

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 30. Juli 1986
T 171/85
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus
Mitglieder: O. Bossung
C. Payraudeau
C. Wilson
P. van den Berg

Anmelder: The Gillette Company

Stichwort: Widersprüchliche
Erteilungsunterlagen/GILLETTE

Artikel: 97 (2) EPÜ

Regel: 51 (4) EPÜ

Kennwort: "Berichtigung
widersprüchlicher Anmeldeunterlagen
vor Erteilung" — "Wiederholung einer
Mitteilung nach R. 51 (4) EPÜ
überflüssig"

Leitsätze

I. Erweist sich, daß die europäische Patentanmeldung in der Fassung, die der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugrunde liegt, Unstimmigkeiten oder Widersprüchlichkeiten aufweist, so kann im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder deren Beseitigung selbst dann noch erfolgen, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt war.

II. Soll eine Änderung zur Beseitigung solcher Mängel vorgenommen werden, so braucht die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in aller Regel nicht neu zu ergehen. Die Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung durch eine neue ist nur notwendig, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten würde.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 10. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 103 208.7 (Veröffentlichungsnummer 00 21 224) betrifft nach der Bezeichnung der Erfindung eine "Haarbehandlungsvorrichtung mit einer im Bereich des Haarwickelabschnitts vorgesehene katalytischen Heizeinrichtung". Der ursprüngliche Patentanspruch 1 enthielt in seinem kennzeichnenden Teil mehrere bauliche Merkmale einer solchen auch als Lockenwickler bezeichneten Vorrichtung.

II. Durch Prüfungsbescheid vom 1. Oktober 1981 wurde die Anmelderin darauf aufmerksam gemacht, daß diese Merkmale im Hinblick auf eine Entgegenhaltung (DE-A-2 346 435 — L'Oréal) bis auf ein Merkmal (Ventileinrichtung ... zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches) auch in den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 aufzunehmen seien, da sie in Verbindung mit den dort schon aufgeführten Merkmalen bekannt seien (Regel 29 (1) a und b EPÜ). In ihrer am 19. Januar 1982 eingegangenen Ent-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 30 July 1986
T 171/85
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus
Members: O. Bossung
C. Payraudeau
C. Wilson
P. van den Berg

Applicant: The Gillette Company

Headword: Inconsistent documents
for grant/GILLETTE

Article: 97 (2) EPC

Rule: 51 (4) EPC

Keyword: "Correction of inconsistent
application documents prior to grant"
— "No need to re-issue communication
under Rule 51 (4) EPC"

Headnote

I. If discrepancies or inconsistencies are found in the text communicated under Rule 51 (4) EPC to the applicant for a European patent, they may be removed in agreement between Examining Division and applicant even if the latter has already given his approval under Rule 51 (4) EPC to the (faulty) text.

II. Amendments removing such deficiencies will not normally necessitate re-issuing the communication under Rule 51 (4) EPC, which need be replaced only if there would be a loss of rights under Article 65 (3) EPC in a Contracting State.

Summary of Facts and Submissions

I. According to the title of the invention, European patent application No. 80 103 208.7 (publication No. 00 21 244), filed on 10 June 1980, concerns a "Hair treating device with a catalytic heating system in the curling zone". The characterizing portion of its original Claim 1 contained several constructional features of such a device, also referred to as a hair curler.

II. The Examining Division's communication of 1 October 1981 informed the applicants that given one of the citations (DE-A-2 346 435 — L'Oréal) all these features but one ("valve mechanism ... for regulating the fuel-air mixture") should also be included in the preamble of Claim 1, because they were known in combination with the features already listed therein (Rule 29 (1) (a) and (b) EPC). The applicants' reply, received on 19 January 1982, disputed this only to the extent of asserting that

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 30 juillet 1986
T 171/85
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus
Membres: O. Bossung
C. Payraudeau
C. Wilson
P. van den Berg

Demandeur: The Gillette Company

Référence: Contradictions relevées
dans les pièces ayant servi de base à
la délivrance/GILLETTE

Article: 97 (2) CBE

Règle: 51 (4) CBE

Mot-clé: "Rectification avant la
délivrance des contradictions
relevées dans les pièces de la
demande" — "Inutilité de l'envoi d'une
nouvelle notification en vertu de la
règle 51 (4) CBE"

Sommaire

I. S'il apparaît que le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE contient des incohérences ou des contradictions, il est encore possible à la division d'examen et au demandeur d'y remédier d'un commun accord, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux).

II. Si une rectification est nécessaire pour remédier à de telles erreurs, il n'y a pas lieu, en règle générale, d'émettre à nouveau une notification conformément à la règle 51 (4). Une nouvelle notification ne s'impose que si ces erreurs entraînent une perte de droits dans l'un des Etats contractants, en vertu de l'article 65 (3) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80103 208.7, déposée le 10 juin 1980 et publiée sous le numéro 00 21 224, a pour objet, d'après le titre de l'invention, un "dispositif de traitement des cheveux avec chauffage catalytique à proximité de la zone d'enroulement des cheveux". La revendication initiale 1 mentionnait dans sa partie caractérisante plusieurs caractéristiques techniques d'un dispositif de ce type, dit également bigoudi.

II. Par une notification en date du 1^{er} octobre 1981, la Division d'examen a informé la demanderesse que ces caractéristiques figurant déjà dans l'antériorité DE-A-2 346 435 — L'Oréal, à l'exception de celle relative à la "valve ... pour régulation du mélange gaz combustible-air", il convenait de les mentionner aussi dans le préambule de la revendication 1, puisqu'elles étaient connues en liaison avec les caractéristiques déjà énoncées dans ce préambule (règle 29 (1) a) et b) CBE). Dans sa réponse reçue

gegung widersprach die Anmelderin dem nur insofern, als sie darlegte, daß die Entgegenhaltung zwar auch einen "Lockenwickler mit einer Zündeinrichtung" offenbare, diese aber "eine vom Lockenwickler separate Vorrichtung" sei. Daher schlug sie "zur klaren Abgrenzung" das im nachfolgend wiedergegebenen kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 an zweiter Stelle genannte Merkmal vor.

III. Mit ihrer Entgegnung reichte die Anmelderin neue Unterlagen ein, deren Patentanspruch 1 gerichtet ist auf eine

"Haarbehandlungsvorrichtung mit ... (es folgen mehrere konstruktive Merkmale) ... gekennzeichnet durch — eine Ventileinrichtung mit Betätigungsglied zum Regeln des ... Brenngas-Luftgemisches ... sowie — eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung (52-72) mit Bedienungsglied (13) zum Einleiten des Verbrennungsvorgangs".

Hieran schließen sich 21 abhängige Patentansprüche an, von denen der Patentanspruch 12 wie folgt lautet:

"Haarbehandlungsvorrichtung nach einem oder mehreren der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an dem dem Handgriff abgekehrten Ende des Lockenstabs ein Betätigungsglied (13) zum Betätigen einer Zündeinrichtung angeordnet ist, wobei die Zündeinrichtung zwischen dem Katalysator (30, 33) und dem Betätigungsglied (13) vorgesehen ist und der Einleitung des Oxydationsvorgangs am Katalysator (30) dient."

Nach der neuen, aber hinsichtlich der "Zündeinrichtung" mit der ursprünglichen übereinstimmenden Beschreibung soll mit der Erfindung in erster Linie die Aufgabe gelöst werden, "ein Haarbehandlungsgerät, beispielsweise einen Lockenstab, vom elektrischen Stromnetz völlig unabhängig zu machen und so dem Benutzer die Möglichkeit zu bieten, an jedem beliebigen Ort eine Haarbehandlung vornehmen zu können, ohne daß zusätzliche Vorrichtungen erforderlich sind." (Seite 2, Zeile 35 ff.).

Bezüglich der "Zündeinrichtung" finden sich die nachfolgenden Aussagen: Auf Seite 6, Zeile 24 ff: "Bei dem in den Zeichnungen dargestellten Lockenstab ist der Brennstoffbehälter am einen Ende und das Zündsystem am anderen Ende des Lockenstabs angeordnet. Diese beiden Aggregate können aber auch ebenso gut nebeneinander angeordnet sein ...". Auf Seite 10, Zeilen 16 und 17: "Das Zündsystem ist mit Vorteil am freien Ende des Lockenstabs angeordnet ...".

IV. Am 7. Februar 1983 erging die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU über die für die beabsichtigte Patenterteilung vorgesehene Fassung der europäischen Patentanmeldung, die die vorstehenden Ansprüche und Beschreibungsteile enthält. Am 12. März 1983 erklärte die

while the citation did indeed disclose a hair curler with an ignition device the latter was separate from the former. In the interest of clear delimitation the applicants therefore proposed the feature given in second place in the characterizing portion of Claim 1 reproduced below.

III. With this reply the applicants filed new documents, including a Claim 1 reading as follows:

Hair treating device with ... (there follows a number of constructional features) ... characterized by a valve mechanism ... with an actuator ... for regulating the fuel-air mixture ..., as well as an ignition device (52-72) arranged in fixed manner on the free end of the hair curling zone with an operating member (13) for initiating the combustion process.

There then follow 21 dependent claims, including Claim 12 reading as follows:

Hair treating device according to one or more of the preceding claims, characterized in that an actuator (13) for actuating an ignition device is arranged on the end of the curling member remote from the handle, the ignition device being located between the catalyst (30, 33) and the actuator (13) and serves to initiate the oxidation process on catalyst (30)*.

According to the new description, which however, as regards the "ignition device", is the same as the old one, the problem the invention seeks to solve is primarily that of rendering hair treating equipment curling irons, for example completely independent of the electricity supply, thus enabling users to treat their hair wherever they like without requiring additional devices (page 2, line 35 et seq.).

As regards the "ignition device", it is stated on page 6 (line 24 et seq.) that the curling iron illustrated in the drawings has the fuel container at one end and the ignition system at the other, but that these two elements may equally well be arranged adjacent to each other, whilst on page 10 (lines 16 and 17) it is mentioned that the ignition system is conveniently located on the free end of the curling iron.

IV. On 7 February 1983 the Examining Division informed the applicants under Rule 51 (4) EPC of the text in which it intended to grant the European patent and which contains the above claims and description parts. On 12 March 1983 the applicants communicated

le 19 janvier 1982, la demanderesse a simplement répliqué que, si effectivement l'antériorité divulguait elle aussi un "bigoudi avec un dispositif d'allumage", celui-ci était cependant un "dispositif séparé du bigoudi". Elle a donc proposé "pour délimiter clairement sa demande" d'introduire la caractéristique mentionnée en deuxième position dans la partie caractérisante de la revendication 1 reproduite ci-après.

III. La demanderesse a joint à sa réponse de nouvelles pièces comportant une revendication 1 formulée comme suit:

"Dispositif de traitement des cheveux avec ... (suivent plusieurs caractéristiques techniques) ... caractérisé par une valve avec un organe de manœuvre pour régulation du mélange gaz combustible-air ... et par un dispositif d'allumage (52-72) fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux et comprenant un organe de manœuvre (13) pour amorcer le phénomène de combustion".

Cette revendication était suivie de 21 revendications dépendantes, dont la revendication 12, qui était libellée comme suit:

"Dispositif de traitement des cheveux selon une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'un organe (13) de manœuvre d'un dispositif d'allumage est disposé sur l'extrémité du fer à boucler opposée à la poignée, le dispositif d'allumage étant prévu entre le catalyseur (30, 33) et l'organe de manœuvre (13) et servant à déclencher le phénomène d'oxydation sur le catalyseur (30)*."

D'après la nouvelle description, qui correspond toutefois, en ce qui concerne le "dispositif d'allumage", à la description initiale, l'invention doit en premier lieu permettre de "rendre un appareil de traitement des cheveux, par exemple un fer à boucler, totalement indépendant du réseau électrique et d'offrir ainsi à l'utilisateur la possibilité d'effectuer n'importe où un traitement des cheveux sans devoir recourir à des dispositifs supplémentaires" (p. 2, lignes 35 s.).

En ce qui concerne le "dispositif d'allumage", on trouve p. 6, lignes 24 s., les indications suivantes: "Le fer à boucler représenté dans les dessins comporte le réservoir de combustible à l'une de ses extrémités et le système d'allumage à l'autre extrémité. Mais ces deux pièces peuvent tout aussi bien être disposées l'une à côté de l'autre ...". On peut lire page 10, lignes 16 et 17: "Le système d'allumage est disposé avantageusement sur l'extrémité libre du fer à boucler ...".

IV. Le 7 février 1983, la Division d'examen a notifié au demandeur, conformément à la règle 51 (4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet européen, texte qui comprenait les passages précités des revendications et de la description. Le

* The English text of these claims is that of the translation supplied by the applicants.

* Le texte français de ces revendications est celui de la traduction produite par le demandeur.

Anmelderin ihr Einverständnis mit dieser Fassung, bezahlte die fälligen Gebühren und reichte die Übersetzungen der Patentansprüche ein.

V. Unter dem Datum 6. Juni 1983 sind in den Akten zwei Telefongespräche mit dem Formalprüfer und dem Prüfer verzeichnet, denen zufolge die Anmelderin ihr Einverständnis zurücknimmt, "das Schutzbegehren nochmals zu ändern wünscht" und "eine neue Eingabe ankündigt" und denen zufolge das Erteilungsverfahren bis zum Eingang einer schriftlichen Äußerung der Anmelderin unterbrochen wird. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde eine Aktennotiz des Vertreters der Anmelderin über ein Telefongespräch mit dem beauftragten Prüfer vom gleichen Tag überreicht.

VI. Mit Schreiben vom 26. September 1983 widerrief die Anmelderin unter Bezugnahme auf die Telefongespräche ihr Einverständnis und legte neue Unterlagen vor, die folgende, in dem Schreiben näher begründete Änderungen enthalten:

1. Bezüglich des (zweiten) Merkmals "Zündeinrichtung" heißt es statt "... sowie eine am freien Ende des Haarwickelabschnitts ortsfest angeordnete Zündeinrichtung ..." nunmehr "... sowie eine als ortsfester Bestandteil der Haarbehandlungs- vorrichtung (11) in diese integrierte Zündeinrichtung ...".

2. Bezüglich des (ersten) Merkmals "Ventileinrichtung" heißt es statt "mit Betätigungsglied ... zum Regeln" nunmehr "mit Regelvorrichtung".

Außerdem bittet die Anmelderin um die Berichtigung von drei Schreibfehlern.

VII. In dem weiteren Verfahren wurde von der Prüfungsabteilung und der Anmelderin die Frage der Möglichkeit solcher Änderungen zu diesem Zeitpunkt mehr vom Grundsätzlichen her und insbesondere unter dem Gesichtspunkt erörtert, ob ein Widerruf des nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholten Einverständnisses mit der Rechtsfolge einer Fortsetzung des Prüfungsverfahrens möglich sei. Die Anmelderin versuchte, die von ihr beehrte Änderung außerdem zu erreichen durch einen Wiedereinsetzungsantrag wie auch durch einen Antrag, die geänderte Fassung (vgl. Abschnitt VI.) als Teilanmeldung zuzulassen.

VIII. Durch Zwischenentscheidung vom 8. November 1984, zur Post gegeben am 22. Januar 1985, wies die nach Artikel 18 (2) Satz 4 EPÜ durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzte Prüfungsabteilung den Hauptantrag der Anmelderin, das Prüfungsverfahren aufgrund des Widerrufs der Zustimmung zur mitgeteilten Fassung fortzusetzen, sowie drei Hilfsanträge zurück. Die Entscheidung über den weiteren Hilfs-

their approval of that text, paid the fees due and filed the translations of the claims.

V. The file records two telephone conversations conducted on 6 June 1983 by the formalities officer and the examiner respectively, to the effect that the applicants were withdrawing their approval, would like to make a further change to the protection sought and would be filing a new submission, and that the grant proceedings were interrupted pending receipt of the applicants' written comments. In oral proceedings before the Board the applicants' representative submitted a memo of the same date recording a telephone conversation between himself and the primary examiner.

VI. By letter of 26 September 1983 and making reference to the above telephone conversations the applicants withdrew their approval and submitted new documents containing the following amendments substantiated in the letter:

1. As regards the (second) feature ("ignition device"), replacement of the words "... as well as an ignition device arranged in fixed manner on the free end of the hair curling zone" with "... as well as an ignition device integrated into the hair treating device (11) as a fixed component of the latter ...".

2. As regards the (first) feature ("valve mechanism") replacement of the words "with an actuator for regulating ..." with "with a regulating device".

The applicants further requested the correction of three typing errors.

VII. In the subsequent proceedings discussions between the Examining Division and applicants revolved around the principle of allowing such amendments at this stage, and in particular whether examination proceedings could be resumed following a withdrawal of the approval given under Rule 51 (4) EPC. The applicants also attempted to arrive at the desired amendments by means of an application for reestablishment of rights and by requesting that the amended text (cf. Section VI above) be allowed as a divisional application.

VIII. By interlocutory decision of 8 November 1984, posted on 22 January 1985, the Examining Division, enlarged by the addition of a legally qualified examiner under Article 18 (2), 4th sentence, EPC, refused the applicants' main request — that the examination proceedings be resumed following their withdrawal of approval of the text communicated to them — and three subsidiary requests. It deferred any decision

12 mars 1983, la demanderesse a approuvé ce texte, a acquitté les taxes venues à échéance et a produit les traductions des revendications.

V. Il est fait mention dans le dossier de deux entretiens téléphoniques en date du 6 juin 1983, l'un avec l'agent chargé des formalités, l'autre avec l'examineur, et il est précisé à ce propos que la demanderesse "revient sur son accord", "désire modifier une nouvelle fois l'objet de la protection recherchée" et "annonce le dépôt d'une nouvelle pièce", et que la procédure de délivrance est interrompue jusqu'à la réception d'une déclaration écrite de la demanderesse. Lors de la procédure orale devant la Chambre a été produite une note du mandataire de la demanderesse faisant état d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à cette date avec l'examineur chargé d'instruire la demande.

VI. Dans une lettre datée du 26 septembre 1983, la demanderesse a retiré son accord en se référant à ces entretiens téléphoniques et a présenté de nouvelles pièces contenant les modifications suivantes, dont elle exposait en détail les motifs:

1. En ce qui concerne la (deuxième) caractéristique "dispositif d'allumage", il convient de lire désormais non plus "... et un dispositif d'allumage fixe à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux ..." mais "... et un dispositif d'allumage constituant un élément fixe du dispositif de traitement des cheveux (11) auquel il est intégré ...".

2. En ce qui concerne la (première) caractéristique "valve", il convient de lire désormais non plus "avec un organe de manœuvre ... pour régulation" mais "avec un dispositif de régulation".

La demanderesse demandait en outre la correction de trois fautes de transcription.

VII. Dans la suite de la procédure, la question de savoir s'il était encore possible à cette date d'apporter des modifications a fait l'objet surtout d'une discussion de principe entre la Division d'examen et la demanderesse; il s'agissait notamment de décider s'il est possible de retirer l'accord donné en réponse à l'invitation adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, retrait qui a pour conséquence juridique la poursuite de la procédure d'examen. Pour tenter d'obtenir la modification souhaitée, la demanderesse a présenté en outre une requête en restitutum in integrum ainsi qu'une requête visant à faire admettre le texte modifié (comme indiqué plus haut au point VI) comme demande divisionnaire.

VIII. Par une décision intermédiaire rendue le 8 novembre 1984 et remise à la poste le 22 janvier 1985, la Division d'examen, complétée par un examinateur juriste en application de l'article 18 (2), 4^e phrase CBE, a rejeté la requête que la demanderesse, faisant valoir qu'elle avait retiré son approbation du texte qui lui avait été notifié, avait présentée à titre principal en vue d'obtenir la poursuite de la procédure; elle a

antrag, das Patent auf der Grundlage der Unterlagen gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erteilen, wurde zurückgestellt. Da die Zwischenentscheidung mit der Beschwerde nur teilweise angegriffen wurde und auch insoweit neue Gesichtspunkte aufgetreten sind, kann auf eine Wiedergabe der Begründung dieser Zwischenentscheidung verzichtet werden.

IX. Gegen diese Zwischenentscheidung legte die Anmelderin am 1. Februar 1985 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebühr Beschwerde ein und begründete diese am 22. Mai 1985. Durch die Beschwerde wird die Zwischenentscheidung nur insoweit angegriffen, als durch die Zurückweisung des Hauptantrags eine Berücksichtigung der begehrten Änderungen (vgl. Abschnitt VI.) ausgeschlossen wird. Durch einen Hilfsantrag soll die Patenterteilung auch ohne diese Änderungen sichergestellt werden.

X. Auch in der schriftlichen Beschwerdebegründung wie in einer Mitteilung des Berichterstatters der Beschwerdekammer wurde in einer mehr rechtsdogmatischen Weise erörtert, ob der Anmelder an das nach Regel 51 (4) eingeholte Einverständnis gebunden sei. In der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 1986 ergaben sich demgegenüber neue Gesichtspunkte.

XI. Die Anmelderin beschränkte zunächst ihr Änderungsbegehren in der Weise, daß sie bezüglich des ersten Merkmals ("Ventileinrichtung") auf die Verallgemeinerung "mit Regelvorrichtung" (vgl. Abschnitt VI, Nr. 2) verzichtete. Bezüglich des zweiten Merkmals wurde nur mehr die Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" begehrt.

XII. In ihrem Vortrag machte die Anmelderin nunmehr geltend, daß die von ihr begehrte Änderung aus zwei Gründen gerechtfertigt sei. Einmal seien ihr Änderungen telefonisch als möglich bezeichnet worden (vgl. Abschnitt V.). Der Vertrauensschutz hätte es verboten, daß ihr die daraufhin beantragte Änderung durch die Zwischenentscheidung verwehrt wird. Unabhängig davon sei die Änderung auch als Berichtigung nach Regel 88 Satz 2 EPÜ möglich. Aus den am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) sei nämlich sofort erkennbar, daß eine Lokalisierung der Zündeinrichtung "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" nicht gewollt sein konnte. Der abhängige Anspruch 12 und die Beschreibung würden sofort erkennen lassen, daß es sich hierbei keineswegs um eine im Sinne der Aufgabenstellung lösungsnotwendige, sondern nur um eine bevorzugte Ausführungsform handele. Lösungsnotwendig und zur Abgrenzung gegenüber der DE-A-2 346 435 (L'Oréal) notwendig sei nur die ortsfeste Integrie-

on their further subsidiary request that the patent be granted on the basis of the text communicated under Rule 51 (4) EPC. As the appeal contests only part of the interlocutory decision, and because new aspects have arisen, there is no need to go into the reasons for that decision here.

IX. On 1 February 1985 the applicants filed an appeal against the above interlocutory decision, paying the fee for appeal at the same time and filing the statement of grounds on 22 May 1985. The appeal contests only that part of the interlocutory decision refusing the applicants' main request by not allowing the amendments sought (cf. Section VI above). Failing that, the applicants seek to secure grant of the patent without those amendments.

X. Both the written statement of grounds and a communication from the rapporteur of the Board of Appeal concentrate more on the strictly legal question of whether the applicants were bound by their approval of the text communicated under Rule 51 (4) EPC. However, the oral proceedings conducted on 28 May 1986 threw up certain new aspects.

XI. The applicants began by limiting the amendment sought by dropping their request to be allowed to generalise ("with a regulating device") the first feature ("valve mechanism") (cf. Section VI.2 above) and seeking only deletion of the words "on the free end of the hair curling zone" in the second feature.

XII. The applicants contended that this amendment was justified for two reasons. Firstly, they had been told on the telephone that amendments were possible (cf. Section V above). This was information on which they were entitled to be able to rely, and the amendment thereupon requested should not have been refused in the interlocutory decision. Secondly, the amendment sought was possible anyway as a correction under Rule 88, 2nd sentence, EPC. From the documents filed on 19 January 1982 (cf. Section III above) it was immediately evident that a localisation of the ignition device "on the free end of the hair curling zone" could not have been intended. Dependent Claim 12 and the description showed straight away that this was merely a preferred embodiment and not one essential to solving the problem. This - and delimitation as compared with DE-A-2 346 435 (L'Oréal) - required only the fixed integration of an ignition device in the hair curler, not its localisation "on the free end" of the latter. This mistake within

également rejeté trois requêtes présentées à titre subsidiaire. Elle a décidé en outre de reporter à plus tard sa décision concernant une autre requête présentée à titre subsidiaire par la demanderesse en vue d'obtenir la délivrance du brevet sur la base des pièces visées dans la notification qui avait été établie en vertu de la règle 51 (4) CBE. Etant donné que le recours n'attaque qu'une partie de la décision intermédiaire et qu'à cet égard, de nouveaux arguments ont également été invoqués, il n'y a pas lieu de rappeler ici les motifs de cette décision intermédiaire.

IX. Le 1^{er} février 1985, la demanderesse a formé un recours contre cette décision intermédiaire et acquitté la taxe correspondante; le 22 mai 1985, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Le recours n'attaque la décision intermédiaire que dans la mesure où, en rejetant la requête principale, elle refuse par là-même de prendre en compte les modifications demandées (telles qu'exposées plus haut, point VI). Une requête subsidiaire a été présentée par la requérante en vue d'obtenir la délivrance du brevet même sans ces modifications.

X. La question de savoir si le demandeur est lié par l'accord qu'il a donné en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de la règle 51 (4) a également été posée, plutôt d'un point de vue doctrinal, dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans une notification du rapporteur de la Chambre. De nouveaux arguments ont été avancés à cet égard lors de la procédure orale qui s'est tenue le 28 mai 1986.

XI. Dans un premier temps, la demanderesse a limité sa demande de modification en renonçant pour la première caractéristique ("valve") au terme général de "dispositif de régulation" (cf. supra, point VI 2). Pour la deuxième caractéristique, la demanderesse a simplement demandé désormais la suppression des mots "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux".

XII. Dans son exposé, la demanderesse a fait alors valoir que sa demande de modification était justifiée pour deux raisons: d'une part, il lui avait été indiqué par téléphone qu'il était possible d'apporter des modifications (cf. supra, point V); la Division d'examen aurait dû respecter la bonne foi et ne pas rejeter par décision intermédiaire la demande de modification qu'avait alors présentée la demanderesse. D'autre part, et indépendamment de cet argument, il était également possible d'apporter cette modification par le biais d'une rectification en application de la règle 88, deuxième phrase CBE. En effet, il apparaît immédiatement à la lecture des pièces produites le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) que la demanderesse ne voulait pas en fait fixer de manière précise la place du dispositif d'allumage "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux". Selon elle, le ressort immédiatement possible de la revendication dépendante 12 et de la description qu'il ne s'agit là aucunement d'un mode de réalisation indispensable pour la résolu-

zung einer Zündvorrichtung im Lockenwickler, nicht aber ihre Unterbringung "am freien Ende" desselben. Diese Unrichtigkeit im Sinn der Regel 88 EPÜ dürfe bis zur Erteilung des Patents berichtigt werden.

XIII. Dementsprechend beantragte die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung,

1. die angefochtene Entscheidung in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel (Hauptantrag) aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 7. Februar 1983 genannten Unterlagen mit der Maßgabe zu erteilen, daß die in der Eingabe vom 26. September 1983 angegebenen drei Schreibfehler berichtigt und im Patentanspruch 1 die Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" gestrichen werden.

2. hilfsweise, die Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückzuverweisen, das europäische Patent mit den im Hauptantrag genannten Unterlagen ohne Streichung der genannten Wörter zu erteilen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Gegen die angefochtene Zwischenentscheidung ist die gesonderte Beschwerde nach Artikel 106 (3) EPÜ zugelassen. Die Beschwerde ist daher zulässig. Nach Artikel 21 (3) b) EPÜ setzt sich die Beschwerdekammer aus drei technisch vorgebildeten und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammen, da die angefochtene Entscheidung von einer aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsabteilung gefaßt worden ist.

2. Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Prüfungsverfahren fortgesetzt werden kann, nachdem das Einverständnis des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist, braucht hier nicht in einer grundsätzlichen Weise entschieden zu werden. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob der Anmelderin die Möglichkeit einer Änderung telefonisch zugesagt wurde und ob sich daraus rechtliche Folgen zu ihren Gunsten ergeben. Die Anmelderin begehrt nunmehr nur noch eine Änderung, die weniger weit als die in der Erstinstanz begehrte Änderung geht. Daher braucht die Beschwerdekammer nur zu entscheiden, ob die nun begehrte Änderung in dem jetzt gegebenen Abschnitt des Erteilungsverfahrens, d.h. nach Einholung des Einverständnisses zu einer nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung, noch möglich ist.

the meaning of Rule 88 EPC could be corrected up to grant of the patent.

XIII. In the oral proceedings the applicants therefore requested:

1. as their main request, that point 1 of the contested decision be set aside and the matter remitted to the Examining Division with instructions to grant a European patent as per the documents in the communication under Rule 51 (4) dated 7 February 1983, after correction of the three typing errors mentioned in the submission of 26 September 1983 and deletion of the words "on the free end of the hair curling zone" in Claim 1;

2. failing that, that the matter be remitted to the Examining Division with instructions to grant the European patent as per the documents referred to in the main request above, without deleting the words mentioned.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. The interlocutory decision contested allows separate appeal under Article 106 (3) EPC. The appeal is therefore admissible. Pursuant to Article 21 (3) (b) EPC the Board of Appeal consists of three technically and two legally qualified members, because the decision contested was taken by an Examining Division consisting of four members.

2. No decision is required here on the principle of resuming examination proceedings once an applicant has communicated approval under Rule 51 (4) EPC. Nor need the Board consider whether the applicants were informed by telephone that they could make an amendment and, if so, whether this was legally binding. The applicants now seek an amendment narrower in scope than that sought before the Examining Division, and the Board of Appeal need therefore decide only whether the amendment now sought is still possible at this stage in the proceedings, i.e. after approval by the applicants of the text communicated to them under Rule 51 (4) EPC.

tion du problème posé, mais uniquement d'un mode de réalisation préféré. Pour résoudre le problème posé et délimiter la demande par rapport au document DE-A-2 346 435 (L'Oréal), il suffisait de fixer un dispositif d'allumage dans le bigoudi; il n'était pas nécessaire de le disposer à l'"extrémité libre" de celui-ci. Selon la demanderesse, cette erreur au sens de la règle 88 CBE devait pouvoir être rectifiée jusqu'à la délivrance du brevet.

XIII. La demanderesse a donc demandé lors de la procédure orale

1. que le point 1 du dispositif de la décision attaquée soit annulé (requête principale) et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base du texte qui avait été communiqué à la demanderesse dans la notification établie le 7 février 1983 conformément à la règle 51 (4) CBE, étant entendu que les trois fautes de transcription indiquées dans la lettre du 26 septembre 1983 seront corrigées et que dans la revendication 1, les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux" seront supprimés.

2. à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, à charge pour elle de délivrer le brevet européen sur la base des documents cités dans la requête principale, sans supprimer les termes en question.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE. La décision intermédiaire attaquée peut faire l'objet d'un recours indépendant en vertu de l'article 106 (3) CBE. Le recours est donc recevable. Conformément à l'article 21 (3) b) CBE, la Chambre de recours se compose de trois membres techniciens et de deux membres juristes, la décision attaquée ayant été prise par une division d'examen composée de quatre membres.

2. Il n'y a pas lieu de statuer ici sur une question de principe, à savoir à quelles conditions une procédure d'examen peut être poursuivie lorsque le demandeur a déjà donné son accord en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner s'il a bien été affirmé à la demanderesse, lors d'une conversation téléphonique, qu'elle avait la possibilité d'effectuer une modification, et si ces affirmations ont des conséquences juridiques favorables pour la demanderesse. La demanderesse ne requiert plus maintenant qu'une modification de portée moins étendue que celle demandée en première instance. Par conséquent, la Chambre n'a plus qu'à décider si au stade atteint actuellement par la procédure de délivrance, maintenant que le demandeur a déjà donné son accord au texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51 (4) CBE, il est encore possible d'apporter la modification demandée.

3. Die Anmelderin meint, die beantragte Änderung falle unter Regel 88 EPU und sei daher auch im Stadium nach Erteilung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ erlaubt. Es ist richtig, daß nach herrschender Auffassung Berichtigungen nach Regel 88, Satz 2 EPÜ bis zur Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents möglich sind (so auch Richtlinien, März 1985, Teil C-VI, 4.7). Eine solche Berichtigung braucht sich nicht auf "sprachliche Fehler und Schreibfehler", die der Formalsachbearbeiter vornehmen kann, zu beschränken. Auch eine Berichtigung anderer "Unrichtigkeiten" im Sinne dieser Regel, über die nur der Prüfer zu entscheiden vermag, sind in diesem Verfahrensabschnitt nicht ausgeschlossen. Die Beschwerdekammer ist aber der Auffassung, daß im vorliegenden Fall die von Regel 88, Satz 2 EPÜ geforderte Voraussetzung nicht erfüllt ist. Es ist nämlich nicht sofort erkennbar, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

4. Allerdings sind die am 19. Januar 1982 eingegangenen Unterlagen (vgl. Abschnitt III.) in sich unstimmg. Der Patentanspruch 1 legt nicht nur das Vorhandensein einer ortsfesten Zündeinrichtung im Lockenwickler als (notwendiges) Merkmal desselben fest, sondern auch deren Anordnung "am freien Ende" des Lockenwicklers. Demgegenüber lassen der Patentanspruch 12 wie auch die Beschreibung diese Anordnung lediglich als eine bevorzugte Ausführungsform erscheinen. Bei der Ortsangabe für die Zündeinrichtung im Patentanspruch 1 könnte es sich demnach um ein Versehen bei der Formulierung des Anspruchs handeln. Dafür spricht auch die in der Beschreibung genannte Aufgabe. Aus der Akte ergibt sich aber nicht zwingend, daß die hierin liegende Beschränkung des Patentanspruchs 1 ungewollt ist. Es könnte sich auch um eine gewollte, etwa die erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE-A-2346 435 (L'Oréal) erhöhende Beschränkung auf eine ursprünglich nur bevorzugte Ausführungsform handeln. Dann müßte die Widersprüchlichkeit der Unterlagen durch Streichung oder Änderung von Patentanspruch 12 und Anpassung der Beschreibung an den Patentanspruch 1 beseitigt werden.

5. Obwohl somit eine Berichtigung nach Regel 88, Satz 2 EPÜ nicht möglich ist, liegt nach Auffassung der Beschwerdekammer doch eine Unstimmigkeit in den Unterlagen vor, deren Bereinigung geboten gewesen wäre, bevor die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergangen ist. Ohne eine solche Bereinigung erscheint die in Artikel 97 (2) EPU für die Patenterteilung geforderte Voraussetzung, daß "die europäische Patentanmeldung ... den Erfordernissen dieses Übereinkommens genügen" muß, als nicht erfüllt. Die Unterlagen entsprechen in dieser Form nämlich nicht den Forderungen von Artikel 84, Satz 2 und Regel 29 (4) EPÜ.

3. The applicants argue that the amendment requested is covered by Rule 88 EPC and can therefore be made even after communication of approval under Rule 51 (4) EPC. It is true that in the generally-accepted view corrections under Rule 88, 2nd sentence, EPC may be made at any time prior to the decision to grant (see also Guidelines (March 1985), Part C-VI, 4.7), and that they are not confined to "linguistic errors and errors of transcription" correctable by the formalities officer; other "mistakes" within the meaning of this Rule and which are a matter solely for the examiner may also be corrected at this stage of the proceedings. However, the Board considers that in the present case the requirement of Rule 88, 2nd sentence, EPC is not met: it is not immediately evident that nothing else would have been intended than what is offered as the correction.

4. However, the documents filed on 19 January 1982 (cf. Section III above) are in themselves inconsistent. Claim 1 stipulates not only the presence of a fixed ignition device in the hair curler as a (necessary) feature of the latter but also its arrangement "on the free end" of the curler. Claim 12 and the description, on the other hand, indicate that this arrangement is merely a preferred embodiment. The localisation of the ignition device in Claim 1 might therefore be a drafting oversight, which possibility the problem as set out in the description tends to support. However, it is not fully clear from the file that this limitation of Claim 1 is not intentional; the applicants might genuinely have wished — perhaps in order to increase the inventive step as compared with citation DE-A-2 346 435 (L'Oréal) — to narrow the claim down to an embodiment which originally was merely preferred. The inconsistency would then have to be removed by deleting or amending Claim 12 and bringing the description into line with Claim 1.

5. The Board of Appeal thus takes the view that although correction under Rule 88, 2nd sentence, EPC is not possible, the documents nonetheless contain an inconsistency which should properly have been removed before the communication under Rule 51 (4) EPC was issued. If this is not done the precondition for grant under Article 97 (2) EPC that "the application ... meet the requirements of this Convention" appears not to be met; in their present form the documents do not comply with Article 84, 2nd sentence, and Rule 29 (4) EPC.

3. La demanderesse estime que la modification demandée relève de l'application de la règle 88 CBE et qu'elle est donc autorisée, même si l'accord visé à la règle 51 (4) CBE a déjà été donné. En effet, selon l'opinion qui prévaut en la matière, il est possible jusqu'à la décision de délivrance du brevet européen d'apporter des rectifications en application de la règle 88, deuxième phrase CBE (cf. également les Directives relatives à l'examen, mars 1985, partie C-VI, 4.7). Ces rectifications ne doivent pas se limiter aux seules "fautes d'expression ou de transcription" qui peuvent être corrigées par l'agent chargé des formalités. D'autres "erreurs" au sens de cette règle, sur lesquelles seul l'examineur est habilité à statuer, peuvent également être corrigées à ce stade de la procédure. La Chambre estime toutefois qu'en l'espèce, la condition requise par la règle 88, deuxième phrase CBE, n'est pas remplie. En effet, il n'apparaît pas immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

4. Les documents produits le 19 janvier 1982 (cf. supra, point III) sont il est vrai contradictoires. La revendication 1 précise non seulement que le bigoudi doit comporter un dispositif d'allumage fixe (caractéristique obligatoire dudit bigoudi), mais également que ce dispositif doit se trouver à l'extrémité libre du bigoudi. En revanche, il apparaît à la lecture de la revendication 12 et de la description que cette place indiquée pour le dispositif constitue uniquement un mode de réalisation préféré. Par conséquent, l'indication dans la revendication 1 de la place du dispositif d'allumage pourrait être le fait d'une erreur commise lors de la rédaction de la revendication. Cette hypothèse se trouve confortée par l'énoncé du problème tel qu'il figure dans la description. Mais il ne ressort pas obligatoirement du dossier que cette limitation de la revendication 1 n'a pas été voulue par la demanderesse. Il pourrait s'agir également d'une limitation volontaire à un mode de réalisation qui était seulement préféré à l'origine, limitation qui pourrait avoir pour effet d'accroître l'activité inventive par rapport à l'antériorité DE-A-2 346 435 (L'Oréal). Il conviendrait alors de remédier à ces contradictions en supprimant ou en modifiant la revendication 12 et en mettant le texte de la description en harmonie avec celui de la revendication 1.

5. Bien qu'il soit impossible par conséquent d'apporter une rectification en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE, la Chambre estime toutefois que les pièces contiennent une incohérence à laquelle il aurait dû être remédié avant que ne soit émise la notification prévue par la règle 51 (4) CBE. Si cette erreur n'est pas rectifiée, la condition fixée à l'article 97 (2) CBE pour la délivrance du brevet, à savoir que "la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues" par la Convention, apparaît comme n'étant pas remplie. En effet, dans leur texte actuel, les pièces ne répondent pas aux conditions posées par l'article 84, deuxième phrase et par la règle 29 (4) CBE.

6. Die Beschwerdekammer sieht keinen Grund, warum ein Widerspruch zwischen Ansprüchen und der Beschreibung im Einvernehmen zwischen Prüfungsabteilung und Anmelder nicht auch noch dann beseitigt werden könnte, wenn das Einverständnis des Anmelders mit der (mangelhaften) Fassung der Unterlagen bereits nach Regel 51 (4) EPÜ eingeholt ist. Dabei erscheint es in aller Regel aber nicht notwendig, die ergangene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ aufzuheben und sie durch eine neue zu ersetzen. Dies wäre nur dann erforderlich, wenn in einem Vertragsstaat ein Rechtsverlust nach Artikel 65 (3) EPÜ eintreten könnte und der Anmelder nicht bereit wäre, ihn in Kauf zu nehmen. Auch im Hinblick auf die innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) zu zahlenden Gebühren und vorzulegenden Übersetzungen erscheint eine Ersetzung der ursprünglichen Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ durch eine neue nicht erforderlich. Wenn von einem Einverständnis auszugehen ist, sind die Gebühren auch immer rechtzeitig gezahlt (vgl. Richtlinien, März 1985, C-VI, 15.4.4). Was die ebenfalls bereits vorliegenden Übersetzungen der Patentansprüche nach Artikel 97 (5) EPÜ in die beiden anderen Amtssprachen anbelangt, so muß als selbstverständlich gefordert werden, daß eine begehrte Änderung der Ansprüche gleichzeitig auch in den Übersetzungen vorgenommen wird.

7. Die Beschwerdekammer verweist die Sache zur erneuten Prüfung unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen an die Prüfungsabteilung zurück. Eine Entscheidung durch die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung entsprechend Artikel 111 (1), Satz 2 EPÜ kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil die Prüfungsabteilung selbst entscheiden muß, ob das besagte Merkmal im Patentanspruch 1 von ihr im Hinblick auf die Patentierbarkeit für erforderlich gehalten war oder ohne Veranlassung durch sie aufgenommen worden ist. Die Erstentscheidung wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben, um jedes verfahrensrechtliche Hindernis zu beseitigen. Die Kammer geht noch von folgendem aus: Die Anmelderin ist daran gebunden, daß bezüglich des ersten Merkmals "Ventileinrichtung" keine Änderung begehrt wird (vgl. oben Abschnitt VI. 2.). Bezüglich des zweiten Merkmals könnte neben einer Streichung der Worte "am freien Ende des Haarwickelabschnitts" auch eine andere Formulierung (etwa wie oben Abschnitt VI. 1.) gewählt werden, die sachlich einer Streichung dieser Worte gleichkommt. Schreibfehler — auch andere als die bisher entdeckten — können berichtigt werden.

6. The Board of Appeal sees no reason why an inconsistency between claims or between claims and the description should not be removed, in agreement between Examining Division and applicant, even if the latter has communicated approval of the (faulty) text under Rule 51 (4) EPC. Nor as a rule would it seem necessary to set aside and replace the communication under Rule 51 (4) EPC; this need be done only if in a Contracting State there might be a loss of rights under Article 65 (3) EPC unacceptable to the applicant. Nor would the fees payable and the translations to be filed within the period stipulated in Rule 51 (4) EPC appear to necessitate replacing the communication under that provision; assumption of approval presupposes payment of the fees in due time (cf. Guidelines (March 1985), C-VI, 15.4.4). As regards the translations of the claims under Article 97 (5) EPC, which likewise have already been supplied, any amendment to the claims must of course be made simultaneously to the translations as well.

7. The Board of Appeal remits the case to the Examining Division for further examination in the light of the above considerations. For the Board of Appeal to take under Article 111 (1), 2nd sentence, EPC a decision within the competence of the Examining Division would be inappropriate; the Examining Division itself must decide whether it considered the Claim 1 feature in question to be a prerequisite for patentability or whether it was included other than at its insistence. Point 1 of the Examining Division's decision is set aside in order to remove any procedural obstacle. The Board also assumes that the applicants are not now seeking to amend the first feature ("valve mechanism"; cf. Section VI.2 above). As regards the second feature, instead of deleting the words "on the free end of the hair curling zone" they could opt for some other formulation (as per Section VI.1 above for example) tantamount to such deletion. Typing errors — and not only those already discovered — may be corrected.

6. La Chambre estime qu'il n'y a aucune raison pour qu'une contradiction entre des revendications ou entre des revendications et la description ne puisse être rectifiée d'un commun accord par la division d'examen et le demandeur, même si en réponse à l'invitation qui lui a été adressée conformément à la règle 51 (4) CBE, le demandeur a déjà marqué son accord sur ce texte (défectueux) des pièces de la demande. Mais dans ce cas, il ne paraît pas nécessaire en règle générale d'annuler la notification émise conformément à la règle 51 (4) CBE et d'envoyer à la place une nouvelle notification. Cela ne s'imposerait que si une perte de droits était susceptible de se produire dans l'un des Etats contractants, en vertu de l'article 65 (3) CBE, perte de droits qui serait jugée inacceptable par le demandeur. Même pour faire respecter le délai fixé à la règle 51 (4) pour le paiement des taxes et la production des traductions, il n'apparaît pas nécessaire de remplacer par une nouvelle notification la notification initiale prévue à la règle 51 (4). Chaque fois qu'il y a lieu de considérer que le demandeur donne son accord, c'est que les taxes ont été acquittées dans les délais (cf. Directives, mars 1985, C-VI, 15.4.4). Quant aux traductions des revendications déjà produites par le demandeur dans les deux autres langues officielles, conformément aux prescriptions de l'article 97 (5) CBE, il va de soi que la modification demandée pour les revendications doit être apportée en même temps aux traductions.

7. La Chambre renvoie l'affaire à la Division d'examen pour qu'elle procède à un nouvel examen compte tenu des considérations qui viennent d'être développées. Il ne saurait être question que la Chambre statue en exerçant les compétences de la Division d'examen conformément à l'article 111, paragraphe 1, deuxième phrase CBE, ne serait-ce que parce que c'est à la Division d'examen elle-même de décider si c'est elle qui a jugé à l'époque que la caractéristique susmentionnée figurant dans la revendication 1 était un élément indispensable du point de vue de la brevetabilité, ou si cette caractéristique a été introduite sans qu'elle l'ait demandé. Le point 1 du dispositif de la première décision est annulé afin d'éliminer tout obstacle juridique à la poursuite de la procédure. La Chambre pose encore les principes suivants: la demanderesse doit renoncer à demander une modification de la première caractéristique ("valve") mentionnée plus haut, sous le point VI.2. En ce qui concerne la deuxième caractéristique, il pourrait également être envisagé, au lieu de supprimer les termes "à l'extrémité libre de la zone d'enroulement des cheveux", d'adopter un autre libellé (comme par exemple celui indiqué ci-dessus, au point VI.1), ce qui équivaldrait pour le fond à une suppression de ces termes. Les fautes de transcription, y compris celles découvertes entre temps, peuvent être rectifiées.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Zwischenentscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 22. Januar 1985 wird in Nr. 1 ihrer Entscheidungsformel aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. Point 1 of the interlocutory decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 22 January 1985 is set aside, and the case remitted to the Examining Division for further examination.

2. The appeal is otherwise dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Le point 1 du dispositif de la décision intermédiaire de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 22 janvier 1985 est annulé, et l'affaire est renvoyée à la première instance pour nouvel examen.

2. Les autres conclusions du recours sont rejetées.
