt, dass er sich nur mit der korrekten Fassung einverstanden erklärt, dann sollte er allein die Verantwortung für etwaige nach der Erteilung in dieser Fassung verbliebene Fehler tragen, unabhängig davon, ob sie von ihm selbst oder von der Prüfungsabteilung gemacht (bzw. eingefügt) wurden. Somit liegt die Verantwortung beispielsweise für ein falsch geschriebenes oder falsch verwendetes Wort in einem geänderten Anspruch der genehmigten Fassung ab diesem Zeitpunkt allein beim Patentanmelder, und es wäre unlogisch, diesen Fehler anschließend der Prüfungsabteilung anzulasten – indem man unterstellt, sie habe einen Beschluss, der exakt den vom Anmelder genehmigten Wortlaut beinhaltet, gar nicht fassen wollen –, damit der von niemand anderem als dem Anmelder selbst zu verantwortende Fehler in den Geltungsbereich der Regel 140 EPÜ fällt. In seinen Äußerungen (s. vorstehende Nr. VII.2) beschreibt der Präsident die Praxis einiger Anmelder, Regel 140 EPÜ für die Berichtigung offener Unrichtigkeiten heranzuziehen, wenn dies nach Regel 139 EPÜ nicht mehr möglich ist. Diese Praxis deutet darauf hin, dass einige Anmelder

10. Further, a patent applicant is obliged to approve the text in which his patent is to be granted (see Article 97(1) and Rule 71(3)(4) and (5) EPC). He must be informed of the text in which the examining division intends to grant a patent and is deemed to approve that text if he proceeds to pay the requisite fees and file translated claims within a period of four months (see Rule 71(3) EPC). Otherwise he must within that four-month period request amendments or corrections (see Rule 71(4) EPC, which specifically mentions "correction of errors under Rule 139"); and there is also a procedure for further amendment and approval in the event those first amendments or corrections are not consented to by the examining division (see Rule 71(5) EPC).

11. If, given the opportunity to check the patent text before approving it, an applicant does not draw any errors to the attention of the examining division and thus ensure his approval is limited to the correct text, then the responsibility for any errors remaining in that text after grant should be his alone, whether the error was made (or introduced) by him or by the examining division. Thus, for example, the responsibility for a misspelt or incorrect word in an amended claim in the approved text is from this point in time entirely that of the patent applicant and it would be illogical thereafter to impute that mistake to the examining division – by suggesting the examining division did not intend to make a decision which in fact included the very text approved by the applicant himself – in order to bring the applicant's own error within the ambit of Rule 140 EPC. The President's comments (see section VII.2 above) referred to the practice of some applicants who turn to Rule 140 EPC to request the correction of obvious errors when this is no longer possible under Rule 139 EPC. That practice suggests some patent applicants seek to rely on Rule 140 EPC to "tidy up" their own errors by the fiction of ascribing them to the examining division. As *epi* correctly observed (see section VIII.1 above), Rule 140 EPC is intended for correcting errors in decisions of the EPO and not

10. De plus, un demandeur de brevet est tenu de donner son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (cf. article 97(1) et règle 71(3), (4) et (5) CBE). La division d'examen doit lui notifier le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet et le demandeur est réputé avoir donné son accord sur ce texte si, en réponse, il acquitte les taxes prescrites et produit la traduction des revendications dans un délai de quatre mois (cf. règle 71(3) CBE). Il doit sinon requérir, dans ce délai de quatre mois, des modifications ou des corrections (cf. règle 71(4) CBE, qui mentionne expressément la "correction d'erreurs en vertu de la règle 139") ; si la division d'examen n'approuve pas ces premières modifications ou corrections, une procédure est également prévue afin de permettre au demandeur d'effectuer d'autres modifications et de donner son accord (cf. règle 71(5) CBE).

11. Si un demandeur, malgré la possibilité qui lui est donnée de vérifier le texte du brevet avant de l'approuver, n'attire pas l'attention de la division d'examen sur d'éventuelles erreurs et que, par conséquent, il ne s'assure pas que son accord se limite au texte correct, les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de sa seule responsabilité, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen. Par exemple, la présence d'un mot mal orthographié ou d'un terme impropre dans une revendication modifiée du texte approuvé relève entièrement de la responsabilité du demandeur de brevet à partir de ce moment, et il serait illogique d'en rejeter ensuite la faute sur la division d'examen – en laissant entendre que celle-ci n'envisageait pas de rendre une décision qui incluait précisément le texte approuvé par le demandeur en personne – pour faire en sorte que l'erreur commise par le demandeur lui-même relève de la règle 140 CBE. Dans ses observations, le Président de l'Office européen des brevets (cf. point VII.2 ci-dessus) a mentionné la pratique consistant pour certains demandeurs à invoquer la règle 140 CBE pour requérir la rectification d'erreurs manifestes, lorsqu'une telle rectification ne peut plus être effectuée au titre de la règle 139 CBE. Cette

versuchen, durch den Rückgriff auf Regel 140 EPÜ ihre eigenen Fehler "auszubessern", indem sie diese der Prüfungsabteilung fiktiv zuschreiben. Wie vom *epi* richtig angemerkt (s. vorstehende Nr. VIII.1), ist Regel 140 EPÜ dazu gedacht, Fehler in Entscheidungen des EPA zu berichtigen und nicht Fehler in den vom Patentanmelder bzw. -inhaber eingereichten Unterlagen. Da Regel 140 EPÜ nicht für die Berichtigung von Patenten zur Verfügung steht, müsste diese Praxis eigentlich ein Ende haben.

12. Wenn hingegen die Prüfungsabteilung einen Erteilungsbeschluss erlässt, der einen später von ihr verschuldeten Fehler enthält, sodass die erteilte Fassung nicht mit der vom Anmelder genehmigten übereinstimmt, dann ist der Patentinhaber dadurch beschwert und kann den Beschluss anfechten. Wenn beispielsweise die dem Erteilungsbeschluss zugrunde liegende Fassung des Patents einen geänderten Anspruch umfasst, den die Prüfungsabteilung nach der Einverständniserklärung des Anmelders fälschlicherweise abgeändert hat, kann der Patentinhaber nachweisen, dass die Prüfungsabteilung das Patent nicht in der von ihm gebilligten Fassung erteilt hat. In diesem Fall hätte die Prüfungsabteilung gegen Artikel 113 (2) EPÜ verstoßen, und die Beschwerde müsste dazu führen, dass Abhilfe gewährt und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, da dies aufgrund des Fehlers der Prüfungsabteilung der Billigkeit entspräche (s. Art. 109 (1) bzw. R. 103 (1) a) EPÜ).

13. Die Vorlageentscheidung betrifft das Einspruchsverfahren. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer kann Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden, auch nicht im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren. Der Patentinhaber hat jedoch stets die Möglichkeit, im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eine Änderung seines Patents anzustreben und dadurch die mutmaßliche Unrichtigkeit auszuräumen. Diese Änderung müsste natürlich alle für Änderungen geltenden rechtlichen Erfordernisse erfüllen, einschließlich derer des

errors in documents filed by a patent applicant or proprietor. It would follow from the non-availability of Rule 140 EPC to correct patents that this practice should cease.

12. If however the examining division proceeds to make a decision to grant which contains an error subsequently made by it, so that the granted text is not that approved by the proprietor, then the proprietor is adversely affected by that decision and is entitled to appeal. If, for example, the text of the patent which is the subject of the decision to grant includes an amended claim which has after approval been erroneously changed by the examining division, then the patent proprietor can demonstrate that the examining division did not grant his patent with the text approved by him. It must then follow that the examining division failed to observe Article 113(2) EPC and the appeal should succeed by allowing interlocutory revision and reimbursement of the appeal fee as being equitable in view of the examining division's mistake (see respectively Article 109(1) and Rule 103(1)(a) EPC).

13. The referring decision relates to opposition proceedings. The Enlarged Board considers Rule 140 EPC is not available for correcting patents, including during opposition or limitation proceedings. However, it is always open to a patent proprietor to seek to amend his patent during opposition or limitation proceedings and such an amendment could remove a perceived error. Such an amendment would have to satisfy all the legal requirements for amendments including those of Article 123 EPC. Being a request for an amendment under Article 123 EPC and not a request for

pratique donne à penser que certains demandeurs de brevet tentent de s'appuyer sur la règle 140 CBE pour "réparer" leurs propres erreurs, en faisant croire que c'est la division d'examen qui en est à l'origine. Ainsi que l'*epi* l'a noté à juste titre (cf. point VIII.1 ci-dessus), la règle 140 CBE permet de rectifier des erreurs contenues dans des décisions de l'OEB, et non des erreurs figurant dans des pièces produites par un demandeur de brevet ou le titulaire d'un brevet. Etant donné qu'il n'est pas possible de rectifier des brevets au titre de la règle 140 CBE, cette pratique devrait cesser.

12. Si, toutefois, la division d'examen rend une décision de délivrance qui comporte une erreur commise ultérieurement par elle, de telle sorte que le texte du brevet délivré n'est pas celui approuvé par le titulaire du brevet, celui-ci est lésé par cette décision et a le droit de former un recours. Si, par exemple, le texte du brevet faisant l'objet de la décision de délivrance contient une revendication modifiée que la division d'examen a changée par erreur après que le demandeur a donné son accord, le titulaire du brevet peut apporter la preuve que la division d'examen n'a pas délivré le brevet tel qu'il l'a approuvé. Il s'ensuit que, dans la mesure où la division d'examen a enfreint l'article 113(2) CBE, il devrait être fait droit au recours en accordant la révision préjudicielle ainsi que le remboursement de la taxe de recours, au motif que celui-ci est équitable, en raison de l'erreur commise par la division d'examen (cf. respectivement article 109(1) et règle 103(1)a) CBE).

13. La décision de saisine concerne une procédure d'opposition. La Grande Chambre de recours considère que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets, y compris pendant une procédure d'opposition ou de limitation. Cependant, le titulaire d'un brevet a toujours la possibilité de demander une modification de son brevet pendant une procédure d'opposition ou de limitation et de supprimer ainsi ce qui est perçu comme une erreur. Une telle modification doit satisfaire à toutes les exigences juridiques applicables en matière de modifications, y compris celles énoncées à

Artikels 123 EPÜ. Da es sich dann um einen Antrag auf Änderung nach Artikel 123 EPÜ und nicht um einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ handelt und somit um ein normales Ereignis im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren, stellt sich nicht die Frage, welches Organ für die Behandlung des Antrags zuständig ist. Im Falle des Einspruchsverfahrens würde die Einspruchsabteilung die Änderung prüfen und darüber befinden (s. Artikel 19 (1) und 100 EPÜ) und im Falle eines Beschränkungsverfahrens die Prüfungsabteilung (s. R. 91 sowie 95 (2), (3) und (4) EPÜ).

14. In der ersten Vorlagefrage ging es darum, ob ein Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ, den der Patentinhaber nach Einleitung des Einspruchsverfahrens stellt, zulässig ist. Die Große Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung erteilter Patente herangezogen werden kann; mithin ist ein solcher Antrag auf Berichtigung nach Regel 140 EPÜ nicht zulässig.

15. Des Weiteren wurde in der ersten Vorlagefrage gefragt, ob insbesondere das Fehlen einer Fristsetzung in Regel 140 EPÜ so auszulegen sei, dass eine Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 140 EPÜ jederzeit erfolgen könne. Aus der Auffassung der Großen Beschwerdekammer ergibt sich, dass Regel 140 EPÜ überhaupt nicht für die Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann.

16. Vorbedingung für die zweite Vorlagefrage war, dass ein nach Einleitung des Einspruchsverfahrens gestellter Antrag auf Berichtigung eines Erteilungsbeschlusses nach Regel 140 EPÜ für zulässig befunden wird. Da die Große Beschwerdekammer, wie vorstehend ausgeführt, einen solchen Antrag für überhaupt nicht zulässig hält, erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Frage.

a correction under Rule 140 EPC, and thus a normal incident of the opposition or limitation proceedings, no question arises as to which body is competent to deal with the request. In the case of opposition proceedings, the amendment will be considered and decided by the opposition division (see Articles 19(1) and 100 EPC), in the case of limitation proceedings by the examining division (Rules 91 and 95(2)(3)(4) EPC).

14. The first referred question asked whether a patent proprietor's request for correction of the grant decision under Rule 140 EPC which was filed after the initiation of opposition proceedings is admissible. Since the Enlarged Board considers that Rule 140 EPC is not available to correct granted patents, it follows that a request for such a correction under Rule 140 EPC filed is inadmissible.

15. The subsidiary part of the first referred question asked whether, in particular, the absence of a time limit in Rule 140 EPC should be interpreted such that a correction under Rule 140 EPC of errors in decisions can be made at any time. It follows from the Enlarged Board's opinion that, as regards corrections of patents, Rule 140 EPC is not available at all.

16. It was a condition precedent of the second referred question that a request for correction of a grant decision under Rule 140 EPC filed after the initiation of opposition proceedings should be considered admissible. Since, as stated above, the Enlarged Board does not consider such a request admissible at all, no answer to the second referred question is required.

l'article 123 CBE. Etant donné qu'il s'agit d'une requête en modification régie par l'article 123 CBE, et non d'une requête en rectification relevant de la règle 140 CBE, et que cela correspond donc à un événement normal de la procédure d'opposition ou de limitation, la question de savoir quelle est l'instance compétente pour instruire la requête ne se pose pas. Dans le cas d'une procédure d'opposition, c'est la division d'opposition qui examinera la modification et qui tranchera (cf. articles 19(1) et 100 CBE) tandis que, dans le cas d'une procédure de limitation, c'est la division d'examen qui sera compétente (règles 91 et 95(2), (3) et (4) CBE).

14. La première question soumise visait à déterminer si une requête formulée par le titulaire d'un brevet en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance est recevable lorsqu'elle a été présentée après qu'une procédure d'opposition a été introduite. La Grande Chambre de recours estimant que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier des brevets délivrés, il s'ensuit qu'une requête formulée en vertu de la règle 140 CBE aux fins d'une telle rectification est irrecevable.

15. A titre subsidiaire, la première question soumise visait également à établir si, en particulier, le fait qu'aucun délai ne soit mentionné à la règle 140 CBE doit être interprété en ce sens qu'en vertu de la règle 140 CBE, il est possible de rectifier à tout moment des erreurs dans les décisions. Il découle de l'avis de la Grande Chambre de recours que la règle 140 CBE ne permet en aucun cas de rectifier des brevets.

16. La deuxième question soumise était assujettie à une condition préalable, à savoir qu'une requête formulée en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance, et présentée après l'introduction d'une procédure d'opposition, soit considérée comme recevable. Etant donné que la Grande Chambre de recours estime, comme indiqué ci-dessus, qu'une telle requête n'est en aucun cas recevable, la deuxième question soumise n'appelle aucune réponse.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten:

1. Da Regel 140 EPÜ nicht zur Berichtigung des Wortlauts eines Patents herangezogen werden kann, ist ein Antrag des Patentinhabers auf eine solche Berichtigung zu jedem Zeitpunkt unzulässig, also auch nach Einleitung des Einspruchsverfahrens.

2. In Anbetracht der Antwort auf die erste Vorlagefrage erübrigt sich eine Beantwortung der zweiten Vorlagefrage.

Order

For these reasons, it is decided to answer the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

1. Since Rule 140 EPC is not available to correct the text of a patent, a patent proprietor's request for such a correction is inadmissible whenever made, including after the initiation of opposition proceedings.

2. In view of the answer to the first referred question, the second referred question requires no answer.

Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours décide d'apporter les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

1. Etant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris après qu'une procédure d'opposition a été introduite.

2. Compte tenu de la réponse à la première question soumise, la deuxième question soumise n'appelle aucune réponse.

