

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.2  
vom 17. Februar 2003  
T 1183/02 – 3.5.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler  
Mitglieder: R. G. O'Connell  
P. Mühlens

**Anmelder: QinetiQ Limited**

**Stichwort: Ladung zur mündlichen  
Verhandlung/QINETIQ LIMITED**

**Artikel: 109 EPÜ  
Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "wesentlicher Verfah-  
rensmangel (verneint)" – "Rückzah-  
lung der Beschwerdegebühr nach  
Abhilfe (verneint)"**

*Leitsatz*

*Eine Erwiderung auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung, die in gutem Glauben eingereichte Änderungen und Argumente enthält, hebt die Ladung nicht auf. Daher stellt die Tatsache, daß die Gültigkeit der Ladung nicht bestätigt wurde, keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ dar (Nrn. 3 bis 8 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Diese Restbeschwerde wurde der Kammer zur Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorgelegt, nachdem die Prüfungsabteilung der Beschwerde abgeholfen hat, mit der ihre Zurückweisungsentscheidung in bezug auf die europäische Patentanmeldung Nr. 99 910 558 angefochten worden war (Art. 109 EPÜ und R. 67 EPÜ).

II. Bei der Anmeldung handelte es sich ursprünglich um eine internationale Anmeldung nach dem PCT, für die ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht (IPER) erstellt worden war, der die Grundlage für den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung vom 20. September 2001 bildete. In ihrer Erwiderung vom 26. Oktober 2001, die am 26. November 2001 einging, reichte die Anmelderin geänderte Ansprüche und eine geänderte Beschreibung ein und wiederholte weitgehend die bereits im PCT-Verfahren vorgebrachten Argumente. Am 1. Februar 2002 lud die Prüfungsabteilung zu einer mündlichen Verhandlung am 23. Mai 2002. Der Ladung beigelegt war ein

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.5.2  
dated 17 February 2003  
T 1183/02 – 3.5.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler  
Members: R. G. O'Connell  
P. Mühlens

**Applicant: QinetiQ Limited**

**Headword: Summons to oral  
proceedings/QINETIQ LIMITED**

**Article: 109 EPC  
Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Substantial procedural  
violation (no)" – "Reimbursement of  
appeal fee following interlocutory  
revision (no)"**

*Headnote*

*A response to a summons to oral proceedings before the examining division which response contains good faith responsive amendments and arguments does not stay the summons. Hence omission of confirmation that the summons remains valid does not constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC (Reasons 3 to 8).*

**Summary of facts and submissions**

I. This is a residuary appeal referred to the board for a decision on the reimbursement of the appeal fee following the granting of interlocutory revision by the examining division pursuant to an appeal filed against its refusal of European patent application No. 99 910 558 (Article 109 EPC and Rule 67 EPC).

II. The application originated as a PCT international application which was the subject of an international preliminary examination report (IPER) which formed the basis for a first communication of the examining division dated 20 September 2001. In a response dated 26 October 2001 and received on 26 November 2001 the applicant filed amended claims and description and largely rehearsed the arguments which had been adduced in the PCT procedure. On 1 February 2002 the examining division issued a summons to oral proceedings to take place on 23 May 2002. The summons was accompanied by a reasoned communication explaining in detail inter alia why the

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.2  
en date du 17 février 2003  
T 1183/02 – 3.5.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler  
Membres : R. G. O'Connell  
P. Mühlens

**Demandeur : QinetiQ Limited**

**Référence : Citation à une procédure  
orale/QINETIQ LIMITED**

**Article : 109 CBE  
Règle : 67 CBE**

**Mot-clé : "Vice substantiel de procé-  
dure (non)" – "Remboursement de  
la taxe de recours à la suite d'une  
révision préjudicielle (non)"**

*Sommaire*

*Des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale devant la division d'examen n'ont pas d'effet sur la citation. Par conséquent, le fait de ne pas confirmer la citation ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE (points 3 à 8 de l'exposé des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La Chambre n'est saisie en l'espèce que de la question du remboursement de la taxe de recours, la division d'examen ayant accordé une révision préjudicielle à la suite d'un recours formé contre sa décision de rejeter la demande de brevet européen n° 99 910 558 (article 109 CBE et règle 67 CBE).

II. Cette demande de brevet, qui était à l'origine une demande internationale au titre du PCT, a fait l'objet d'un rapport d'examen préliminaire international, sur lequel s'est fondée la division d'examen pour établir sa première notification en date du 20 septembre 2001. Dans sa réponse en date du 26 octobre 2001, reçue le 26 novembre 2001, le demandeur a soumis des revendications et une description modifiées, et réitéré en grande partie les arguments invoqués dans la procédure PCT. Le 1<sup>er</sup> février 2002, la division d'examen a invité le demandeur à participer à une procédure orale dont la date a été fixée au 23 mai 2002. A la citation était jointe une notification motivée,

begründeter Bescheid, der unter anderem eine ausführliche Erläuterung, warum der Einwand mangelder Neuheit in bezug auf den Anspruch 1 aufrechterhalten wurde, und einen Vorschlag für einen Anspruch enthielt, der diesen Einwand ausräumen könnte. In Erwiderung auf diesen Bescheid reichte die Anmelderin am 19. Februar 2002 unter anderem einen neugefaßten Anspruch 1 ein. Ihr Begleitschreiben, in dem die Neufassung begründet wurde, enthielt folgenden Satz: "Die Anmelderin wäre dankbar, wenn der Prüfer bestätigen könnte, daß eine mündliche Verhandlung jetzt nicht mehr erforderlich ist."

III. Am 23. Mai 2002 fand die mündliche Verhandlung wie anberaumt statt. Die Anmelderin war nicht vertreten. Der Vorsitzende der Prüfungsabteilung bemerkte unter anderem, daß der Gegenstand des neugefaßten Anspruchs 1 aus den Gründen nicht neu sei, die in dem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid genannt seien. Nachdem er die Zustimmung der anderen Mitglieder der Prüfungsabteilung eingeholt hatte, gab er die Entscheidung der Prüfungsabteilung bekannt, daß die Anmeldung zurückgewiesen werde. Die begründete Zurückweisungsentscheidung wurde am 2. Juli 2002 zur Post gegeben.

IV. Am 13. August 2002 legte die Anmelderin (nunmehr Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, und in der am 4. Oktober 2002 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (R. 67 EPÜ). Wie unter Nummer I angeführt, hob die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisungsentscheidung auf (Art. 109 (1) EPÜ, erster Satz), ordnete aber nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

V. Die Begründung der Beschwerdeführerin für ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nachstehend in vollem Wortlaut wiedergegeben:

"6. Außerdem beantragt die Anmelderin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da die Beschwerde notwendig wurde, weil es die Prüfungsabteilung unterlassen hat, Fehler mitzuteilen, den Grundsatz von Treu und Glauben anzuwenden und auf das Schreiben der Anmelderin zu antworten – all dies unter anderem entgegen den Entscheidungen T 185/82 "Posso" und J 10/84 "Texas". In diesem Zusammenhang

objection of lack of novelty was maintained in respect of claim 1 and including a claim proposal which could overcome the objection. In response to this communication the applicant filed on 19 February 2002 inter alia a redrafted claim 1. A covering letter explained the rationale behind the redrafting and included the sentence: "Applicant would be grateful if the Examiner would confirm that oral proceedings need not now be held".

III. On 23 May 2002 the oral proceedings were held as appointed. The applicant was not represented. The chairman of the examining division observed inter alia that the subject-matter of redrafted claim 1 was not new for the reasons given in the communication accompanying the summons to oral proceedings and, having secured the agreement of the other members of the examining division, he proceeded to announce the decision of the examining division that the application was refused. The reasoned written refusal decision was posted on 2 July 2002.

IV. On 13 August 2002 the applicant (now appellant) appealed the decision of the examining division and in the statement of grounds of appeal filed on 4 October 2002 requested reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC). As noted at point I above, the examining division rectified its refusal decision (Article 109(1) first sentence, EPC) but did not order reimbursement of the appeal fee.

V. The appellant's argument in support of his request for reimbursement of the appeal fee is reproduced verbatim below:

"6. Applicant also requests return of the Appeal Fee, on the grounds that the need for the Appeal arises because of the Examining Division's failure to notify errors, apply principles of good faith and respond to Applicant's letter, contrary inter alia to T 185/82 "Posso" and J 10/84 "Texas". In this connection, Applicant's letter of 19 February 2002 was written in response to the Summons to attend oral proceedings dated

qui exposait de manière circonstanciée notamment les raisons pour lesquelles, s'agissant de la revendication 1, l'objection relative à l'absence de nouveauté était maintenue, et qui contenait une proposition de revendication susceptible de lever cette objection. En réponse à cette notification, le demandeur a déposé le 19 février 2002 entre autres une nouvelle version de la revendication 1. Dans une lettre d'accompagnement exposant les motifs de cette nouvelle version, on pouvait lire notamment la phrase: "Le demandeur serait reconnaissant à l'examinateur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n'est plus nécessaire".

III. La procédure orale a eu lieu comme prévu le 23 mai 2002. Le demandeur n'était pas représenté. Le président de la division d'examen a fait observer notamment que l'objet de la revendication 1 remaniée n'était pas nouveau pour les motifs cités dans la notification jointe à la citation à la procédure orale puis, s'étant assuré de l'accord des autres membres de la division d'examen, il a annoncé la décision de la division d'examen de rejeter la demande. La décision écrite motivée, rejetant la demande, a été envoyée le 2 juillet 2002.

IV. Le 13 août 2002, le demandeur (désormais requérant) a formé un recours contre la décision de la division d'examen et, dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 4 octobre 2002, a demandé le remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE). Comme mentionné dans le point I ci-dessus, la division d'examen a fait droit au recours (article 109(1) CBE, première phrase), mais n'a pas ordonné le remboursement de la taxe de recours.

V. L'argument invoqué par le requérant à l'appui de sa requête en remboursement de la taxe de recours est reproduit ci-après :

"6. Le demandeur sollicite également le remboursement de la taxe de recours, car la nécessité de former un recours découle du fait que la division d'examen n'a pas notifié les irrégularités, n'a pas appliqué le principe de la bonne foi et n'a pas répondu à la lettre du demandeur contrairement, entre autres, aux décisions T 185/82 "Posso" et J 10/84 "Texas". A cet égard, la lettre du demandeur en date du 19 février 2002, qui faisait

ist darauf hinzuweisen, daß das Schreiben der Anmelderin vom 19. Februar 2002 in Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2002 verfaßt wurde und die Anmelderin der Auffassung war, daß damit alle offenen Fragen geklärt seien und keine mündliche Verhandlung erforderlich sei. Der Anmelderin ist durchaus bewußt, daß die Prüfungsabteilung unter Umständen nicht alle Fragen für geklärt hielt, möchte aber höflichst darauf hinweisen, daß die Prüfungsabteilung in diesem Fall gemäß den Entscheidungen T 185/82 und J 10/84 die Anmelderin in einer kurzen Mitteilung, einer E-Mail oder einem Telefonat darüber hätte unterrichten sollen.

7. Die Anmelderin hat die Prüfungsabteilung in ihrem Schreiben ausdrücklich um eine Bestätigung gebeten, daß die mündliche Verhandlung nunmehr nicht stattfindet, darauf aber keine Antwort erhalten. Nach Auffassung der Anmelderin geht insbesondere aus J 10/84 "Texas" hervor, daß das Europäische Patentamt verpflichtet ist, auf Anträge von Beteiligten zu reagieren, und daß Schreiben von Anmeldern nicht unbeantwortet bleiben dürfen.

8. Die Anmelderin war sehr überrascht über die Äußerung der Prüfungsabteilung, daß das Schreiben der Anmelderin vom 19. Februar 2002 "der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung diene" – siehe Nr. 5 des Abschnitts "Sachverhalt und Anträge" der Entscheidungsgründe (Anlage); sie lag dem Schreiben der Prüfungsabteilung vom 2. Juli 2002 bei. Diese Äußerung der Prüfungsabteilung ist nur schwer nachzuvollziehen – es sei denn, es liegt ein Versehen vor –, denn das Schreiben der Anmelderin vom 19. Februar 2002 enthielt am Ende von Absatz 3 folgenden Satz: "Die Anmelderin wäre dankbar, wenn der Prüfer bestätigen könnte, daß eine mündliche Verhandlung jetzt nicht mehr erforderlich ist." Dies paßt nicht zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung.

9. Die Anmelderin hat die Aufhebung einer mündlichen Verhandlung in Zusammenhang mit einer anderen europäischen Patentanmeldung (Nr. 92 924 837.5, Aktenzeichen des Anmelders: P2069EPW) erlebt, die ebenfalls auf dem Gebiet der Elektronik lag. Zu dieser Anmeldung hatte die Anmelderin nach einer Ladung zur mündlichen Verhandlung Änderungen eingereicht. Damals wurde die mündliche Verhandlung aufgehoben; allerdings erfuhr die Anmelderin dies erst, als sie das Europäische Patentamt anrief; später

1 February 2002, and was thought by Applicant to have resolved all outstanding issues without the need for oral proceedings. Applicant fully appreciates that the Examining Division may not have accepted that all issues were in fact resolved, but if so Applicant respectfully submits that T 185/82 and J 10/84 indicate that the Examining Division should have notified Applicant to that effect by a short note, e-mail or telephone call.

7. Applicant's letter specifically requested the Examining Division to confirm that Oral Proceedings would not now be held, but received no reply. Applicant understands from J 10/84 Texas in particular that the European Patent Office has a duty to react to parties' requests and that letters from applicants should not go unanswered.

8. Applicant was very surprised to read the Examining Division's statement that Applicant's letter of 19.02.02 was "in preparation for the oral proceedings" – see paragraph 5 of the Facts and Submissions section of the Grounds for the decision (Annex); this accompanies the Examining Division's letter of 02.07.02. This Examining Division statement is difficult to understand unless it is an oversight, because Applicant's letter of 19.02.02 contained the following sentence at the end of paragraph 3, "Applicant would be grateful if the Examiner would confirm that oral proceedings need not now be held": this cannot be consistent with preparation for oral proceedings.

9. Applicant experienced cancellation of oral proceedings in connection with another European Patent Application No. 92 924 837.5 (Applicant's ref P2069EPW) also in the electronics field: Applicant filed amendments to this application following a Summons to attend oral proceedings. On that occasion the oral proceedings were cancelled but Applicant only discovered this by telephoning the European Patent Office – Applicant later confirmed the substance of the call by writing to the European Patent Office. Applicant

suite à la citation à la procédure orale en date du 1<sup>er</sup> février 2002, résolvait, selon le demandeur, toutes les questions en suspens sans qu'il fût besoin de recourir à la procédure orale. Le demandeur admet tout à fait que la division d'examen ait pu ne pas considérer toutes les questions comme réellement résolues, mais dans ce cas, il affirme respectueusement que conformément aux décisions T 185/82 et J 10/84, la division d'examen aurait dû en aviser brièvement le demandeur au moyen d'une note, d'un courrier électronique ou en l'appelant.

7. Dans sa lettre, le demandeur pria expressément la division d'examen de lui confirmer que la procédure orale n'aurait pas lieu, mais n'a reçu aucune réponse. Selon lui, il découle de la décision J 10/84 "Texas" en particulier que l'Office européen des brevets est tenu de réagir aux requêtes des parties et que les lettres des demandeurs ne doivent pas être laissées sans réponse.

8. Le demandeur a été très surpris de lire dans le point 5 des faits et conclusions des motifs de la décision (Annexe) joints à la lettre de la division d'examen en date du 2 juillet 2002, que la lettre du demandeur en date du 19 février 2002 visait à "préparer la procédure orale". Il est difficile de comprendre cette indication de la part de la division d'examen, à moins qu'il ne s'agisse d'une inadvertance, étant donné que la lettre du demandeur en date du 19 février 2002 contenait à la fin du troisième paragraphe la phrase suivante : "Le demandeur serait reconnaissant à l'examineur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n'est plus nécessaire"; une telle phrase n'est pas compatible avec la préparation d'une procédure orale.

9. Le demandeur a déjà fait l'expérience de l'annulation d'une procédure orale dans le contexte d'une autre demande de brevet européen, à savoir la demande n° 92 924 837.5 (références du demandeur : P2069EPW), concernant elle aussi le domaine de l'électronique. Le demandeur avait déposé des modifications à cette demande, à la suite d'une citation à une procédure orale. La procédure orale avait été annulée, mais le demandeur ne l'avait su qu'en téléphonant à l'Office européen des brevets. Le demandeur avait con-

bestätigte sie den Inhalt des Telefons in einem Schreiben an das Europäische Patentamt. Daher war die Anmelderin der Meinung, daß die Prüfungsabteilung die Aufhebung einer mündlichen Verhandlung nur auf ausdrücklichen Antrag eines Anmelders hin mitteilt.

10. Im vorliegenden Fall wandte sich der Anwalt der Anmelderin nach Eingang der Entscheidung über die Zurückweisung dieser europäischen Patentanmeldung telefonisch an die Prüfungsabteilung. Der Anmelderin wurde mitgeteilt, daß es Praxis der Prüfungsabteilung sei, Anmelder nur über die Aufhebung einer mündlichen Verhandlung zu unterrichten und nicht darüber, daß sie nicht aufgehoben werde, auch wenn dies vom Anmelder offenbar beantragt wurde. Dies erscheint unlogisch: Wenn nämlich die Aufhebung einer mündlichen Verhandlung nicht mitgeteilt wird, hat dies nicht den Verlust einer Patentanmeldung zur Folge; dagegen tritt dieser Verlust ein, wenn nicht mitgeteilt wird, daß eine Verhandlung nicht aufgehoben wird.

11. Die Anmelderin beantragt eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß das Europäische Patentamt diese Beschwerde zurückzuweisen beabsichtigt."

VI. In einer begründeten Mitteilung, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beilag, vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß es im vorliegenden Fall keine Grundlage für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu geben scheine.

VII. Mit Schreiben vom 24. Januar 2003 teilte die Beschwerdeführerin der Kammer mit, daß sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde; daraufhin hob die Kammer die Verhandlung auf.

VIII. Nachdem die Prüfungsabteilung der Beschwerde abgeholfen hat, beantragt die Beschwerdeführerin die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Regel 67 EPÜ sieht unter anderem vor, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet wird, wenn der Beschwerde abgeholfen wird und "die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht".

3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, daß die Unterlassung der Prüfungsabteilung, auf die Erklärung im Schreiben der Beschwerdeführerin

therefore believed that the Examining Division did not notify cancellation of oral proceedings unless an applicant requested it.

10. In the present case Applicant's attorney telephoned the Examining Division following receipt of the Decision to reject this European patent application: Applicant was informed that the Examining Division's practice was to inform applicants if oral proceedings were cancelled but not if they were not cancelled (despite it would seem Applicant's request in this regard). This seems illogical, because a failure to notify cancellation does not result in loss of a patent application, but this loss does occur if there is failure to notify a lack of cancellation.

11. Applicant requests oral proceedings in the event that the European Patent Office is minded to refuse this appeal."

VI. In a reasoned communication accompanying a summons to oral proceedings the board expressed its provisional view that there appeared to be no basis for a refund of the appeal fee in the circumstances of the present case.

VII. By letter dated 24 January 2003 the appellant informed the board that he would not attend the oral proceedings, whereupon the board cancelled the latter.

VIII. Interlocutory revision having been granted by the examining division, the appellant requests reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Rule 67 EPC provides inter alia that reimbursement of the appeal fee shall be ordered in the event of interlocutory revision "...if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation."

3. The appellant alleges that the failure of the examining division to reply to his statement in his letter of 19 February 2002 that he "would be

firmé ensuite par courrier à l'Office européen des brevets le contenu de cet entretien téléphonique. Aussi a-t-il cru que la division d'examen ne notifiait pas l'annulation d'une procédure orale, sauf requête expresse du demandeur.

10. Dans la présente espèce, le mandataire du demandeur a appelé la division d'examen après avoir reçu la décision relative au rejet de la demande de brevet européen. La division d'examen a fait savoir au demandeur que si elle avait pour pratique de notifier aux demandeurs l'annulation d'une procédure orale, elle ne les informait pas en revanche du maintien de cette même procédure (même si le demandeur souhaitait apparemment en être avisé). Cela manque à l'évidence de logique car, contrairement au défaut de notification d'une annulation, le fait de ne pas informer un demandeur du maintien d'une procédure entraîne la perte de la demande de brevet.

11. Le demandeur requiert une procédure orale au cas où l'Office européen des brevets entend rejeter ce recours."

VI. Dans une notification motivée jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a fait connaître son avis provisoire selon lequel un remboursement de la taxe de recours ne semblait pas fondé dans les circonstances de la présente affaire.

VII. La Chambre a annulé la procédure orale à la suite d'une lettre du requérant en date du 24 janvier 2003 l'informant qu'il n'assisterait pas à la procédure.

VIII. La division d'examen ayant accepté la révision préjudicielle, le requérant demande le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La règle 67 CBE dispose entre autres que le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle "... si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure."

3. Le requérant affirme que le fait même que la division d'examen n'ait pas réagi au passage de sa lettre en date du 19 février 2002 où il indique

vom 19. Februar 2002 zu antworten, wonach sie "dankbar wäre, wenn der Prüfer bestätigen könnte, daß eine mündliche Verhandlung jetzt nicht mehr erforderlich sei", einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstelle.

4. Nach Auffassung der Kammer zeugte diese Erklärung von der Auffassung der Anmelderin, daß alle offenen Fragen auch ohne eine mündliche Verhandlung geklärt seien, und ist zugleich ein Antrag an die Prüfungsabteilung, ihre Zustimmung zu den Änderungen und Argumenten der Anmelderin dadurch zu signalisieren, daß sie die mündliche Verhandlung aufhebe.

5. Die Kammer ist der Meinung, daß bei einem derart formulierten Antrag angesichts des gewählten Wortlauts, der verfahrensrechtlichen Normen und auch des gesunden Menschenverstands stillschweigend davon auszugehen ist, daß die mündliche Verhandlung stattfinden wird, falls die Prüfungsabteilung von den Argumenten der Anmelderin nicht überzeugt ist.

6. Ob es von guter Verwaltungspraxis der Prüfungsabteilung zeugen würde, wenn diese ihre Ablehnung der Argumente der Anmelderin dadurch signalisierte, daß sie die planmäßige Abhaltung der mündlichen Verhandlung bestätigte, ist fraglich, muß von der Kammer aber nicht beurteilt werden. Die Kammer hat lediglich zu entscheiden, ob die Anmelderin einen verfahrensrechtlichen Anspruch auf eine solche Bestätigung hatte, so daß deren Unterlassung einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellen würde.

7. Die Beschwerdeführerin bringt in Nummer 10 der Beschwerdebegründung vor, daß die Prüfungsabteilung verpflichtet sei, eine solche Bestätigung zu erlassen, weil es zum Verlust der Patentanmeldung führen könnte, wenn nicht mitgeteilt werde, daß eine mündliche Verhandlung nicht aufgehoben werde. Dieses Argument scheint auf der Annahme zu beruhen, daß eine Erwiderung auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung, die in gutem Glauben eingereichte Änderungen und Argumente enthält, die ursprüngliche Ladung aufhebe, die dann entweder storniert oder durch eine nochmalige Ladung (Mitteilung über die nicht erfolgte Aufhebung) bestätigt werden müsse, um das Risiko auszuschließen, daß die Anmelderin ihre Anmeldung infolge der ohne sie abgehaltenen mündlichen Verhandlung verliert.

grateful if the Examiner would confirm that oral proceedings need not now be held" constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

4. In the judgment of the board the quoted statement was an expression of the applicant's belief that all outstanding issues had been resolved without the need for oral proceedings coupled with a request to the examining division that it should signal its acceptance of the applicant's amendments and arguments by cancelling the oral proceedings.

5. It appears to the board to accord with linguistic idiom, with the norms of procedural law and indeed with common sense that the tacit assumption in the formulation of such a request is that if the examining division is not persuaded by the applicant's arguments then the oral proceedings will take place.

6. Whether it would be good administrative practice on the part of the examining division to signal its non-acceptance of the applicant's arguments by confirming that oral proceedings will take place as appointed is debatable in administrative terms, but is not something for the board to consider. The only question for the board is whether the applicant had a legal procedural right to such a confirmation whose omission would therefore constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

7. The appellant argues at paragraph 10 of the statement of grounds of appeal that the examining division is obliged to issue such a confirmation, since "failure to notify a lack of cancellation" (of oral proceedings) results in a loss of a patent application. This argument appears to be premised on the proposition that a response to a summons to oral proceedings which response contains good faith responsive amendments and arguments is to be regarded as having the effect of a stay of the original summons, which therefore has to be either cancelled or renewed by a confirmatory summons (notice of lack of cancellation) to obviate the risk of the applicant losing his application as an outcome of oral proceedings conducted in his absence.

qu'il serait reconnaissant à l'examineur de bien vouloir lui confirmer que la tenue de la procédure orale n'est plus nécessaire est un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

4. Selon la Chambre, cette indication traduit la conviction du requérant que toutes les questions en suspens avaient été résolues sans qu'il eût été nécessaire de recourir à la procédure orale, et constitue en même temps une demande à l'adresse de la division d'examen afin que celle-ci exprime son accord quant aux modifications et aux arguments du demandeur en annulant la procédure orale.

5. D'après la Chambre, il y a tout lieu de penser, en considération de la formulation choisie et des normes du droit procédural ainsi qu'en vertu du sens commun, que l'énoncé d'une telle demande suppose implicitement que la procédure orale aura lieu si la division d'examen n'est pas convaincue par les arguments du demandeur.

6. On peut débattre, au plan administratif, de la question de savoir si la division d'examen serait avisée de signaler son rejet des arguments du demandeur en confirmant la tenue de la procédure orale à la date prévue. Néanmoins, la Chambre ne saurait s'attacher à ce type de considérations. La seule question qui se pose est de savoir si le demandeur peut prétendre, en vertu du droit procédural, à une telle confirmation, dont l'omission constituerait, par conséquent, un vice substantiel de procédure aux termes de la règle 67 CBE.

7. Le requérant allègue au point 10 du mémoire exposant les motifs de son recours que la division d'examen est tenue de notifier une telle confirmation, étant donné que le fait de ne pas informer le demandeur du maintien (de la procédure orale) entraîne la perte de la demande de brevet. Cet argument semble reposer sur la proposition selon laquelle des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale, doivent être considérés comme ayant pour effet de suspendre la citation originale, cette dernière devant être, par conséquent, soit annulée, soit renouvelée par une citation de confirmation (notification du maintien de la procédure), afin d'écartier tout risque pour le demandeur de perdre sa demande si la procédure orale se tient en son absence.

8. Die Kammer ist nicht davon überzeugt, daß es für eine solche Annahme eine Rechtsgrundlage gibt.

9. Was die Entscheidungen T 185/82 ("Posso", ABl. EPA 1984, 174) und J 10/84 ("Texas", ABl. EPA 1985, 71) anbelangt, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, so ist anzumerken, daß die Kammer in J 10/84 die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt hat, weil sie keinen wesentlichen Verfahrensmangel feststellen konnte, und in T 185/82 entschieden hat, daß die Prüfungsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel beging, weil sie einen offensichtlichen sachlichen Fehler der Anmelderin in einem Argument zur erfinderischen Tätigkeit nutzte, um die Anmeldung zurückzuweisen. Nach Auffassung der Kammer stützt keine dieser Entscheidungen das Vorbringen der Beschwerdeführerin.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Restbeschwerde bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

8. The board is not persuaded that there is any legal basis for such a proposition.

9. As regards decisions T 185/82 ("Posso", OJ EPO 1984, 174) and J 10/84 ("Texas", 29 November 1984, OJ EPO 1985, 71) relied on by the appellant, the board observes that in the latter case the board refused reimbursement of the appeal fee since it had not found any substantial procedural violation and in the former case the board found that the examining division had committed a substantial procedural violation in that it had exploited an obvious factual mistake made by the applicant in an inventive step argument to refuse the application. In the judgment of the board neither of these decisions supports the appellant's case.

#### **Order**

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

The residuary appeal relating to the reimbursement of the appeal fee is dismissed.

8. La Chambre n'est pas convaincue qu'une telle proposition ait un quelconque fondement juridique.

9. En ce qui concerne les décisions T 185/82 ("Posso" JO OEB 1984, 174) et J 10/84 ("Texas" en date du 29 novembre 1984, JO OEB 1985, 71) auxquelles se réfère le requérant, la Chambre observe que, dans le premier cas, la chambre a établi que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en se fondant sur une erreur factuelle manifeste du demandeur dans un argument relatif à l'activité inventive pour rejeter la demande et que, dans le second cas, la chambre a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours au motif qu'elle n'avait constaté aucun vice substantiel de procédure. La Chambre considère qu'aucune de ces décisions n'étaye les arguments du requérant.

#### **Dispositif**

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

Le remboursement de la taxe de recours est rejeté.