



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

30. Juni 1986
Jahrgang 9/Heft 6
Seiten 155-198

30 June 1986
Year 9/Number 6
Pages 155-198

30 juin 1986
9^e année/numéro 6
Pages 155-198

**Entscheidung der
Juristischen
Beschwerdekammer
vom 7. Februar 1986
J 12/85***

**Decision of
the Legal Board of Appeal
dated 7 February 1986
J 12/85 ***

**Décision de la Chambre
de recours juridique
du 7 février 1986
J 12/85***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Payraudeau
R. Schulte

**Anmelderin: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Stichwort: "Unzulässige
Beschwerde/KUREHA"**

Artikel 21 (1), 97 (2) a), 107, 167 (2);

Regeln 51 (4), 89 EPÜ

**"Zuständigkeit für die Berichtigung
von Fehlern in erstinstanzlichen
Entscheidungen"**

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Payraudeau
R. Schulte

**Applicant: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Headword: "Inadmissible
appeal/KUREHA"**

**EPC Articles 21 (1), 97 (2) (a), 107,
167 (2);**

Rules 51(4), 89

**"Competence for correction of
errors in decisions of first Instance"**

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Payraudeau
R. Schulte

**Demanderesse: Kureha
Kagaku Kogyo**

**Référence: "Recours
irrecevable/KUREHA"**

Articles 21 (1), 97 (2)a), 107, 167 (2);

Règles 51 (4) et 89 CBE

**"Instance compétente pour la
correction d'erreurs relevées dans
des décisions rendues en première
instance"**

Leitsätze

I. Die Beschwerdekammern können nur Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Dienststellen des EPA prüfen (Artikel 21 (1) EPÜ). Daher können sie einen nach Regel 89 EPÜ gestellten Antrag auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung nicht prüfen. Erst nachdem die Prüfungsabteilung über den Antrag entschieden hat, kann die Angelegenheit an eine Beschwerdekammer verwiesen werden.

II. Ein europäischer Patentanmelder ist durch eine Entscheidung zur Erteilung des Patents nur dann im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert", wenn die Entscheidung nicht mit dem übereinstimmt, was er ausdrücklich beantragt hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin reichte am 19. November 1980 die europäische Pa-

Headnote

I. A Board of Appeal can only examine appeals from decisions of other instances of the EPO (Article 21(1) EPC). Thus it cannot examine a request for a correction, based on Rule 89 EPC, of the decision under appeal. A decision on this request must be first rendered by the Examining Division before the matter can be referred to the Board of Appeal.

II. An applicant for a European patent may only be "adversely affected" within the meaning of Article 107 EPC by a decision to grant the patent if such a decision is inconsistent with what he has specifically requested.

Summary of Facts and Submissions

I. On 19 November 1980, the Applicant filed a European patent application

Sommaire

I. Une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (article 21(1) CBE). Par conséquent, elle ne peut être saisie d'une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la règle 89 CBE. C'est tout d'abord à la division d'examen de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire.

II. Ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir "pas fait droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 19 novembre 1980, la requérante a déposé la demande de brevet euro-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

tentanmeldung Nr. 80 107 209.1 ein, die die Priorität zweier nationaler japanischer Patentanmeldungen vom 6. Dezember 1979 bzw. 19. März 1980 in Anspruch nimmt.

In der europäischen Patentanmeldung waren zehn Vertragsstaaten einschließlich Österreichs benannt. Drei der sechs Ansprüche der Anmeldung in der eingereichten Fassung waren auf methylierte Prostaglandinderivate mit verschiedenen Formeln, drei weitere unabhängige Ansprüche auf ein Abtreibungsmittel, ein Wehenmittel und ein empfängnisverhütendes Mittel gerichtet. Aus der Bezeichnung der Anmeldung in der eingereichten und in der auf Antrag der Eingangsstelle geänderten Fassung geht ebenfalls hervor, daß sich die Anmeldung auf diese Derivate und pharmazeutischen Zusammensetzungen bezieht.

II. Österreich hat sich nach Artikel 167 (2) EPÜ vorbehalten, in seinem nationalen Recht zu bestimmen, daß europäische Patente übereinstimmend mit den für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für Arzneimittel als solche gewähren.

III. Der europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 6. März 1981 zugesandt; der Prüfungsantrag wurde am 14. Oktober 1981 gestellt.

Am 15. April 1982 erließ ein Prüfer im Namen der Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, worauf die Beschwerdeführerin eine Reihe von Vergleichstests einreichte, um die erfindnerische Tätigkeit glaubhaft zu machen.

Am 11. Juli 1983 erging ein zweiter Bescheid, in dem der Beschwerdeführerin mitgeteilt wurde, daß die Ansprüche nunmehr als gewährbar anzusehen seien; gleichzeitig wurde sie gebeten, in der Beschreibung einige Änderungen vorzunehmen.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin reichte diese Änderungen am 21. November 1983 ein.

IV. Am 4. April 1984 wurde der Beschwerdeführerin angekündigt, daß die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtigt sei, und es wurde ihr eine Frist von zwei Monaten zur Einreichung von Änderungsvorschlägen gesetzt. Es wurden jedoch keine Änderungen eingereicht. Am 27. Juni 1984 teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin dann nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ mit, daß sie das Patent in der früher eingereichten Fassung zu erteilen beabsichtige.

V. Am 22. August 1984 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin eine Übersetzung der Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckgebühren.

under n° 80 107 209.1 claiming priority from two Japanese national patent applications made respectively on 6 December 1979 and 19 March 1980.

Ten Contracting States, including Austria, were designated in the European patent application. Three of the six claims of the application as filed were directed to methylated prostaglandin derivatives having various formulae and three other independent claims were respectively directed to an abortifacient, a parturifacient and a contraceptive agent. The title of the application as filed and as modified on request of the Receiving Section also indicated that it related to such derivatives and pharmaceutical compositions.

II. Under Article 167(2) EPC, Austria has reserved the right to provide in its national law that European patents insofar as they confer protection on pharmaceutical products as such, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable.

III. The European search report was sent to the Appellant's representative on 6 March 1981 and the request for substantive examination was filed on 14 October 1981.

On 15 April 1982, an examiner acting for the Examining Division issued a first communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC in answer to which the Appellant filed a set of comparative tests intended to demonstrate the inventiveness of the invention.

On 11 July 1983, the examiner issued a second Communication informing the Appellant that the claims were now considered as being allowable and asking him to make some amendments to the description.

The Appellant's representative filed these amendments on 21 November 1983.

IV. Thereafter, on 4 April 1984, advance notice of intention to grant a European patent was issued and the Appellant was given a period of two months within which to submit any desired amendments. None were submitted. Then, on 27 June 1984, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) and (5) EPC indicating that it was intended to grant the patent in the text previously submitted.

V. On 22 August 1984, the Appellant's representative responded to the communication under Rule 51(4) and (5) EPC by filing the translations of the claims and paying the grant and printing fees.

péen n° 80 107 209.1, revendiquant la priorité de deux demandes de brevet nationales déposées au Japon respectivement le 6 décembre 1979 et le 19 mars 1980.

Dix Etats contractants, dont l'Autriche, étaient désignés dans cette demande de brevet européen. Trois des six revendications de la demande telle que déposée portaient sur des dérivés méthylés de prostaglandine répondant à différentes formules, et trois autres revendications indépendantes avaient pour objet respectivement un agent abortif, un agent d'accouchement et un agent contraceptif. Il ressortait également du titre de l'invention tel que déposé et modifié à la demande de la Section de dépôt que la demande avait pour objet de tels dérivés et de telles compositions pharmaceutiques.

II. En vertu de l'article 167(2) CBE, l'Autriche s'est réservée la faculté de prévoir dans sa législation nationale que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

III. Le rapport de recherche européenne a été envoyé au mandataire de la requérante le 6 mars 1981, et la requête en examen quant au fond a été présentée le 14 octobre 1981.

Le 15 avril 1982, un examinateur de la Division d'examen a établi une première notification conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE, à laquelle la requérante a répondu en déposant un jeu d'exemples d'essais comparatifs destiné à montrer que l'invention impliquait une activité inventive.

Le 11 juillet 1983, l'examinateur a établi une deuxième notification pour informer la requérante que les revendications étaient désormais considérées comme admissibles, et pour lui demander d'apporter quelques modifications à la description.

Le mandataire de la requérante a déposé ces modifications le 21 novembre 1983.

IV. Le 4 avril 1984, la Division d'examen a alors annoncé à la requérante qu'elle envisageait de lui envoyer une notification l'informant de son intention de délivrer un brevet européen, et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre des modifications éventuelles. Aucune modification n'ayant été soumise, la Division d'examen a établi le 27 juin 1984 une notification conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, indiquant qu'elle avait l'intention de délivrer le brevet dans le texte soumis antérieurement.

V. Le 22 août 1984, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en produisant la traduction des revendications et en acquittant les taxes de délivrance et d'impression.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

VI. Am 22. November 1984 traf ein Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 des EPA die Entscheidung zur Erteilung des Patents, die gemäß Artikel 97 (4) EPÜ am 16. Januar 1985 wirksam geworden wäre.

VII. Am 19. Dezember 1984 stellte der Vertreter der Beschwerdeführerin aufgrund der Regel 89 EPÜ einen Antrag auf Berichtigung des erteilten Anspruchs 1, auf eine entsprechende Änderung der Beschreibung und auf Hinzufügung eines neuen Anspruchs 4, der auf ein Verfahren zur Herstellung methylierter Prostaglandinderivate einer bestimmten Formel gerichtet war. Die Beschwerdeführerin beantragte ferner, daß der Druck der Patentschrift aufgeschoben werde, bis die beantragten Berichtigungen vorgenommen worden seien.

VIII. Am 9. Januar 1985 beschied ein Formalsachbearbeiter im Namen der Generaldirektion 2 des EPA diesen Antrag wie folgt:

"Nachdem Sie sich mit der in der Ankündigung und in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ angegebenen Fassung einverstanden erklärt hatten, wurde am 22. November 1984 die Entscheidung zur Erteilung des Patents getroffen. Spätere Änderungen nach Regel 89 EPÜ machen eine erneute Entscheidung der Prüfungsabteilung erforderlich. Diese kann aber erst in Betracht gezogen werden, wenn die gedruckte Patentschrift vorliegt. Sie können diese Entscheidung nach Erhalt der Druckschrift beantragen."

IX. Am 14. Januar 1985 reichte die Beschwerdeführerin die vorliegende Beschwerde ein und beantragte

1. die Anpassung der Erteilungsunterlagen an die am 19. Dezember 1984 eingereichten geänderten Unterlagen,

2. hilfsweise die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses vom 22. November 1984 und einen neuen Erteilungsbeschuß auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen oder

3. die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses und der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) vom 27. Juni 1984 sowie eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) auf der Grundlage der obengenannten Unterlagen.

Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet und die Beschwerdebegründung am 2. April 1985 nachgereicht.

X. In ihrer Begründung macht die Beschwerdeführerin im wesentlichen geltend, daß die Entscheidung zur Erteilung des Patents zwei logische Widersprüche enthalten habe, nämlich erstens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der nur Stoff- und

VI. On 22 November 1984, a Formalities Officer acting for Directorate General 2 of the EPO issued a decision to grant the patent which would take effect from 16 January 1985 pursuant to Article 97(4) EPC.

VII. On 19 December 1984 the Appellant's representative filed a request based on Rule 89 EPC asking for a correction to be made in the granted Claim 1 and for a corresponding amendment to be made in the description and also for the addition of a new Claim 4 directed to a process for preparing methylated prostaglandin derivatives having a certain formula. The Appellant required also that the printing of the patent document be deferred until the requested corrections had been made.

VIII. On 9 January 1985, a Formalities Officer acting for Directorate General 2 of the EPO answered the abovementioned request, indicating:

"Having declared your approval of the text as communicated with the advance notice and the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC respectively, the decision to grant the patent was issued on 22 November 1984. Amendments following this decision, under Rule 89 EPC, would necessitate a new decision by the Examining Division. This can only be considered after the printed patent specification has been issued. Upon receipt of the printed text, you can apply for such a decision."

IX. On 14 January 1985, the Appellant filed the present appeal requesting:

1. that the documents for grant be amended in accordance with the revised documents filed on 19 December 1984, or

2. that the decision for grant dated 22 November 1984 be set aside and a new decision for grant based on the above-indicated documents be issued, or

3. that the decision for grant as well as the communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC dated 27 June 1984 be set aside and a new communication pursuant to Rule 51(4) and (5) based on the above indicated documents be issued.

The appeal fee was duly paid and a statement giving the grounds of appeal was filed on 2 April 1985.

X. In his statement of grounds, the Appellant essentially argued that there existed in the decision to grant the patent a first logical contradiction between the set of claims covering only compounds claims and pharmaceutical composition claims which are not ac-

VI. Le 22 novembre 1984, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a pris la décision de délivrer le brevet, avec effet à compter du 16 janvier 1985, conformément à l'article 97(4) CBE.

VII. Le 19 décembre 1984, le mandataire de la requérante a présenté une requête en application de la règle 89 CBE afin d'obtenir qu'une correction soit apportée à la revendication 1 telle qu'elle avait été admise, que la description soit modifiée en conséquence, et également qu'il soit introduit une nouvelle revendication 4 concernant un procédé de préparation de dérivés méthylés de prostaglandine répondant à une formule déterminée. La requérante demandait également que l'impression du fascicule de brevet soit reportée jusqu'à ce que les corrections demandées aient été apportées.

VIII. Le 9 janvier 1985, un agent des formalités de la direction générale 2 de l'OEB a répondu à la requête susmentionnée en ces termes:

"Comme vous avez donné votre accord au texte qui vous a été notifié dans l'avis préalable et dans la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, la décision de délivrer le brevet a été prise le 22 novembre 1984. Toute modification demandée postérieurement à cette décision en application de la règle 89 CBE nécessiterait une nouvelle décision de la part de la Division d'examen, ce qui ne pourra être envisagé qu'après publication du texte imprimé du fascicule de brevet. Dès réception de ce texte, vous pourrez requérir une telle décision."

IX. Le 14 janvier 1985, la requérante a formé le présent recours dans lequel elle demande:

1. que les documents retenus pour la délivrance du brevet soient modifiés pour tenir compte des documents révisés déposés le 19 décembre 1984, ou à défaut

2. que la décision de délivrer le brevet en date du 22 novembre 1984 soit annulée et qu'il soit pris une nouvelle décision de délivrance se fondant sur les documents précités, ou à défaut

3. que la décision de délivrer le brevet ainsi que la notification établie le 27 juin 1984 en vertu de la règle 51(4) et (5) CBE soient annulées, et qu'il soit établi une nouvelle notification en vertu de la règle 51(4) et (5), sur la base des documents précités.

La taxe de recours a été dûment acquittée et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 avril 1985.

X. Dans ce mémoire, la requérante a fait valoir essentiellement qu'elle avait relevé deux incohérences dans la décision de délivrer le brevet, l'une parce que l'Autriche était désignée dans la demande, alors que le jeu de revendications ne comportait que des revendica-

Arzneimittelanprüche enthalte, die nach österreichischem Recht nicht zulässig seien, und der Benennung Österreichs und zweitens einen Widerspruch zwischen dem Anspruchssatz, der kein Verfahren umfasse, und der Beschreibung, in der es heiße, daß sich die Erfindung auf die Herstellung der Stoffe beziehe.

Das Fehlen einer förmlichen Erklärung des Nichteinverständnisses sowie die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche könnten also nicht als Billigung der mitgeteilten Fassung angesehen werden, da diese Fassung in sich widersprüchlich gewesen sei. In einer früheren Entscheidung (J 12/83, ABI. EPA 1985, 6 - 10) habe die Kammer entschieden, daß "ein europäischer Patentanmelder unter Umständen durch einen Erteilungsbeschuß 'beschwert' im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein kann. Dies wäre z. B. eindeutig der Fall, wenn das Patent entgegen Artikel 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt würde, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist". Da dies hier der Fall sei, sollte die Beschwerde zugelassen und ihr stattgegeben werden.

XI. In einer Mitteilung vom 31. Juli 1985 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß der Hauptantrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ unzulässig erscheine, da die Prüfungsabteilung zu diesem Antrag bisher noch keine Entscheidung getroffen habe. Somit sei die Beschwerdekammer für diese Frage nicht zuständig. Die beiden Hilfsanträge auf Aufhebung des Erteilungsbeschlusses seien ebenfalls nicht zulässig, da aus der Akte hervorgehe, daß die Beschwerdeführerin mit der vorgeschlagenen Fassung im Sinne des Artikels 97 (2) a) und Regel 51 (4) EPÜ einverstanden gewesen sei und daher nicht als durch den Erteilungsbeschuß "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ gelten könne.

Auf diese Mitteilung ging innerhalb der darin gesetzten Frist keine Erwiderung der Beschwerdeführerin ein. Ihr Vertreter beantragte mit Schreiben vom 31. Oktober 1985 eine Fristverlängerung um zwei Monate, die auch gewährt wurde. Innerhalb dieser Frist ging weder eine Erwiderung noch ein weiterer Antrag auf Fristverlängerung ein.

Entscheidungsgründe

1. Eine zulässige Beschwerde muß den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 b) EPÜ entsprechen. Ist dies nicht der Fall, muß sie als unzulässig verworfen werden, wenn die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Frist beseitigt worden sind (R. 65 (1) EPÜ).

ceptable by Austrian law and the designation of Austria and a second logical contradiction between the set of claims not covering a process and the description which states that the invention relates to the preparation of the compounds.

Consequently, the absence of a formal disapproval as well as the payment of the fees and the filing of the translations of the claims could not be considered as an approval of the text communicated since this text was in itself inconsistent. In an earlier decision J 12/83 (OJ EPO 1985, 6-10) the Board has stated that "in some circumstances, an Applicant for a European patent can be "adversely affected" within the meaning of 107 EPC, by a decision to grant a patent. This would clearly be so, for example, if the patent were granted with a text not approved by the Applicant contrary to Article 97(2)(a) EPC". Such being the present case, the appeal should be admissible and allowable.

XI. In a Communication issued on 31 July 1985, the Appellant's attention was drawn to the fact that the main request for correction based on Rule 89 EPC seemed inadmissible because no decision had previously been made on this request by the Examining Division. Thus, the Board of Appeal was not competent to decide on this question. The two subsidiary requests to revoke the decision to grant the patent were also to be considered as not admissible since it appeared from the documents on file that the Appellant had approved the text submitted within the meaning of Article 97(2)(a) and Rule 51(4) EPC and that consequently the Appellant could not be considered as a party "adversely affected" by the decision to grant the patent within the meaning of Article 107 EPC.

No answer to the Communication was received from the Appellant within the time limit set in this Communication. By letter dated 31 October 1985, the Appellant's representative applied for an extension of time of two months. This was granted but no answer and no further request for extension of time was received within the extended period.

Reasons for the Decision

1. In order for an appeal to be admissible, it must comply with the provisions of Articles 106-108 and Rule 64(b) EPC. An appeal that does not comply with these Articles and Rule has to be rejected as inadmissible unless any deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired (Rule 65(1) EPC).

tions de composés et de préparations pharmaceutiques qui ne sont pas admises par la législation autrichienne, l'autre parce qu'il était indiqué dans la description que l'invention avait pour objet la préparation de ces composés, alors que les revendications n'avaient pas trait à un procédé.

Par conséquent, le fait que la requérante n'ait pas formellement marqué son désaccord, qu'elle ait acquitté les taxes et déposé des traductions des revendications ne pouvait selon elle être considéré comme une approbation du texte notifié, ce texte étant en soi incohérent. Dans une décision antérieure J 12/83 (JO de l'OEB n° 1/1985, p. 6 à 10), la Chambre a admis que "dans certains cas une décision de délivrer un brevet européen pouvait / ne pas faire / droit aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 CBE. Ce serait sans conteste le cas si par exemple le brevet était délivré dans un texte qui n'aurait pas eu l'accord du demandeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article 97(2)a) de la CBE". Comme tel est effectivement le cas dans la présente espèce, la Chambre devrait considérer le recours comme recevable et lui donner une suite favorable.

XI. Dans une notification établie le 31 juillet 1985, il a été signalé à la requérante que la requête principale en rectification présentée en vertu de la règle 89 CBE était apparemment irrecevable: en effet, aucune décision n'ayant été prise auparavant à ce sujet par la Division d'examen, la Chambre de recours n'était pas compétente pour trancher cette question. Les deux requêtes subsidiaires visant à obtenir l'annulation de la décision de délivrer le brevet devaient également être considérées comme irrecevables, puisque, d'après le dossier, la requérante était d'accord sur le texte qui lui avait été notifié, au sens où l'entend l'article 97(2)a) et la règle 51(4) CBE, et qu'il était impossible par conséquent de considérer que la décision de délivrer le brevet n'avait "pas fait droit" à ses prétentions, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

La requérante n'ayant pas répondu à cette notification dans le délai qui lui était imparti, son mandataire a demandé, dans une lettre datée du 31 octobre 1985, que ce délai soit prorogé de deux mois. Il a été fait droit à cette requête, mais aucune réponse et aucune nouvelle demande de prorogation du délai n'ont été reçues au cours de ces deux mois.

Motifs de la décision

1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64b) CBE. Si le recours ne satisfait pas à ces conditions, il doit être rejeté comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (cf. règle 65(1) CBE).

2. Im vorliegenden Fall ist nach Erachten der Juristischen Beschwerdekammer der Hauptantrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung der angefochtenen Entscheidung aufgrund der Regel 89 EPÜ nicht zulässig, weil die Kammer nur Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen der Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung des EPA prüfen kann (Art. 21 (1) EPÜ).

3. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß Widersprüche im Erteilungsbeschuß zwar unter Umständen einen Antrag auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ, wie ihn die Beschwerdeführerin am 19. Dezember 1984 gestellt hat, rechtfertigen, doch muß, wie unter Nummer 2 dargelegt, erst eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über den Antrag vorliegen, bevor die Angelegenheit an die Beschwerdekammer verwiesen werden kann.

Solche Widersprüche beeinträchtigen jedoch die Gültigkeit des Erteilungsbeschlusses nicht und führen auch nicht dazu, daß die Beschwerdeführerin durch diese Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist. Die Kammer ist nämlich der Ansicht, daß ein Anmelder eines europäischen Patents durch einen Erteilungsbeschuß nur beschwert sein kann, wenn dieser Beschuß mit dem unvereinbar ist, was er ausdrücklich beantragt hat (die französische Fassung des Artikels 107 EPÜ sagt es ganz deutlich: "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. Im vorliegenden Fall entsprechen die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen des erteilten Patents den am 19. November 1980 eingereichten und von der Beschwerdeführerin am 15. Oktober 1981, 25. Oktober 1982 und 21. November 1983 geänderten Unterlagen. Dem EPA wurde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt, daß die Beschwerdeführerin mit der Erteilung des Patents in der Fassung nicht einverstanden sei, die in der Mitteilung des EPA vom 27. Juni 1984 enthalten war; sie hat im Gegenteil fristgerecht die verlangten Gebühren entrichtet und die Übersetzungen eingereicht.

5. Nach Ansicht der Kammer ist zwar im Hinblick auf Artikel 97 (2) a) und Regel 51 (4) eine ausdrückliche Einverständniserklärung nicht erforderlich, bei Nichteinverständnis hingegen muß eine entsprechende Mitteilung erfolgen, damit die Prüfung fortgesetzt wird (vgl. die bereits genannte Entscheidung J 12/83).

6. Die Juristische Beschwerdekammer ist daher nicht davon überzeugt, daß die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschuß im Sinne des Artikels 107 EPÜ "beschwert" ist.

2. In the present case, the Legal Board of Appeal considers the main request of the Appellant for correction based on Rule 89 EPC of the decision under appeal as not admissible because the Board can only examine appeals from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division of the EPO (Article 21(1) EPC).

3. The Board considers that the alleged existence of inconsistencies in the decision to grant a patent may be a ground for filing a request for correction based on Rule 89 EPC such as the one filed by the Appellant on 19 December 1984, although as indicated in point 2 above, a decision on such request must have been rendered by the Examining Division before the matter can be referred to the Board of Appeal.

However, such alleged inconsistencies do not affect the validity of the decision to grant the patent nor imply that the Appellant is "adversely affected" by this decision, within the meaning of Article 107 EPC. In fact, the Board considers that an Applicant for a European patent can only be adversely affected by a decision to grant the patent when such a decision is inconsistent with what he has specifically requested (The French text of Article 107 EPC states clearly "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. In the present case, the description, claims and drawings of the granted patent correspond to the documents filed on 19 November 1980 as amended by the Appellant on 15 October 1981, 25 October 1982 and 21 November 1983 respectively. No disapproval of the patent being granted on the text indicated in the Communication of the EPO dated 27 June 1984 was communicated to the EPO but, on the contrary, the Appellant paid the fees requested and filed the translations within the time limit set.

5. The Board considers, having regard to the provision of Article 97(2)(a) and Rule 51(4) EPC, that no positive approval is required: positive disapproval is required to ensure that examination is resumed (cf. J 12/83 already cited).

6. It follows that the Legal Board is not satisfied that the Appellant is a party "adversely affected" by the decision to grant the European patent, within the meaning of Article 107 EPC.

2. Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique considère comme irrecevable la requête principale formulée par la requérante en vertu de la règle 89 CBE en vue d'obtenir la rectification de la décision attaquée, la Chambre ne pouvant examiner que les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique de l'OEB (cf. article 21(1) CBE).

3. La Chambre estime que les incohérences relevées dans une décision de délivrance peuvent justifier le dépôt d'une requête en rectification en application de la règle 89 CBE, telle que celle qui a été présentée par la requérante le 19 décembre 1984, mais qu'il faut d'abord, comme il est indiqué ci-dessus au point 2, que la division d'examen statue sur cette requête avant que l'affaire ne soit portée devant la chambre de recours.

Toutefois, ces prétendues incohérences n'affectent pas la validité de la décision de délivrer le brevet et ne permettent pas non plus d'affirmer que cette décision n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE. En fait, la Chambre considère que ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis qu'elle peut être réputée n'avoir pas fait droit à ses prétentions (le texte français de l'article 107 CBE indique clairement "pour autant qu'elle (la décision) n'ait pas fait droit à ses prétentions").

4. En l'occurrence, dans le brevet qui a été délivré, la description, les revendications et les dessins correspondent aux documents déposés le 19 novembre 1980, tels que modifiés ensuite par la requérante les 15 octobre 1981, 25 octobre 1982 et 21 novembre 1983. La requérante n'a pas fait part à l'OEB de son désaccord sur le brevet délivré sur la base du texte indiqué dans la notification de l'OEB datée du 27 juin 1984, au contraire, elle a acquitté les taxes requises et produit les traductions dans le délai fixé.

5. Au vu des dispositions de l'article 97(2)a) et de la règle 51(4) CBE, la Chambre estime que ce qui est requis du demandeur n'est pas un accord formel; en revanche, c'est un désaccord formel qui est requis pour que l'examen puisse être repris (cf. décision J 12/83 déjà citée).

6. Il s'ensuit que la Chambre de recours juridique ne saurait considérer que la décision de délivrer le brevet européen n'a "pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 CBE.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL**ORDER****Dispositif**

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird entschieden:

It is decided that

Il est statué comme suit:

Die Beschwerde gegen die am 22. November 1984 von einem Formalsachbearbeiter für die Generaldirektion 2 getroffene Entscheidung wird als unzulässig verworfen.

The appeal against the decision dated 22 November 1984 of a Formalities Officer acting for Directorate General 2 is rejected as inadmissible.

Le recours formé contre la décision prise le 22 novembre 1984 par un agent des formalités de la direction générale 2 est rejeté comme irrecevable.