

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Juristischen Beschwerdekammer vom 7. Februar 1987
J 22/86*)**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: G. D. Paterson
O. Bossung

Anmelder: **MEDICAL
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Stichwort: **Nichteinverständnis/
MEDICAL BIOLOGICAL**

Artikel: **97, 100, 108, 109, 113 (2), 122,
123, 138 EPÜ**

Regel: **51 (4) und (5), 64, 65, 67, 86, 88
EPU**

**Kennwort: "Zulässigkeit der
Beschwerde" - "absolute Frist für die
Entrichtung der Erteilungs- und der
Druckkostengebühr" - "kein
ausdrückliches Nichteinverständnis
mit der Fassung" -
"Zurücknahmefiktion" - "keine
Befugnis zur Zurückweisung der
Anmeldung" - "Antrag auf
Wiedereinsetzung zulässig"**

Leitsatz

*I. Die schriftliche Beschwerde-
begründung entspricht Artikel 108 EPÜ
nur, wenn sie ausführlich angibt, aus
welchen Gründen der Beschwerde statt-
gegeben und die angefochtene Ent-
scheidung aufgehoben werden soll.
Enthält die Begründung diese ausführ-
lichen Angaben nicht, so können die
Anforderungen an die Zulässigkeit aus-
nahmsweise als erfüllt gelten, wenn bei
Durchsicht der angefochtenen Ent-
scheidung und der Begründung sofort
zu erkennen ist, daß die Entscheidung
aufgehoben werden soll.*

*II. Teilt der Anmelder auf die Mit-
teilung nach Regel 51(4) Satz 1 EPÜ nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist
von drei Monaten ausdrücklich mit,
daß er mit der vorgeschlagenen
Fassung nicht einverstanden ist, so
findet Regel 51(4) Satz 2 EPÜ, wonach
die Mitteilung der Prüfungsabteilung
als nicht erfolgt gilt und die Prüfung
fortgesetzt wird, keine Anwendung.
(Im Anschluß an die Entscheidung J 12/83
"unzulässige Beschwerde/Chugai Sei-
yaku", Nr. 5, ABI. EPA 1985, 6).*

*III. Teilt der Anmelder auf die Mit-
teilung nach Regel 51(4) Satz 1 EPÜ nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist
von drei Monaten mit, daß er mit der*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
7 February 1987
J 22/86*)**
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: G.D. Paterson
O. Bossung

Applicant: **MEDICAL
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Headword: **Disapproval/MEDICAL
BIOLOGICAL**

Article: **97, 100, 108, 109, 113(2), 122,
123, 138 EPC**

Rule: **51(4) and (5), 64, 65, 67, 86, 88
EPC**

**Keyword: "Admissibility of appeal"
- "Absolute time limit for grant and
printing fees" - "No express
disapproval of text" - "Application
deemed to be withdrawn" - "No
power to issue decision refusing
application" - "Application for re-
establishment allowed"**

Headnote

*I. In order to comply with Article 108
EPC, the written statement setting out
grounds of appeal should set out fully
the reasons why the appeal should be
allowed and the decision under appeal
should be set aside. Exceptionally,
where the written statement does not
contain such full reasons, the require-
ment for admissibility may be regarded
as satisfied if it is immediately apparent
upon reading the decision under appeal
and the written statement that the deci-
sion should be set aside.*

*II. If, following a communication un-
der Rule 51(4) EPC, first sentence, the
applicant does not expressly communi-
cate his disapproval of the proposed
text within the specified three month
period, the provisions in the second
sentence of Rule 51(4) EPC that the
communication of the Examining Di-
vision shall be deemed not to have
been made, and that examination shall
be resumed cannot come into effect.
Decision J 12/83 "Inadmissible ap-
peal/Chugai Seiyaku", point 5, OJ EPO
1/1985, page 6, followed.*

*III. If, following a communication un-
der Rule 51(4) EPC, first sentence, with-
in the specified three month period the
applicant does not communicate his*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
7 février 1987
J 22/86*)**
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
O. Bossung

Demandeur: **MEDICAL
BIOLOGICAL SCIENCES INC.**

Référence: **Désaccord/MEDICAL
BIOLOGICAL**

Article: **97, 100, 108, 109, 113(2), 122,
123, 138 CBE**

Règle: **51(4) et (5), 64, 65, 67, 86, 88
CBE**

**Mot-clé: "Recevabilité du recours" -
"Délai impératif pour le paiement des
taxes de délivrance et d'impression" -
"Absence de déclaration marquant
expressément le désaccord sur le
texte" - "Demande réputée retirée" -
"Impossibilité de rendre une décision
de rejet de la demande" - "Requête
en restitutio in integrum admise".**

Sommaire

*I. Pour répondre aux conditions énon-
cées à l'article 108 CBE, le mémoire
exposant les motifs du recours doit
exposer complètement les motifs pour
lesquels il y a lieu de faire droit au
recours et d'annuler la décision atta-
quée. A titre exceptionnel, lorsque
le mémoire n'expose pas complètement
ces motifs, les conditions de recevabi-
lité peuvent être considérées comme
remplies s'il apparaît immédiatement à
la lecture de la décision attaquée et du
mémoire que cette décision doit être
annulée.*

*II. Si, à la suite de la signification
d'une notification établie conformément
à la règle 51(4), première phrase CBE,
le demandeur ne marque pas expressé-
ment son désaccord sur le texte pro-
posé dans le délai de trois mois qui lui a
été imparti, les dispositions de la
deuxième phrase de la règle 51(4) CBE
prévoyant que la notification de la di-
vision d'examen est réputée n'avoir pas
été faite et que l'examen est repris ne
peuvent s'appliquer. (Cf. décision J
12/83 "Recours irrecevable/Chugai
Seiyaku", point 5, JO OEB 1/1985,
p. 6.)*

*III. Si dans le délai de trois mois pres-
crit à compter de la signification d'une
notification établie conformément à la
règle 51(4), première phrase CBE, le*

*) Aufgrund der vorliegenden Entscheidung J 22/86 sind Regel 51 EPÜ und die Richtlinien für die Prüfung im EPA in Teil C-VI, 15 geändert worden. Diese Änderungen werden in diesem Amtsblatt auf Seiten 276-277 und 328-331 verlautbart. Die Entscheidung J 22/86 bezieht sich auf die Rechtslage vor dem 1. September 1987.

*) The present decision J 22/86 has led to amend-
ments being made to Rule 51 EPC and to Part
C-VI, 15 of the Guidelines for Examination in
the EPO. The texts of these amendments are
published on pages 276-277 and 328-331 of
this issue of the Official Journal. Decision J
22/86 relates to the legal situation before
1 September 1987.

*) Pour tenir compte de la présente décision J 22/86, la règle 51 de la CBE a été amendée et une modification a été apportée au point 15 de la partie C-VI des directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Les textes de ces modifications sont publiés aux pages 276-277 et 328-331 du présent numéro du Journal officiel. La décision J 22/86 se rapporte à la situation juridique antérieure au 1^{er} septembre 1987.

vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, und kommt er der Aufforderung zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche nicht nach, so gilt die Anmeldung bei Ablauf der Frist von drei Monaten sofort als zurückgenommen. Die Prüfungsabteilung ist daher nach Ablauf der Frist nicht befugt, eine Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zu treffen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 646.2 wurde am 30. November 1981 eingereicht. Nach der Prüfung kündigte die Prüfungsabteilung dem Vertreter der Anmelderin am 19. Dezember 1984 mit dem Formblatt 2004 an, daß sie die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtige. Die für das Patent vorgeschlagene Fassung wurde ihm zusammen mit dieser Ankündigung zugesandt. In der Ankündigung hieß es wie folgt: "Wird ... innerhalb einer Frist von 2 Monaten ... kein Einwand erhoben oder vor Ablauf dieser Frist das Einverständnis damit erklärt, so wird die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ ergehen." Die Anmelderin beantragte dann Änderungen der Ansprüche, die mit Bescheid vom 8. Mai 1985 abgelehnt wurden; gleichzeitig wurde sie aufgefordert, die Erteilung eines Patents in der der Ankündigung beiliegenden Fassung zu beantragen. Die Anmelderin erklärte sich mit Schreiben vom 2. September 1985 mit dieser Fassung einverstanden.

II. Am 26. September 1985 wurde der Anmelderin die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ (Formblatt 2005) zugesandt, in der sie aufgefordert wurde, als Voraussetzung für die Patenterteilung "innerhalb von 3 Monaten ... die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Patentansprüche ... einzureichen", wenn sie mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei. Innerhalb dieser Frist von drei Monaten wurden weder die Gebühren entrichtet, noch wurde eine Übersetzung der Ansprüche eingereicht, noch fand eine Rücksprache zwischen der Anmelderin und der Prüfungsabteilung statt.

III. Am 10. Februar 1986 traf die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung eine Entscheidung, in der die europäische Patentanmeldung "gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit den Artikeln 97 (2) und 113 (2) EPÜ" zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde wie folgt begründet: "In der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 26.09.85 wurde die Anmelderin aufgefordert, sich mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden zu erklären, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche einzureichen. Bisher ist weder eine Einverständniserklärung erfolgt, noch sind die übrigen Erfordernisse erfüllt worden. Da das Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung nicht vorliegt, erfüllt die europäische Patentanmeldung nicht die Voraussetzungen des EPÜ."

disapproval of the proposed text and does not pay the fees for grant and printing and file translations of the claims as requested in such communication, the application shall be deemed to be withdrawn immediately upon expiry of such three month period. Consequently, following expiry of that period, the Examining Division has no power to issue a decision refusing the application pursuant to Article 97(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 305 646.2 was filed on 30 November 1981. After examination, the Examining Division sent an Advance Notice (Form 2004) of their intention to grant a European patent to the Applicant's representative on 19 December 1984. A proposed text for the application was sent with the Advance Notice. The Advance Notice stated that "If no objection is made within a period of two months ... or if approval is signified before the expiry of that period, the communication will be issued pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC". The Applicant then requested amendments to the claims which were refused in a communication dated 8 May 1985, in which the Applicant was also asked to request grant of a patent with a text as enclosed with the Advance Notice. The Applicant duly gave his approval to such text in a letter dated 2 September 1985.

II. On 26 September 1985 a Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC (Form 2005) was sent to the Applicant, which stated as conditions for the grant of the patent that if the Applicant approved the above text, he was "requested within three months ... to pay the fees for grant and printing, and to file a translation of the claims". During such three months period, such fees were not paid, a translation of the claims was not filed, and no communication of any sort took place between the Applicant and the Examining Division.

III. On 10 February 1986, the Formalities Section of the Examining Division issued a Decision, by which the European application was refused "in pursuance of Article 97(1) combined with Article 97(2) and Article 113(2) of the EPC". The reasons for the Decision were stated as follows: "The communication in accordance with Rule 51(4) of the EPC, dated 26.09.85, invited the applicant to declare his approval of the proposed text, to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims. As of this date, approval has not been declared, neither have the other requirements been met. The European Patent Application does not conform to the requirements of the EPC, on account of the lack of approval of the text provided."

demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé, n'acquitte pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas les traductions des revendications comme l'y invite cette notification, la demande est réputée retirée dès l'expiration de ce délai de trois mois. Il s'ensuit qu'à l'expiration dudit délai, la division d'examen n'est plus en mesure de rendre une décision de rejet de la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 a été déposée le 30 novembre 1981. Après en avoir effectué l'examen, la Division d'examen a envoyé au mandataire de la demanderesse, le 19 décembre 1984, un avis préalable (formulaire 2004) l'informant qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen, en joignant à cet avis le texte devant servir de base à la délivrance. Dans cet avis, elle indiquait que si la demanderesse ne présentait pas d'objection dans un délai de deux mois, ou si elle donnait son accord avant l'expiration de ce délai, la notification visée par la règle 51(4) et (5) CBE serait émise. La demanderesse a alors demandé à apporter des modifications aux revendications, ce que la Division d'examen a refusé dans une notification en date du 8 mai 1985, où elle invitait la demanderesse à solliciter la délivrance d'un brevet dans le texte annexé à l'avis préalable. La demanderesse a donné son accord en bonne et due forme sur ce texte, par une lettre datée du 2 septembre 1985.

II. Le 26 septembre 1985, une notification précisant les conditions de la délivrance du brevet, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE (formulaire 2005), a été envoyée à la demanderesse pour l'informer que si elle était d'accord sur ce texte, elle était invitée dans un délai de trois mois à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, dans ce délai de trois mois, celle-ci n'a ni acquitté les taxes, ni produit de traduction des revendications, ni pris contact avec la Division d'examen.

III. Le 10 février 1986, la Section des formalités de la Division d'examen a rendu une décision de rejet de la demande de brevet européen, "en application de l'article 97(1) ensemble l'article 97(2) et l'article 113(2) CBE", au motif que "la notification en date du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) CBE invitait la demanderesse à déclarer qu'elle approuvait le texte proposé, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, depuis, la demanderesse n'a pas donné son accord, ni satisfait aux autres conditions requises. Le texte proposé n'ayant pas été approuvé, la demande de brevet européen ne répond pas aux conditions requises par la CBE."

IV. Am 29. März 1986 reichte die Anmelderin eine Beschwerdeschrift ein, die (neben den in R. 64 EPÜ geforderten Angaben) folgende Erklärung enthielt:

"Es wird die Wiederherstellung der Anmeldung beantragt, damit sie im Hinblick auf die Erteilung eines Patents weiterbearbeitet werden kann."

Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. Weitere Erklärungen wurden innerhalb der Frist von vier Monaten nach Artikel 108 EPÜ nicht eingereicht.

V. Der Vertreter der Beschwerdeführerin machte mit Schreiben vom 22. August 1986 folgendes geltend:

(i) Die unter IV zitierte Erklärung stelle die Beschwerdebegründung dar und enthalte eindeutig die für die Beschwerde maßgebenden Gründe.

(ii) Da nach der im EPA bestehenden Regelung bei Nichterwidern auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ automatisch eine Fristverlängerung eintrete, habe sich die Beschwerdeführerin dazu entschlossen, die Einreichung der Ansprüche und die Entrichtung der Gebühren aufzuschieben.

(iii) Im Vertrauen auf das European Patents Handbook, § 13.2.2 warte die Beschwerdeführerin noch immer auf eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der neue Fristen für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und für die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche festgesetzt würden.

(iv) In dem Handbuch heiße es unter § 13.2.2, daß der Beschwerde auch ohne Begründung stattgegeben werde, wenn innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung der Zurückweisung die Gebühren entrichtet würden und die Übersetzung eingereicht werde.

(v) Demnach habe das Beschwerdeverfahren im vorliegenden Fall eindeutig im wesentlichen formale Bedeutung.

VI. Die Beschwerdeführerin entrichtete am 6. September 1986 die Erteilungs- und die Druckkostengebühr und reichte eine Übersetzung der Patentansprüche ein.

VII. Am 17. Oktober 1986 stellte sie einen Antrag nach Artikel 122 EPÜ auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ.

Entscheidungsgründe

Zulässigkeit der Beschwerde

1. Zunächst gilt es festzustellen, ob die Beschwerde im Hinblick auf Artikel 108 EPÜ zulässig ist. Artikel 108 EPÜ schreibt zwingend vor, daß die Beschwerde innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung "schriftlich zu

IV. On 29 March 1986 the Applicant filed a Notice of Appeal, which (in addition to setting out information as required by Rule 64 EPC) contained the following statement:

"It is requested that the application be restored to enable further processing to be carried out with the object of securing the grant of a patent."

The appeal fee was duly paid. No further statement was filed within the four month period provided by Article 108 EPC.

V. In a letter dated 22 August 1986, the Appellant's representative submitted:

(i) that the statement quoted in paragraph IV above constituted the Statement of Grounds of Appeal and quite clearly constituted the grounds relevant to the appeal;

(ii) that in view of the established procedure in the EPO, whereby failure to respond to the communication under Rule 51(4) EPC afforded an automatic extension of time, the Appellant elected to delay filing claims and fees;

(iii) that in reliance upon paragraph 13.2.2 of the European Patents Handbook, they were still awaiting a new communication under Rule 51(4) EPC establishing new time limits for payment of the grant and printing fees and filing translations of the claims;

(iv) that such Handbook stated at paragraph 13.2.2 that if such fees were paid and translations filed within 2 months of notification of refusal, the appeal will be granted without the need for grounds of appeal;

(v) that in the light of the above, the appeal procedure in the present circumstances was clearly intended to be essentially formal in nature.

VI. On 6 September 1986 the Appellant paid the fees for grant and printing and filed translations of the claims.

VII. On 17 October 1986 the Appellant filed an application for restitutio in integrum under Article 122 EPC in respect of the failure to observe the time limit for complying with the formal requirements of Rule 51(4) EPC.

Reasons for the Decision

Admissibility of the appeal

1. The first question to be decided is whether or not the appeal is admissible, having regard to the requirements of Article 108 EPC. It is to be noted that Article 108 EPC is mandatory in its requirement that "a written statement setting out the grounds of appeal must

IV. Le 29 mars 1986, la demanderesse a déposé un acte de recours dans lequel elle fournissait les renseignements prévus à la règle 64 CBE et déclarait:

"solliciter le rétablissement de la demande pour permettre la poursuite de l'instruction en vue de la délivrance d'un brevet."

La taxe de recours a été dûment acquittée. Aucune autre déclaration n'a été produite dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108 CBE.

V. Dans une lettre datée du 22 août 1986, le mandataire de la requérante a allégué que

i) la déclaration citée ci-dessus au point IV constituait le mémoire exposant les motifs du recours et présentait très clairement ces motifs;

ii) vu la procédure appliquée à l'OEB, qui veut que le défaut de réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE entraîne une prorogation automatique des délais, la requérante avait choisi de différer le dépôt de la traduction des revendications et le paiement des taxes;

iii) se fondant sur ce qui est indiqué au point 13.2.2 du European Patents Handbook, il attendait toujours de recevoir une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, fixant de nouveaux délais pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications;

iv) il était précisé à ce même point 13.2.2 de cette publication que si les taxes sont acquittées et la traduction produite dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet, il est fait droit au recours sans qu'il soit nécessaire d'exposer les motifs du recours;

v) compte tenu de ce qui précède, la procédure de recours avait manifestement été engagée en l'occurrence pour des raisons essentiellement de forme.

VI. Le 6 septembre 1986, la requérante a acquitté les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications.

VII. Le 17 octobre 1986, la requérante a présenté en vertu de l'article 122 CBE une requête en restitutio in integrum quant au délai qui lui avait été imparti pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 51(4) CBE.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

1. Il s'agit de décider tout d'abord si le recours est recevable ou non, compte tenu des conditions énoncées à l'article 108 CBE. A cet égard, il convient de noter le caractère impératif que revêtent l'article 108 CBE, qui prévoit qu'"un mémoire exposant les motifs du recours

begründen" ist, und Regel 65 (1) EPÜ fordert zwingend, daß "die Beschwerdekammer (die Beschwerde) als unzulässig verwirft", wenn nicht innerhalb der in diesem Artikel genannten Frist unter anderem Artikel 108 EPÜ Genüge getan wird. Außerdem kann einer Beschwerde gegen eine Entscheidung eines Organs nach Artikel 109 EPÜ nur abgeholfen werden, wenn das Organ die Beschwerde für zulässig erachtet (d. h. wenn diese u. a. die Erfordernisse des Art. 108 EPÜ erfüllt), und nach Artikel 110 (1) EPÜ muß eine Beschwerde zulässig sein, damit die Beschwerdekammer prüfen kann, ob sie begründet ist.

Daher kann einer Beschwerde nur stattgegeben werden, wenn sie u. a. alle Voraussetzungen für die Zulässigkeit nach Artikel 108 EPÜ erfüllt; insbesondere kann ihr nur stattgegeben werden, wenn innerhalb der vorgeschriebenen Frist von vier Monaten eine Beschwerdebegründung eingereicht worden ist. (Diese Begründung kann natürlich in der Beschwerdeschrift enthalten sein.)

Folglich sind Veröffentlichungen falsch, in denen behauptet wird, daß einer Beschwerde gemäß Artikel 109 oder den Artikeln 110 und 111 EPÜ stattgegeben werden kann, ohne daß eine Beschwerdebegründung gemäß Artikel 108 EPÜ eingereicht zu werden braucht.

2. Die Forderung von Artikel 108 EPÜ nach einer "schriftlichen Begründung" der Beschwerde ist offensichtlich von dem Erfordernis einer "Beschwerdeschrift" getrennt zu sehen. Die Anforderungen an die Beschwerdeschrift gehen aus Regel 64 EPÜ hervor und sind im wesentlichen formaler Art. Die schriftliche Beschwerdebegründung hingegen ist eindeutig kein reines Formerfordernis, sondern setzt voraus, daß der Beschwerdeführer seine Sache vorträgt. Daß dies im Sinne des Übereinkommens ist, wird auch dadurch erhärtet, daß dem Beschwerdeführer für die Einreichung der Begründung weitere zwei Monate zugestanden werden.

Artikel 108 EPÜ verlangt eine Begründung, in der auf die Sache eingegangen wird; d. h., es ist anzugeben, weshalb der Beschwerde stattgegeben und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden soll. Wie in den im Amtsblatt veröffentlichten "Hinweisen für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" (ABI. EPA 1981, 176 und 1984, 376, Abschnitt 1.3) empfohlen, sollte eine gut abgefaßte Beschwerdebegründung eine kurze, aber umfassende Argumentation enthalten. Die Gefahr, daß die Beschwerde wegen eines Verstoßes gegen Artikel 108 EPÜ als unzulässig verworfen wird, ist natürlich um so größer, je weniger Argumente die Begründung enthält.

be filed" within four months after notification of the decision from which the appeal lies, and that Rule 65(1) EPC is mandatory in its requirement that "the Board of Appeal shall reject (the appeal) as inadmissible", if it does not comply *inter alia* with Article 108 EPC within the relevant time limit laid down in that Article. Furthermore, Article 109 EPC does not allow rectification of a decision by a department whose decision is contested unless the appeal is considered by that department to be admissible (i.e. *inter alia* to satisfy the requirements of Article 108 EPC); and Article 110(1) EPC requires that an appeal is admissible before the Board of Appeal can examine whether it is allowable.

Thus no appeal can be allowed unless it satisfies *inter alia* all the requirements for admissibility set out in Article 108 EPC; in particular, no appeal can in any circumstance be allowed unless a Statement of Grounds of Appeal has been filed within the specified four months time limit. (Such a Statement can, of course, be incorporated in the document which constitutes the Notice of Appeal.)

It follows that insofar as any publication suggests that an appeal could be allowed, either under Article 109 EPC or under Articles 110 and 111 EPC, without the need for filing a Statement of Grounds of Appeal in accordance with Article 108 EPC, it must be wrong.

2. The requirement of Article 108 EPC for "a written statement setting out the grounds of appeal" is clearly in addition to the requirement for a "notice of appeal". The requirements for a notice of appeal are set out in Rule 64 EPC, and are essentially formal in nature. In contrast, the requirement for a written Statement "setting out the grounds of appeal" is clearly not merely formal, but involves a presentation of the Appellant's case. That this was intended by the Convention is also supported by the fact that an extra two months is allowed for the filing of the Statement.

The requirement of Article 108 EPC is for a statement which sets out the substance of the Appellant's case; that is, the reasons why the appeal should be allowed and the decision under appeal should be set aside. As recommended in the officially published "Guidance for Appellants and their Representatives" (OJ EPO 6/1981, 176 and 8/1984, 376, at Section 1.3), a well-drafted Statement of Grounds of Appeal should contain reasoning that is full but concise. And, in general, it is obvious that the less reasoning that a Statement contains, the greater will be the risk that the appeal will be rejected as inadmissible for non-compliance with Article 108 EPC.

doit être déposé par écrit" dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée, ainsi que la règle 65(1) CBE, selon laquelle "la chambre de recours rejette (le recours) comme irrecevable" s'il n'est pas satisfait notamment aux conditions énoncées à l'article 108 CBE avant l'expiration des délais fixés par ledit article. En outre, selon l'article 109 CBE, une instance dont la décision est attaquée ne peut faire droit au recours si elle ne considère pas celui-ci comme recevable (c.-à-d. notamment comme satisfaisant aux conditions posées par l'article 108 CBE), de même, d'après l'article 110(1) CBE, la chambre de recours n'est en mesure d'examiner s'il peut être fait droit au recours qu'après que celui-ci a été jugé recevable.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à un recours qui ne satisfait pas, entre autres, à l'ensemble des conditions de recevabilité prévues par l'article 108 CBE; en particulier, il ne peut en aucun cas être fait droit au recours s'il n'a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit de quatre mois (bien entendu, un tel mémoire peut être inclus dans le document qui constitue l'acte de recours).

Il s'ensuit que si certaines informations trouvées dans une publication donnaient à penser qu'il peut être fait droit à un recours, en vertu soit de l'article 109, soit des articles 110 et 111 CBE, sans qu'il soit nécessaire de déposer un mémoire exposant les motifs du recours comme l'exige l'article 108 CBE, ces informations devraient être tenues pour erronées.

2. La condition énoncée à l'article 108 CBE, à savoir qu'un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit, est de toute évidence une exigence distincte, qui vient se surajouter à l'obligation d'établir un "acte de recours". Les conditions à satisfaire pour l'établissement de l'acte de recours, énoncées à la règle 64 CBE, sont essentiellement des conditions de forme. Par contre, il est manifeste que le dépôt par écrit d'un mémoire "exposant les motifs du recours" ne constitue pas une pure condition de forme, mais implique que le requérant expose son cas. Le fait notamment qu'un délai supplémentaire de deux mois ait été prévu pour le dépôt d'un tel mémoire prouve bien que les auteurs de la Convention l'entendaient ainsi.

L'article 108 CBE exige le dépôt d'un mémoire dans lequel le requérant expose brièvement son cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée. Les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (cf. Journal officiel de l'OEB 6/1981, p. 176 et 8/1984, p. 376, point 1.3) précisent qu'un mémoire correctement rédigé est un exposé succinct, mais complet, des arguments invoqués par le requérant. D'une manière générale il est clair que moins les arguments sont développés, plus grand est naturellement le risque de voir le recours rejeté comme irrecevable, car ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'article 108 CBE.

Die Frage, ob eine angebliche Beschwerdebegründung im Einzelfall den **Mindestanforderungen** des Artikels 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden; dazu gehört in der Regel der Inhalt der angefochtenen Entscheidung. In einem so außergewöhnlichen Fall wie dem vorliegenden erkennt die Kammer bei Durchsicht der angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegründung unter Umständen sofort, daß die Entscheidung eigentlich nicht aufrechterhalten werden kann, auch wenn die Argumentation in der Beschwerdebegründung zu Recht als dürftig bezeichnet werden kann. Dies ist aus den nachstehenden Gründen hier der Fall. Die Kammer hat deshalb entschieden, daß die im vorliegenden Fall eingereichte Beschwerdebegründung Artikel 108 letzter Satz EPÜ erfüllt. Demnach ist die Beschwerde zulässig.

Stattgabe der Beschwerde

3. Artikel 97 (2) EPÜ betrifft den Fall, daß "die Prüfungsabteilung der Auffassung (ist), daß die europäische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen (des EPÜ) genügen". Dies war hier der Fall.

Entsprechend der üblichen Praxis erging ordnungsgemäß eine "Ankündigung" (Formblatt 2004). Später wurde, wie unter II dargelegt, die übliche "Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ" (Formblatt 2005) abgesandt. Diese Mitteilung erfolgt entsprechend Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ, wo die Verfahrensweise im Zusammenhang mit Artikel 97 (2) EPÜ beschrieben ist.

4. In Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ heißt es wie folgt:

"Teilt der Anmelder innerhalb dieser Frist (d. h. der Frist von drei Monaten zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und zur Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche gemäß Regel 51 (4) Satz 1 EPÜ) mit, daß er mit der Erteilung des europäischen Patents in der vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist, so gilt die Mitteilung der Prüfungsabteilung als nicht erfolgt; die Prüfung wird fortgesetzt."

Es stellt sich die Frage, was in diesem Zusammenhang unter der "Mitteilung des Anmelders, daß er mit der Erteilung des Patents in der vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist", zu verstehen ist. Zur Beantwortung dieser Frage ist Artikel 113 (2) EPÜ heranzuziehen, der wie folgt lautet: "Bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber hat sich das Europäische Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten."

The question whether a particular statement alleged to be a Statement of Grounds of Appeal in a particular case meets the **minimum** requirement of Article 108 EPC can only be decided in the context of that particular case; and the context of a particular case will normally include the contents of the decision under appeal. In a wholly exceptional case such as the present, it may be immediately apparent to the Board of Appeal upon reading the decision under appeal and the Statement of Grounds of Appeal that such decision cannot properly be supported, even though the grounds contained in such statement can fairly be described as minimal. This is the situation in the present case, for the reasons set out below. Therefore, this Board has decided that the statement which was filed in the present case satisfies the final sentence of Article 108 EPC. Consequently the appeal is admissible.

Allowability of the appeal

3. Article 97(2) EPC is concerned with the situation when "the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meets the requirements" of the EPC. This was the situation in the present case.

In accordance with the usual practice, an "Advance Notice" (Form 2004) was duly sent. Subsequently, as set out in paragraph II above and also in accordance with the usual practice, a "Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC" (Form 2005) was sent. This Communication was in accordance with the first sentence of Rule 51(4) EPC, this being the Rule in the Implementing Regulations which sets out the procedure to be followed in connection with the provisions of Article 97(2) EPC.

4. The second sentence of Rule 51(4) EPC states as follows:

"If the Applicant has communicated his disapproval of the patent being granted on the basis of this text within that period (i.e. the three months period for paying the fees for grant and printing and for filing a translation of the claims which is prescribed by the first sentence of Rule 51(4) EPC), the communication of the Examining Division shall be deemed not to have been made, and the examination shall be resumed."

The question arises as to what is meant by "communication of disapproval of the patent being granted on the basis of this text", in this context. The answer to this question is clearly related to the provision in Article 113(2) EPC, which states: "The European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the Applicant for or proprietor of the patent".

La question de savoir si dans un cas précis une déclaration donnée, censée constituer un mémoire exposant les motifs du recours, satisfait aux conditions **minimum** énoncées à l'article 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction du contexte général de l'affaire, ce qui implique normalement que l'on se réfère au contenu de la décision attaquée. Dans un cas tout à fait exceptionnel tel que celui dont il est question ici, il se peut qu'à la lecture de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours il apparaisse immédiatement à la chambre de recours que cette décision n'est pas défendable, même si l'exposé des motifs invoqués par le requérant semble réduit au minimum. Telle est la situation en l'occurrence, comme la Chambre l'expliquera ci-après. La Chambre a jugé par conséquent que la déclaration qui a été produite par la requérante satisfait à la condition énoncée dans la dernière phrase de l'article 108 CBE. Le recours est donc recevable.

Sur la possibilité de faire droit au recours

3. L'article 97(2) CBE vise le cas dans lequel "la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions" prévues par la CBE. Or, c'est bien le cas en l'occurrence.

Conformément à la pratique habituelle, un "avis" préalable (formulaire 2004) a donc été dûment envoyé. Puis, comme il a été indiqué plus haut sous II, et toujours conformément à cette pratique, il a été envoyé une "notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE" (formulaire 2005). C'est là une procédure qui a été instituée par la première phrase de la règle 51(4) du règlement d'exécution ensemble l'article 97(2) CBE.

4. La règle 51(4) CBE, deuxième phrase dispose que

"si, dans ledit délai" (c.-à-d. le délai de trois mois imparti par la règle 51(4), première phrase CBE pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications), "le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris".

Il y a lieu de se demander quelle signification revêtent, dans ce contexte, les termes "marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte". Pour répondre à cette question, il convient de toute évidence de rapprocher cette disposition de l'article 113(2) CBE, qui dispose que "l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet".

Nach Auffassung der Kammer ist zwischen einem "Nichteinverständnis" mit der Fassung nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ und einem Vorschlag zur **Änderung** der Fassung der Anmeldung zu unterscheiden. Eine Änderung der Fassung (im Sinne eines Vorschlags zur Änderung des vom Beschwerdeführer zuvor vorgelegten oder gebilligten Wortlauts) kann nur im Rahmen des Artikels 123 EPÜ und der Regeln 86 bis 88 EPÜ erfolgen. Nach Absendung der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ können Änderungsvorschläge des Anmelders nur nach Maßgabe der Regel 86 (3) oder 88 EPÜ berücksichtigt werden. Mit der Regel 51 (4) EPÜ hingegen wird dem Anmelder die Möglichkeit gegeben, die Fassung abzulehnen, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt; damit soll ihm offensichtlich eine letzte Gelegenheit geboten werden, zu überprüfen, ob Artikel 113 (2) EPÜ erfüllt ist, d. h., ob die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung der von ihm vorgelegten oder gebilligten genau entspricht. Ist der Anmelder der Meinung, daß dies nicht der Fall ist, so muß er gemäß Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ der Prüfungsabteilung mitteilen, daß er mit der von ihr vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden ist, und die Gründe hierfür angeben. Die Prüfung wird dann fortgesetzt, um festzustellen, ob die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung mit der vom Anmelder "vorgelegten oder gebilligten" übereinstimmt.

Diese Auslegung entspricht voll und ganz der Auffassung, die von van Empel in seinem Buch "The Granting of European Patents" (A. W. Sijthoff-Leyden, 1975) vertreten wird. Unter der Überschrift "Erteilung des europäischen Patents" heißt es dort auf Seite 213 unter der Randnummer 457 wie folgt:

"Ist die Prüfungsabteilung hingegen der Auffassung, daß die Anmeldung und die Erfindung als solche die Erfordernisse des Übereinkommens erfüllen, so muß sie sich zunächst vergewissern, ob der Anmelder mit der Fassung, in der sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist (Art. 97 (2) a)). Es wird daran erinnert, daß das EPA seinen Dialog mit dem Anmelder zwar im negativen Sinn - durch eine Zurückweisung der Anmeldung - abbrechen darf, nicht jedoch im positiven Sinn, indem es dem Anmelder eine Fassung aufzwingt. Deshalb muß dem Anmelder die vorgesehene Fassung mitgeteilt werden; er hat dann drei Monate Zeit, um gegebenenfalls mitzuteilen, daß er mit der Fassung nicht einverstanden ist (R. 51 (4)). In diesem Falle wird die Prüfung fortgesetzt. Andernfalls muß er innerhalb derselben Frist die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichten und eine Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des Europäischen Patentamts einreichen, die nicht Verfahrenssprache sind (Art. 97 (2) b) und (5) sowie R. 51 (4))."

In the Board's view, "disapproval" of a text pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, must be distinguished from a proposal to **amend** the text of the application. Amendment of the text of an application (in the sense of a proposed change of wording from what has previously been submitted or agreed by the Appellant) can only take place in accordance with the provisions of Article 123 EPC and Rules 86 to 88 EPC. After the sending of a communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC, a proposal by the Applicant to amend the text could only be considered under the provisions of Rule 86(3) or Rule 88 EPC. In contrast, the opportunity provided to an Applicant by Rule 51(4) EPC to "disapprove" of the text in which the Examining Division intends to grant the patent is clearly intended to provide the Applicant with a final chance to check that the provisions of Article 113(2) EPC are satisfied; i.e. that the text proposed by the Examining Division conforms exactly with the text which the Applicant has submitted, or to which the Applicant agrees. If there is a disconformity in this respect, pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, the Applicant must tell the Examining Division that he disapproves of the text which the latter has proposed, and why he disapproves. Examination must then be resumed, in order to check whether or not the text proposed by the Examining Division conforms with the text which has been "submitted to it, or agreed, by the Applicant".

This interpretation is fully consistent with the view taken by M. van Empel in his book "The Granting of European Patents" (A.W. Sijthoff-Leyden, 1975). At page 213, under the heading "Grant of the European Patent", it is stated in paragraph 457:

"If, on the contrary, the Examining Division is of the opinion that the application and the invention as such meet the requirements of the Convention, the first thing it has to do is to make absolutely sure that the text in which it intends to grant the patent is approved by the applicant (Article 97(2)(a)). It should be recalled that the EPO may break off its dialogue with the applicant in a negative sense - by refusing the application - but never in a positive sense, by imposing a text on the applicant. To this effect the envisaged text shall be transmitted to the applicant, who then disposes of three months for stating his disapproval, if any (Rule 51(4)). If he does so, the examination shall be resumed. If not, he must pay within the same period the fees for grant and printing and file a translation of the claims in the two EPO languages other than the language of the proceedings (Article 97(2)(b) and (5) and Rule 51(4))."

De l'avis de la Chambre, il y a lieu de distinguer entre le "désaccord" sur un texte, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, deuxième phrase, et une proposition visant à **modifier** le texte de la demande. La modification du texte d'une demande (qui consisterait à soumettre une proposition visant à apporter des modifications par rapport au texte qui avait été soumis ou accepté auparavant par le requérant) ne peut intervenir qu'en conformité avec les dispositions de l'article 123 et des règles 86, 87 et 88 CBE. Une fois envoyée la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, une proposition qui serait soumise par le demandeur en vue de modifier le texte ne pourrait être prise en considération qu'au titre des règles 86(3) ou 88 CBE. Par contre, en offrant à un demandeur la possibilité de marquer son "désaccord" sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, la règle 51(4) CBE est à l'évidence destinée à permettre à celui-ci de s'assurer une dernière fois que les dispositions de l'article 113(2) CBE sont satisfaites, c'est-à-dire que le texte envisagé pour la délivrance par la division d'examen correspond exactement à celui proposé ou accepté par le demandeur. Si ce n'est pas le cas, le demandeur est tenu, en vertu de la règle 51(4), deuxième phrase CBE, de déclarer à la division d'examen qu'il n'approuve pas le texte que celle-ci lui a proposé, en lui indiquant les raisons de son désaccord. L'examen doit alors être repris, pour vérifier si le texte envisagé par la division d'examen correspond ou non effectivement au texte qui a été "proposé ou accepté par le demandeur".

Cette interprétation est tout à fait conforme à la thèse défendue par M. van Empel dans son ouvrage *The Granting of European Patents* (A. W. Sijthoff-Leyden, 1975), notamment dans le passage suivant, figurant à la page 213, au point 457, sous le titre "Délivrance du brevet européen":

"Si, par contre, la division d'examen est d'avis que la demande et l'invention en tant que telle satisfont aux conditions prévues par la Convention, elle doit tout d'abord s'assurer que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (article 97(2) a)). Il convient de rappeler que l'OEB peut interrompre son dialogue avec le demandeur par un acte négatif, c'est-à-dire en rejetant la demande, mais en aucun cas par un acte positif, qui consisterait à imposer un texte au demandeur. C'est pourquoi la division d'examen doit envoyer au demandeur le texte qu'elle envisage, et le demandeur dispose alors d'un délai de trois mois pour marquer son désaccord, le cas échéant (règle 51(4)). S'il marque son désaccord, l'examen doit être repris. Sinon, le demandeur doit procéder dans le même délai au paiement des taxes de délivrance et d'impression et produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure (article 97(2) b) et (5) et règle 51(4))."

Zur Abfassung der Regel 51 (4) EPÜ heißt es in einer Fußnote wie folgt:

"Bei der Abfassung dieser Bestimmung kam die betreffende Arbeitsgruppe überein, daß der Anmelder angeben soll, aus welchen Gründen er mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist" (s. Dok. BR/177/72, Nr. 58)."

So kann der Anmelder im Einzelfall sein Nichtverständnis mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung mitteilen und eine Änderung der Fassung vorschlagen. Bei der Fortsetzung der Prüfung und der Bearbeitung des Vorschlags muß sich die Prüfungsabteilung zwei Fragen stellen:

(i) Hat der Anmelder recht mit der Behauptung, daß die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung von der von ihm "vorgelegten oder gebilligten" abweicht? Wenn ja, wird ihm eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zusammen mit einer geänderten Fassung zugesandt.

(ii) Wenn der Anmelder mit seiner Behauptung nicht recht hat, sollte dann die vorgeschlagene Änderung der Fassung als Änderungsantrag nach Artikel 123 und Regel 86 bis 88 EPÜ angesehen werden und wäre er nach diesen Bestimmungen zulässig?

5. Diese Auslegung des Artikels 97 und der Regel 51 (4) EPÜ entspricht auch den Materialien zum EPÜ. So enthält das Protokoll der 9. Sitzung der Arbeitsgruppe I vom 12 bis 22. Oktober 1971 in Luxemburg folgende Erörterung zu Artikel 97 EPÜ:

"Aufgrund einer Bemerkung der britischen Delegation hielt es die Gruppe für angebracht, den Absatz 2 aus folgendem Grund zu ändern: Falls der Anmelder nicht mit der Fassung einverstanden ist, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, muß die Frist von einem Monat für die Entrichtung der Gebühren für die Erteilung des Patents und für dessen Druckkosten ausgesetzt werden, damit der Anmelder seine Bemerkungen und gegebenenfalls seine Vorschläge zur Änderung des Textes vorlegen kann. Ohne Aussetzung dieser Frist ist nämlich die Auslegung denkbar, daß gemäß Absatz 2 die europäische Patentanmeldung nach Ablauf eines Monats als zurückgenommen gilt, selbst wenn der Anmelder in der Zwischenzeit seine Bemerkungen oder Änderungsvorschläge vorgelegt hat. Außerdem muß dafür gesorgt werden, daß der Artikel 97 mit dem in Artikel 144 enthaltenen Grundsatz in Einklang steht, daß sich das Europäische Patentamt bei seinen Entscheidungen über eine Anmeldung an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat."

With reference to the drawing up of Rule 51(4), a footnote states:

"When drawing up this provision, the Working Party concerned agreed "that the applicant should state his grounds for disapproving the intended form of the grant of the patent" (see doc. BR/177/72, No. 58)."

Thus in a particular case an Applicant may communicate his disapproval of the text proposed by the Examining Division, and suggest a change of wording in such text. When resuming examination and dealing with this request, the Examining Division may have to undertake two distinct enquiries:

(i) Is the Applicant correct in suggesting that the text which has been proposed by the Examining Division differs from what has been "submitted to it, or agreed, by the Applicant"? If yes, then a further communication under Rule 51(4) EPC would be sent, accompanied by a revised text. But if the Applicant is not correct in that suggestion:

(ii) should the proposed change of wording be considered as an application to amend under Article 123 and Rules 86 to 88 EPC, and if so is the application to amend allowable under such provisions?

5. The above interpretation of Article 97 and Rule 51(4) EPC is also consistent with the preparatory documents for the EPC. Thus the Minutes of the 9th Meeting of Working Party I held from 12 to 22 October 1971 in Luxembourg contain the following discussion in relation to Article 97 EPC:

"As a result of an observation by the United Kingdom delegation, the Working Party agreed that paragraph 2 should be amended to the effect that in the event of the applicant not agreeing with the text in which the Examining Division intended to grant the European patent, the period of one month for the payment of the fees for grant and printing should be suspended to allow him to submit observations and any amendments to the text he might propose. If the period had not been suspended, the interpretation could not have been excluded that, in accordance with paragraph 2, the European patent application had been deemed to be withdrawn at the end of one month, even if the applicant had submitted his observations and amendments in the meantime. It also had to be ensured that Article 97 complied with the principle set out in Article 144 that the European Patent Office might decide upon the application only in the text submitted or agreed by the applicant."

Une note en bas de page, faisant référence au document BR/177/72, point 58, indique en outre que,

lors de la rédaction de la règle 51(4), les membres du groupe de travail concerné avaient estimé "que le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet".

Par conséquent, dans certains cas, un demandeur peut marquer son désaccord sur le texte envisagé par la division d'examen et proposer une modification à ce texte. Lorsqu'elle reprendra l'examen pour étudier cette proposition, la division d'examen pourra avoir à se poser deux questions distinctes:

i) le demandeur a-t-il raison lorsqu'il affirme que le texte envisagé par la division d'examen diffère de celui qu'il avait "proposé ou accepté"? Si oui, il convient d'envoyer une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, accompagnée d'un texte modifié en conséquence. Si, par contre, le demandeur a fait erreur, l'autre question à se poser est la suivante:

ii) la modification qu'il est proposé d'apporter au texte de la demande doit-elle être considérée comme une requête visant à modifier la demande au sens où l'entendent l'article 123 et les règles 86, 87 et 88 CBE et, si oui, est-il possible en application de ces dispositions de faire droit à une telle requête?

5. L'interprétation donnée ci-dessus de l'article 97 et de la règle 51(4) CBE est également en accord avec la thèse qui se dégage des documents préparatoires à la CBE. C'est ainsi que le Rapport sur la neuvième session du groupe de travail 1, tenue du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, fait état des discussions suivantes à propos de l'article 97 CBE:

"A la suite d'une observation de la délégation du Royaume-Uni, le Groupe a estimé qu'il convenait de modifier le paragraphe 2 afin d'obtenir que, au cas où le demandeur ne serait pas d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, le délai d'un mois prévu pour le versement des taxes de délivrance et d'impression du brevet soit suspendu pour lui permettre de présenter ses observations et, le cas échéant, les modifications au texte qu'il propose. En effet, si le délai n'avait pas été suspendu, l'interprétation n'aurait pas pu être exclue que, conformément au paragraphe 2, la demande de brevet européen soit réputée retirée à l'expiration du mois, bien qu'entre temps l'intéressé ait présenté ses observations ou modifications. D'autre part, il convenait d'assurer la conformité de l'article 97 avec le principe énoncé à l'article 144, aux termes duquel l'Office européen des brevets ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur."

Artikel 144, auf den hier Bezug genommen wird, wurde später Artikel 113 EPÜ.

The Article 144 referred to subsequently became Article 113 EPC.

L'article 144 cité dans ce passage est devenu par la suite l'article 113 CBE.

6. Aus diesen Ausführungen geht hervor, daß der Anmelder sein "Nichteinverständnis" nach Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ ausdrücklich mitteilen muß. Dies ergibt sich jedenfalls eindeutig aus der Verwendung des Wortes "mitteilen", das in diesem Zusammenhang eine aktive Handlung des Anmelders gegenüber der Prüfungsabteilung voraussetzt. Stillschweigen und Untätigkeit sind keine Mitteilung. Die Kammer folgt diesbezüglich der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer in der Sache J 12/83 "Unzulässige Beschwerde/ CHUGAI SEIYAKU", Nr.5 (ABI. EPA 1985, 6).

6. It follows from what has just been set out that a communication of "disapproval" by an Applicant pursuant to Rule 51(4) EPC, second sentence, must be an express communication of disapproval. This is in any event clear from the use of the word "communicate", which in this context requires an active step of communication by the applicant to the Examining Division. Silence and inactivity do not constitute communication. In this respect, this Board follows the Decision of the Legal Board of Appeal in J 12/83, "Inadmissible appeal/Chugai Seiyaku" paragraph 5 (OJ EPO 1/1985, page 6).

6. Il découle de ce qui vient d'être exposé que, pour marquer son "désaccord" au sens où l'entend la règle 51(4), deuxième phrase CBE, le demandeur doit exprimer sa désapprobation de façon explicite. C'est ce qui ressort en tout cas clairement de l'emploi du mot "communicate" dans la version anglaise de cette disposition, qui implique dans ce contexte une attitude active de la part du demandeur, qui prend l'initiative de se mettre en communication avec la division d'examen. Ce n'est pas par le silence et l'inaction qu'il communiquera son désaccord. A cet égard, la Chambre s'entient au point de vue qu'elle a exposé antérieurement dans la décision J 12/83 "Recours irrecevables/Chugai Seiyaku", point 5 (JO OEB 1/1985, p. 6).

Aus diesen Ausführungen geht ferner hervor, daß das EPÜ bei Fehlen einer Mitteilung über das "Nichteinverständnis" im Sinne dieser Auslegung keine Grundlage dafür bietet, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht erfolgt anzusehen oder eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ abzusenden.

It also follows from what is set out above that in the absence of communicated "disapproval" as just interpreted, there is no basis in the EPC either for deeming the Communication under Rule 51(4) EPC not to have been made, or for sending a further communication under Rule 51(4) EPC.

Il découle également de ce qui précède que si le demandeur ne marque pas son "désaccord", au sens où cette expression vient d'être interprétée, il n'existe dans la Convention aucune disposition qui permette de considérer que la notification prévue à la règle 51(4) CBE est réputée n'avoir pas été faite ou qu'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle doit être envoyée.

7. Im vorliegenden Fall hat der Anmelder, wie unter II dargelegt, der Prüfungsabteilung nicht innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ vom 26. September 1985 gesetzten Frist von drei Monaten mitgeteilt, daß er mit der Fassung nicht einverstanden ist. Somit ist Regel 51 (4) Satz 2 EPÜ nicht zur Anwendung gekommen.

7. In the present case, as set out in paragraph II above, no communication of his disapproval of the text was made by the Applicant to the Examining Division within the three months period provided by the Communication pursuant to Rule 51(4) and (5) EPC dated 26 September 1985. Thus the provision in the second sentence of Rule 51(4) EPC was not brought into effect.

7. Dans la présente espèce, comme il a été indiqué précédemment sous II, la demanderesse n'a pas, dans le délai de trois mois imparti dans la notification du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, marqué son désaccord à la Division d'examen sur le texte envisagé par celle-ci. Par conséquent, l'effet prévu à la deuxième phrase de la règle 51(4) CBE n'a pu se produire.

8. Artikel 97 (3) EPÜ sieht folgendes vor: "Werden die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen." Im vorliegenden Fall wurden diese Gebühren, wie ebenfalls unter II dargelegt, nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten entrichtet. Sie sind deshalb "nicht rechtzeitig entrichtet" worden. Daraus folgt nach dem EPÜ zwangsläufig, daß die Anmeldung (vorbehaltlich eines Antrags nach Art. 122 EPÜ) als zurückgenommen gelten muß. (Diese Bestimmung des Art. 97 (3) EPÜ ist z. B. direkt vergleichbar mit der Vorschrift in Art. 90 (3) EPÜ über die Anmelde- und Recherchegebühr; die Amtspraxis im Zusammenhang mit Art. 90 (3) EPÜ geht seit jeher dahin, die Anmeldung bei nicht rechtzeitiger Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr als zurückgenommen zu betrachten.)

8. Article 97(3) EPC provides that "If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn". In the present case, again as set out in paragraph II above, such fees were not paid within the prescribed three months period. They were therefore "not paid in due time". It follows inevitably, in accordance with the EPC, that (subject to any application under Article 122 EPC) the application must be "deemed to be withdrawn". (This provision in Article 97(3) EPC is directly comparable to the provision in Article 90(3) EPC in respect of the filing and search fees, for example, and under Article 90(3) EPC the practice has always been that failure to pay the filing and search fees in due time results in the application being deemed to be withdrawn.)

8. L'article 97(3) CBE dispose que "si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée". Dans le cas présent, comme il a déjà été indiqué au point II, ces taxes n'avaient toujours pas été payées à l'expiration du délai prescrit de trois mois. Elles n'ont donc "pas été acquittées dans les délais". Conformément à la CBE, il s'ensuit en bonne logique que (sous réserve d'une requête présentée en application de l'article 122 CBE) la demande doit être "réputée retirée". (Cette disposition de l'article 97(3) CBE est à rapprocher directement de celle de l'article 90(3) CBE par exemple, concernant les taxes de dépôt et de recherche: or en application de ce dernier article, la pratique a toujours voulu qu'en cas de non-paiement dans les délais des taxes de dépôt et de recherche la demande soit réputée retirée.)

Auch Artikel 97 (5) EPÜ sieht vor, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Übersetzung nicht rechtzeitig eingereicht wird. Innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten ist keine Übersetzung eingereicht worden. Auch aus diesem Grund muß die Anmeldung "als zurückgenommen gelten" (wiederum vorbehaltlich Art. 122 EPÜ).

Similarly, Article 97(5) EPC provides that "If the translation has not been filed in due time the application shall be deemed to be withdrawn." Translations were not filed within the prescribed three month period. For this reason also, the application must therefore be "deemed to be withdrawn" (again subject to Article 122 EPC).

De même, l'article 97(5) CBE dispose que "si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée". La traduction des revendications n'a pas été produite dans le délai prescrit de trois mois. Par conséquent, pour cet autre motif, la demande doit de même être "réputée retirée" (là encore sous réserve des dispositions de l'article 122 CBE).

9. Aus den Nummern 4 bis 6 folgt, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Entscheidung vom 10. Februar 1986 zu treffen, mit der die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ "zurückgewiesen" wurde. Die Anmeldung war sofort nach Ablauf der in der Mitteilung vom 26. September 1985 festgesetzten Frist von drei Monaten, also am 6. Januar 1986, aufgrund des Artikels 97 (3) EPÜ automatisch als zurückgenommen zu betrachten (vorbehaltlich eines Antrags auf Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPÜ - s. auch Nr. 15). Somit war sie zu dem Zeitpunkt, als die Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung ihre Entscheidung traf, nicht mehr als Vorgang beim EPA anhängig, zu dem eine Entscheidung getroffen werden konnte. Da die Anmeldung nicht mehr bestand, war die Prüfungsabteilung insbesondere nicht befugt, sie aufgrund des Artikels 97 (1) EPÜ "zurückzuweisen".

Außerdem ist die Schlußfolgerung im letzten Satz der "Entscheidungsgründe" zu der Entscheidung vom 10. Februar 1986 (s. Nr. III) insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen unter den Nummern 6 und 7 falsch.

10. Die Kammer stellt fest, daß die "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", C-VI, 15.4.2, 15.4.3 und 15.4.4 mit der obigen Auslegung des Artikels 97 (3) und der Regel 51 (4) EPÜ nicht vereinbar sind. In den Richtlinien heißt es wie folgt:

"15.4.2 Erklärt der Anmelder ausdrücklich sein Einverständnis mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) vorgeschlagenen Fassung der Unterlagen, unterläßt er es jedoch, die Erteilungs- oder Druckkostengebühr rechtzeitig zu entrichten oder die Übersetzung der Patentansprüche rechtzeitig einzureichen (vergleiche VI, 15.2), so gilt die europäische Anmeldung als zurückgenommen.

15.4.3 Die Anmeldung wird nach Ablauf der in Regel 51 (4) vorgeschriebenen Dreimonatsfrist gemäß Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 97 (2) und 113 (2) zurückgewiesen, wenn ein ausdrückliches Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung der Unterlagen nicht vorliegt und keines der obengenannten formellen Erfordernisse vor Erlaß der Entscheidung erfüllt ist.

15.4.4 Werden die obengenannten Erfordernisse nur teilweise oder verspätet, aber vor Erlaß einer Zurückweisung (siehe VI, 15.4.3) erfüllt, so liegt kein stillschweigendes Einverständnis vor, und es ergeht erneut eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4). Wenn ein in dieser weiteren Mitteilung angegebene fehlendes Erfordernis nicht innerhalb der darin angegebenen Frist erfüllt wird, wird die Anmeldung zurückgewiesen."

9. It also follows from what has been set out in paragraphs 4 to 6 above that the Examining Division had no power to issue its Decision dated 10 February 1986 by which "the application was refused" pursuant to Article 97(1) EPC. As soon as the three months period provided by the Communication dated 26 September 1985 expired, i.e. on 6 January 1986, the application automatically became "deemed to be withdrawn" by operation of law in accordance with Article 97(3) EPC (subject to any application for re-establishment of rights under Article 122 EPC as to which, see paragraph 15 below). Thus at the date of the Decision of the Formalities Section of the Examining Division, this application no longer existed as a proceeding before the EPO with respect to which any decision could be made. In particular, as the application no longer existed, the Examining Division had no power to "refuse" it in pursuance of Article 97(1) EPC.

Furthermore, having regard in particular to what is set out in paragraphs 6 and 7 above, the conclusion set out in the final sentence of the paragraph headed "Reasons for the Decision", in the Decision dated 10 February 1986, set out in paragraph III above, is wrong.

10. The Board notes that the "Guidelines for Examination in the European Patent Office" at C.VI., paragraphs 15.4.2, 15.4.3 and 15.4.4 are inconsistent with the interpretation of Article 97(3) and Rule 51(4) EPC which is set out above. These paragraphs are as follows:

"15.4.2 If the applicant communicates his express approval of the text proposed in the communication under Rule 51, paragraph 4, but fails to pay the fees for grant or printing in due time or to file the translations of the claims in due time (see VI, 15.2), then the European application is deemed to be withdrawn.

15.4.3 Following the three-month period prescribed by Rule 51, paragraph 4, the application will be refused pursuant to Article 97, paragraph 1, in conjunction with Articles 97, paragraph 2, and 113, paragraph 2, if express approval of the text proposed has not been communicated and none of the above-mentioned formal requirements has been met before issue of the decision.

15.4.4 If the above-mentioned requirements are met only in part or belatedly, but before a decision to refuse is issued (see VI, 15.4.3), then there is no tacit approval on the part of the applicant, and a further communication pursuant to Rule 51, paragraph 4, will be issued. If any outstanding requirement identified in the further communication is not complied with within the period laid down therein, the application will be refused."

9. Il découle également des considérations exposées ci-dessus aux points 4, 5 et 6 que la Division d'examen ne pouvait prononcer la décision qu'elle a rendue le 10 février 1986, décision par laquelle elle a "rejeté la demande" en application de l'article 97(1) CBE. Dès l'expiration du délai de trois mois imparti dans la notification émise le 26 septembre 1985, c'est-à-dire dès le 6 janvier 1986, la demande s'est trouvée automatiquement "réputée retirée", par le jeu de l'article 97(3) CBE (sous réserve d'une requête en restitutio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE; cf. ci-dessous, point 15). Par conséquent, lorsque la Section des formalités de la Division d'examen a rendu sa décision, cette demande n'avait plus d'existence et ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure devant l'OEB aux fins d'une décision à rendre par celui-ci. En particulier, la demande n'existant plus, la Division d'examen ne pouvait la "rejeter" en application de l'article 97(1) CBE.

De surcroît, eu égard notamment à ce qui a été exposé précédemment aux points 6 et 7, il y a lieu de considérer comme erronée la conclusion tirée par la Division d'examen dans la dernière phrase du paragraphe intitulé "Motifs de la décision" de la décision du 10 février 1986, paragraphe qui est reproduit ci-dessus sous III.

10. La Chambre signale à ce propos que l'interprétation qu'elle vient de donner de l'article 97(3) et de la règle 51(4) CBE est en désaccord avec ce qui a été exposé dans le chapitre C-VI des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", sous les points 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4, dont le texte est le suivant:

"15.4.2 Si le demandeur donne expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4, mais s'il omet par contre d'acquitter dans les délais les taxes de délivrance ou d'impression ou de produire en temps utile les traductions des revendications (cf. VI, 15.2), la demande de brevet européen est réputée retirée.

15.4.3 Passé le délai de trois mois prévu à la règle 51, paragraphe 4, la demande est rejetée, conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2, si le demandeur n'a pas donné expressément son accord quant au texte des documents proposé et si aucune des conditions de forme mentionnées ci-dessus n'est remplie avant que la décision soit émise.

15.4.4 Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont remplies qu'en partie ou tardivement, mais avant que la décision de rejet (cf. VI, 15.4.3) soit émise, il n'y a pas dans ce cas d'accord tacite du demandeur, et une notification conformément à la règle 51, paragraphe 4 est à nouveau émise. Lorsqu'il est signalé dans cette nouvelle notification qu'une condition reste encore à remplir, et qu'il n'est pas satisfait à cette dernière dans le délai imparti dans la notification, la demande est rejetée."

11. In Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern heißt es wie folgt: "Legt eine Kammer in einer Entscheidung das Übereinkommen anders aus, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, so begründet sie dies, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann." Die Gründe für diese Auslegung des Übereinkommens durch die Kammer sind oben dargelegt; zum besseren Verständnis der Entscheidung soll jedoch nachstehend ausgeführt werden, warum die Kammer mit der Auslegung in den obengenannten Absätzen der Richtlinien nicht einverstanden ist.

Zu 15.4.2: Entrichtet der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebühr nicht rechtzeitig oder reicht er die Übersetzungen der Ansprüche nicht rechtzeitig (d. h. innerhalb der Frist von drei Monaten nach R.51 (4) EPÜ) ein, dann gilt die Anmeldung nach Auffassung der Kammer (s. insbesondere Nr.8) aufgrund von Artikel 97 (3) oder (5) EPÜ "als zurückgenommen", und zwar unabhängig davon, ob "der Anmelder ausdrücklich sein Einverständnis mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) vorgeschlagenen Fassung" erklärt hat.

Zu 15.4.3:

(i) Zeigt der Anmelder innerhalb der Frist von drei Monaten nach Regel 51 (4) EPÜ keine Reaktion (kein ausdrückliches Einverständnis, keine Erfüllung der Formerfordernisse, d. h. Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche), so kann dies nach Auffassung der Kammer nicht mit einem Nichteinverständnis des Anmelders mit der Fassung gleichgesetzt werden, das zur Anwendung der Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ führen würde ("... so gilt die Mitteilung der Prüfungsabteilung als nicht erfolgt; die Prüfung wird fortgesetzt"). Wie unter Nummer 6 dargelegt, muß das Nichteinverständnis für die Zwecke der Regel 51 (4) EPÜ ausdrücklich mitgeteilt werden.

(ii) Selbst wenn das Stillschweigen des Anmelders als Nichteinverständnis für die Zwecke der Regel 51 (4) EPÜ ausgelegt würde und damit die Rechtsfiktion einträte, daß die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht erfolgt gilt, so wäre die logische Schlußfolgerung daraus, daß die Akte nichts enthält, was das Einverständnis oder Nichteinverständnis des Anmelders erfordern würde, da ja die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ als nicht abgesandt gelten muß. Die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, erfüllen also nach wie vor die Erfordernisse des Übereinkommens, so daß keine Grundlage für eine Zurückweisung der Anmeldung nach "Artikel 97 (1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 97 (2)

11. Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal states that "If, in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines, it shall state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds". The grounds on which this Board has interpreted the Convention are set out above, but in order to make this Decision more readily understood, the reasons why this Board does not agree with the interpretation of the Guidelines as reflected in the above-identified paragraphs will now be set out.

As to paragraph 15.4.2: in the Board's view, as set out specifically in paragraph 8 above, if an applicant fails either to pay the fees for grant and printing or to file translations of the claims in due time (i.e. within the three month period provided by Rule 51(4) EPC), then the application is "deemed to be withdrawn", pursuant to Article 97(3) or (5) EPC, whether or not "the applicant has communicated his express approval of the text proposed in the communication under Rule 51, paragraph 4".

As to paragraph 15.4.3:

(i) In a case where, during the three month period provided by Rule 51(4) EPC there is silence from the applicant (no express approval, no compliance with the formal requirements of paying the grant and printing fees and filing translations of the claims), in the Board's view this cannot be construed as equivalent to communication of the applicant's disapproval of the text, such as to bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect ("... the communication of the Examining Division shall be deemed not to have been made, and the examination shall be resumed"). As stated in paragraph 6 above, disapproval for the purpose of Rule 51(4) EPC must be expressed.

(ii) Even if, contrary to the above, silence by the applicant was properly to be construed as equivalent to communication of his disapproval for the purpose of Rule 51(4) EPC, with the result that as a legal fiction, the communication under Rule 51(4) EPC was deemed not to have been made, it would follow logically from such legal fiction that because the communication under Rule 51(4) EPC must be considered as not having been sent, there is then nothing in the file which has requested the applicant's approval or disapproval. The application and the invention to which it relates still meet the requirements of the Convention, and there is thus still no basis for refusing the application pursuant to

11. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose que "si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle indique les motifs de son choix, lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision". Les motifs sur lesquels la Chambre a fondé son interprétation de la Convention ont déjà été exposés ci-dessus, mais, en vue de faciliter la compréhension de la présente décision, la Chambre juge bon d'indiquer ci-après les motifs pour lesquels elle ne partage pas l'interprétation qui a été donnée dans les passages des Directives qu'elle vient de citer.

En ce qui concerne le point 15.4.2, la Chambre considère, comme elle l'a exposé en détail au point 8, que si un demandeur n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression ou ne produit pas la traduction des revendications en temps utile (c'est-à-dire dans le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE), la demande doit être "réputée retirée" en application de l'article 97(3) ou (5) CBE, que le demandeur ait ou non donné "expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4".

En ce qui concerne le point 15.4.3, il y a lieu de formuler les observations suivantes:

i) si, pendant le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE, le demandeur observe le silence (c.-à-d. ne donne pas explicitement son accord, ne respecte pas les conditions de forme, à savoir ne paie pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas de traduction des revendications), ce fait ne saurait, de l'avis de la Chambre, être interprété comme marquant le désaccord du demandeur sur le texte et propre par conséquent à faire jouer la disposition prévue à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ("... la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris"). Comme il a été indiqué plus haut au point 6, le désaccord du demandeur, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, doit être exprimé de façon explicite.

ii) Même si, contrairement à ce qui vient d'être exposé, le silence du demandeur devait à juste titre être interprété comme marquant son désaccord au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, avec cette conséquence que, par une fiction juridique, la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE serait réputée n'avoir pas été faite, il découlerait en toute logique de cet effet juridique que cette notification devant être considérée comme n'ayant pas été émise, il n'y aurait dans le dossier aucune pièce par laquelle l'OEB aurait invité le demandeur à marquer son accord ou son désaccord. La demande et l'invention sur laquelle elle porte répondraient alors encore aux conditions

und Artikel 113 (2) EPÜ" gegeben ist.

"Article 97(1) EPC, in conjunction with Article 97(2) EPC and Article 113(2) EPC".

posées par la Convention, et par conséquent il n'y aurait pas encore de motif de rejeter la demande "conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2" de la CBE.

Zu 15.4.4:

As to paragraph 15.4.4:

Le point 15.4.4 lui, appelle les remarques suivantes:

(i) Aus dem in den Ausführungen zu 15.4.3 unter Ziffer (i) genannten Grund kommt im Falle eines Stillschweigens während der Frist von drei Monaten Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ nicht zur Anwendung, so daß keine Grundlage für eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gegeben ist. Ein Stillschweigen auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ kann nur dazu führen, daß die Anmeldung nach Ablauf der Frist von drei Monaten sofort als zurückgenommen gilt; daran ändert sich auch nichts, wenn die Formerfordernisse im nachhinein noch erfüllt werden.

(i) For the reason set out in (i) in relation to paragraph 15.4.3, silence during the three month period does not bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect, and there is no basis for issuing a further communication pursuant to Rule 51(4) EPC. Silence in response to the communication under Rule 51(4) EPC can only result in the application being deemed to be withdrawn immediately at the end of the three month period, and this cannot be altered by the formal requirements being met belatedly.

i) Comme il a été exposé ci-dessus sous i) à propos du point 15.4.3 des Directives, le silence du demandeur pendant le délai de trois mois n'entraîne pas l'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, et rien ne justifie l'envoi d'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle. Dans le cas où le demandeur ne répond pas à la notification visée à la règle 51(4) CBE, la demande ne peut être que réputée retirée dès l'expiration du délai de trois mois, même si les conditions de forme sont remplies tardivement.

(ii) Auch wenn die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ innerhalb der Frist von drei Monaten nur teilweise erfüllt werden, kommt Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ nicht zur Anwendung. Bei teilweiser Erfüllung dieser Formerfordernisse kommt entweder Artikel 97 (3) oder 97 (5) EPÜ zur Anwendung, so daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

(ii) Similarly, partial compliance with the formal requirements of Rule 51(4) EPC during the three month period does not bring the final sentence of Rule 51(4) EPC into effect. Partial non-compliance with such formal requirements will bring either Article 97(3) or Article 97(5) EPC into operation, so that the application will be deemed to be withdrawn.

ii) L'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ne se produit pas davantage dans le cas où les conditions de forme exigées par cette même règle ne sont remplies qu'en partie au cours du délai de trois mois. L'inobservation partielle de ces conditions entraîne, selon le cas, l'application de l'article 97(3) ou de l'article 97(5) CBE, de sorte que la demande est réputée retirée.

12. Wenn bei Fehlen eines ausdrücklichen Einverständnisses die Nichterfüllung eines der Formerfordernisse entsprechend der Praxis nach den Absätzen 15.4.3 und 15.4.4 der Richtlinien dazu führt, daß die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen wird, anstatt als zurückgenommen zu gelten, so hat dies zur Folge, daß der Anmelder eine Fristverlängerung für die Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche erlangen kann, wobei sich die Patenterteilung allerdings entsprechend verzögert. Erfüllt der Anmelder diese Formerfordernisse vor Ergehen einer Zurückweisungsentscheidung (s. 15.4.4), so wird das Patent nach Ergehen einer weiteren Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erteilt (obwohl eigentlich kein Grund für eine weitere Mitteilung besteht, wenn alle Formerfordernisse erfüllt sind).

12. The practice as set out in paragraphs 15.4.3 and 15.4.4 of the Guidelines, in which, in the absence of an express approval, non-compliance with any of the formal requirements results in refusal of the application under Article 97(1) EPC rather than the application being deemed to be withdrawn, leads to a situation in which the applicant can obtain an extension of time in which to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims, with consequent delay in the grant. If the applicant complies with such formal requirements **before** a decision to refuse is issued, as envisaged in paragraph 15.4.4, the patent is eventually granted after issuance of a further communication under Rule 51(4) EPC (even though, in the case where all such formal requirements have been complied with, there is no purpose in such further communication).

12. Telle qu'elle est décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 des Directives, la pratique qui veut que, lorsque le demandeur n'a pas donné expressément son accord et qu'il y a inobservation de l'une quelconque des conditions de forme, la demande soit rejetée en application de l'article 97(1) CBE plutôt que réputée retirée, aboutit à créer une situation dans laquelle le demandeur peut bénéficier d'une prolongation des délais de paiement des taxes de délivrance et d'impression ainsi que de dépôt de la traduction des revendications, ce qui a pour effet de différer d'autant la délivrance du brevet. Si le demandeur remplit ces conditions de forme **avant** qu'une décision de rejet ne soit rendue, comme il est précisé au point 15.4.4 des Directives, le brevet est finalement délivré après qu'a été envoyée une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (bien que, dans le cas où toutes ces conditions de forme ont été remplies, cette nouvelle notification soit inutile).

Erfüllt der Anmelder die Formerfordernisse, **nachdem** die Zurückweisungsentscheidung ergangen ist, und legt er gleichzeitig Beschwerde ein, so tritt nach der üblichen Praxis die Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ ein. In den Absätzen 15.4.3 und 15.4.4 wird jedoch davon ausgegangen, daß die Nichterfüllung der Formerfordernisse (wenn kein ausdrückliches Nichteinverständnis vorliegt) mit einem Nichteinverständnis mit der Fassung gleichzusetzen ist, so daß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ zur Anwendung kommt. Dies hat, wie bereits dargelegt, zur Folge, daß die Mitteilung nach Regel 51 (4)

If the applicant complies with such formal requirements **after** a decision to refuse has been issued and at the same time as he files an appeal, in accordance with the normal practice interlocutory revision takes place under Article 109 EPC. However, the practice in paragraphs 15.4.3 and 15.4.4 is based upon non-compliance with the formal requirements (in the absence of express approval) being considered as equivalent to disapproval of the text such as to bring the last sentence of Rule 51(4) EPC into effect. As discussed previously, this has the consequence that the communication under Rule 51(4)

Lorsque le demandeur satisfait à ces conditions de forme **après** qu'une décision de rejet a été rendue et en même temps qu'il forme un recours, il est d'usage normalement d'accorder une révision préjudicielle en application de l'article 109 CBE. Toutefois, la pratique décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 suppose l'inobservation des conditions de forme (et l'absence d'accord explicite), assimilée à un désaccord sur le texte de la demande, qui a pour effet de faire jouer la règle 51(4), dernière phrase CBE. Comme cela a déjà été exposé précédemment, il en résulte que la notification établie conformément à la règle

EPÜ als nicht erfolgt gilt. Daher gibt es, wie die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat (s. Nr. V (iii)), auch keine Frist für die vom Anmelder zu erfüllenden Formerfordernisse. Nach der in den Richtlinien beschriebenen Praxis läßt sich aus dem EPU tatsächlich keine Höchstgrenze für die Fristverlängerung ableiten, die der Anmelder erhalten kann. Wenn er wie im vorliegenden Fall die Formerfordernisse weder innerhalb der Frist von drei Monaten noch vor Ergehen einer Zurückweisungsentscheidung nach Artikel 97 (1) EPU, noch vor Einlegung einer Beschwerde gegen diese Entscheidung, sondern erst erfüllt, kurz bevor die Entscheidung über die Beschwerde ergeht, so darf der Beschwerdeführer nach der bisherigen Praxis damit rechnen, daß seiner Beschwerde - wie bei einer Abhilfe - auf einer dem Wesen nach formalen Grundlage stattgegeben wird. Das hat die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall auch erwartet (s. Nr. V (v)).

Nach Auffassung der Kammer ist eine solche Fristverlängerung zur Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ vom Übereinkommen nicht beabsichtigt. Außerdem wäre sie unter Umständen zum Vorteil des Anmelders und zum Nachteil Dritter, die wissen möchten, ob ein Patenterteilt wird, das sie in ihrer Tätigkeit möglicherweise einschränkt. Auch aus diesem Grunde ist die Kammer der Ansicht, daß das Übereinkommen in der unter Nummer 4 bis 9 und nicht wie in der in den Richtlinien dargelegten Weise ausgelegt werden muß.

Die Kammer räumt ein, daß dem Anmelder bei ihrer Auslegung des Übereinkommens höchstens drei Monate nach der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ bleiben, um die Formerfordernisse zu erfüllen (wenn er, wie unter Nr. 4 bis 6 dargelegt, sein Nichtverständnis mit der Fassung nicht ausdrücklich mitteilt); andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen; sie räumt ferner ein, daß die in den Richtlinien enthaltene Auslegung des Übereinkommens diese relativ knappe Frist für die Erfüllung der Formerfordernisse dehnbarer machen soll. Nach Ansicht der Kammer wird dem Anmelder jedoch bereits durch die "Ankündigung" der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ (s. Richtlinien, C-VI, 15.4.1) die Erfüllung der Formerfordernisse innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne leichter gemacht, und zwar in einer mit dem Übereinkommen zu vereinbarenden Weise.

13. Aus diesen Gründen muß nach Ansicht der Kammer die Entscheidung der Formalprüfstelle der Prüfungsabteilung vom 10. Februar 1986 aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden.

EPC is deemed not to have been made. Consequently, as pointed out by the present Appellant (see paragraph V(iii) above), there is no time limit in respect of the formal requirements with which the applicant has to comply. Thus on the basis of the practice as set out in the Guidelines, there appears to be virtually no limit derivable from the EPC to the extension of time which an applicant can obtain. For example, if (as in the present case) the applicant fails to comply with the formal requirements either within the three month time limit, or before issuance of a decision to refuse under Article 97(1) EPC, or before filing an appeal from such decision, but eventually complies with such formal requirements at some time just before a decision in the appeal is issued, the present practice would lead such an appellant to expect the appeal to be allowed on an essentially formal basis equivalent to an interlocutory revision. This is in fact what the present Appellant expected - see paragraph V(v) above.

In the opinion of this Board, the possibility of such an extension of time for complying with the formal requirements of Rule 51(4) EPC is not envisaged by the Convention. Furthermore, such an extension of time could be to the advantage of the applicant and to the disadvantage of interested third parties who are waiting to know whether or not a patent will be granted which may restrict their activities. For this reason also the Board considers that the Convention should be interpreted as set out in paragraphs 4 to 9 above, and not as set out in the Guidelines.

It is recognised that the Board's interpretation of the Convention allows an applicant an absolute maximum of three months, following the communication under Rule 51(4) EPC, in which to comply with the formal requirements (in the absence of an express disapproval of the text as discussed in paragraphs 4 to 6 above) with the sanction of deemed withdrawal of the application in the event of non-compliance; and that the interpretation of the Convention as reflected in the Guidelines is intended to alleviate this relatively short period of time for compliance with the formal requirements. However, in the Board's view the practice of sending an "advance notice" of a communication under Rule 51(4) EPC, as discussed in paragraph 15.4.1 of Part C, Chapter VI of the Guidelines, provides a means of alleviating the obligation of the applicant to comply with the formal requirements in such a relatively short period of time, which means is also consistent with the requirements of the Convention.

13. For the reasons set out above, in the judgement of this Board the Decision of the Formalities Section of the Examining Division dated 10 February 1986 must be set aside, and the appeal is allowed.

51(4) CBE est réputée n'avoir pas eie faite. Ainsi, comme le fait observer la requérante (cf. supra, point V. iii), le demandeur n'a pas à respecter de délai pour satisfaire aux conditions de forme. Donc, si l'on s'en tient à la pratique décrite dans les Directives, il semble que l'on puisse conclure qu'en fait la CBE ne fixe aucune limite à la prorogation des délais qu'un demandeur est susceptible d'obtenir. Par exemple, si (comme dans la présente espèce), le demandeur ne satisfait pas aux conditions de forme, soit dans un délai de trois mois, soit avant qu'une décision de rejet soit rendue en application de l'article 97(1) CBE, soit encore avant de former un recours à l'encontre d'une telle décision, mais s'il attend pour se conformer finalement à ces conditions qu'une décision soit sur le point d'être rendue au sujet de son recours, il pourrait normalement, selon la pratique actuelle, escompter obtenir satisfaction comme s'il s'agissait d'une révision préjudicielle, son recours ayant été introduit pour des raisons essentiellement de forme. C'est effectivement ce qu'escomptait la requérante en l'occurrence (voir point V. v. supra).

De l'avis de la Chambre, la Convention ne prévoit pas la possibilité d'une telle prorogation de délai pour permettre au demandeur de satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 51(4). De surcroît, si elle peut avantager le demandeur, cette prorogation risque également de désavantager les tiers intéressés, qui attendent de savoir s'il sera décidé ou non de délivrer un brevet susceptible de limiter leurs activités. Pour cette raison, la Chambre estime là encore que la Convention doit être interprétée comme elle l'a indiqué précédemment aux points 4 à 9, et non comme le prévoient les Directives.

Certes, la façon dont la Chambre interprète la Convention conduit à imposer au demandeur un délai impératif de trois mois au maximum pour satisfaire aux conditions de forme, calculé à compter de l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (cela si le demandeur n'a pas marqué expressément son désaccord sur le texte, comme il a été précédemment exposé aux points 4 à 6), la demande étant réputée retirée s'il manque à cette obligation; en même temps, l'interprétation de la Convention donnée dans les Directives est destinée à adoucir la contrainte que représente ce délai relativement court. Toutefois, la Chambre estime que la pratique qui consiste à envoyer un "avis" préalable concernant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, pratique qui est décrite dans la partie C, chapitre VI, point 15.4.1 des Directives est un moyen, compatible avec les exigences de la Convention, de faciliter l'observation par le demandeur des conditions de forme dans ce délai relativement court.

13. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre considère que la décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen doit être annulée et qu'il doit être fait droit au recours.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr

14. Die Kammer muß daher prüfen, ob die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden soll. Im vorliegenden Fall war es verfahrensrechtlich nicht richtig, die Entscheidung vom 10. Februar 1986 zu treffen, da die betreffende Patentanmeldung zu diesem Zeitpunkt als zurückgenommen galt. Somit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor. Außerdem hält es die Kammer nach Lage des Falles für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

15. Unter den Nummern 8 und 9 wurde auf die Möglichkeit eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die Rechte hingewiesen, die die Beschwerdeführerin dadurch verloren hat, daß sie innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten weder die Erteilungs- noch die Druckkostengebühr entrichtet, noch eine Übersetzung der Ansprüche eingereicht hat. Ein Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ ist, wie unter VII angegeben, am 17. Oktober 1986 auch tatsächlich gestellt worden.

In Artikel 122 (4) EPÜ heißt es wie folgt: "Über den Antrag entscheidet das Organ, das über die versäumte Handlung zu entscheiden hat." Für die Entscheidungen bei Nichtentrichtung der genannten Gebühren und bei Nichteinreichung der Übersetzung ist zunächst die Prüfungsabteilung zuständig. Artikel 111 (1) EPÜ schreibt vor, daß die Beschwerdekammer über die Beschwerde entscheidet: "Die Beschwerdekammer wird ... im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat." Nach Lage des Falles hat die Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ entschieden, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag nach Artikel 122 EPÜ zu entscheiden.

16. Was die Nichtentrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr und die Nichteinreichung der Übersetzung innerhalb der Frist von drei Monaten anbelangt, so sieht die bestehende Praxis des EPA, wie sie sich u. a. aus den Richtlinien ergibt, offensichtlich auch die Möglichkeit vor, daß kein sofortiger Rechtsverlust eintritt, wenn die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ nicht innerhalb der Frist von drei Monaten erfüllt werden. Somit liegt es im vorliegenden Fall auf der Hand, daß die Beschwerdeführerin durch die bestehende Praxis dazu verleitet wurde, die Formerfordernisse nicht zu erfüllen. Unter diesen Umständen konnte sie nach Ansicht der Kammer vor Erhalt dieser Entscheidung nicht wissen, daß die Formerfordernisse innerhalb der Frist von drei Monaten erfüllt werden müssen, wenn die Anmeldung nicht als

Reimbursement of the appeal fee

14. Consequently, the Board must consider whether the appeal fee should be reimbursed under Rule 67 EPC. In the present case, in the Board's view the procedure in accordance with which the Decision dated 10 February 1986 was issued when the patent application to which it related was deemed to have been withdrawn was incorrect. A substantial procedural violation has therefore occurred. Furthermore, in all the circumstances of this case the Board considers that reimbursement of the appeal fee is equitable.

Application for re-establishment of rights

15. In paragraphs 8 and 9 above the possibility of an application for re-establishment of rights was mentioned, in connection with the failure of the Appellant either to pay the fees for grant and printing, or to file translations of the claims, within the required three month period. In fact, as stated in paragraph VII above, such an application under Article 122 EPC was filed on 17 October 1986.

Article 122(4) EPC states that "The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application". In relation to the failure to pay such fees and file such translations, the Examining Division is in the first instance competent to decide upon such omitted act. However, Article 111(1) EPC states that "the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may ... exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed...". In the circumstances of this case, the Board has decided, pursuant to Article 111(1), to exercise the power of the Examining Division to decide upon the application for restitutio under Article 122 EPC.

16. As regards the failure to pay the fees for grant and printing and to file translations within the three month time limit, clearly the established practice of the EPO, as set out *inter alia* in the Guidelines, envisages the possibility that such formal requirements of Rule 51(4) EPC are not complied with during the three month period, without immediate loss of rights. Thus in the present case it is clear that the Appellant was led into non-compliance with such formal requirements by the established practice. In such circumstances, in the view of the Board, the Appellant could not have been aware of the necessity for complying with such formal requirements during the three month period in order to avoid the application being deemed to be withdrawn, until receipt of this Decision. Thus for the purpose of Article 122(2) EPC notification of this Decision constitutes removal of the

Remboursement de la taxe de recours

14. Dès lors, la Chambre doit examiner s'il y a lieu de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE. A son avis, dans la présente affaire, la décision en date du 10 février 1986 a été rendue à tort, la demande de brevet qu'elle concernait se trouvant en fait réputée retirée. Il y a donc eu vice substantiel de procédure. Eu égard, en outre, à l'ensemble des circonstances, la Chambre estime que le remboursement de la taxe de recours est équitable en l'occurrence.

Requête en restitutio in integrum

15. Il a été fait précédemment allusion, aux points 8 et 9, à la possibilité, pour le requérant qui n'a pas acquitté les taxes de délivrance et d'impression ni produit de traduction des revendications dans le délai prescrit de trois mois, de présenter une requête en restitutio in integrum. Or, comme il a été indiqué précédemment au point VII, une telle requête a effectivement été présentée le 17 octobre 1986, en application de l'article 122 CBE.

L'article 122(4) CBE dispose que "l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête". S'agissant du défaut de paiement des taxes en question et de la non-production des traductions dans les délais, c'est la division d'examen qui est compétente en première instance pour sanctionner la non-observation de ces formalités. L'article 111(1) CBE prévoit par contre que "la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut ... exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ...". Vu les faits de la cause, la Chambre a choisi, conformément à l'article 111(1), d'exercer les compétences de la Division d'examen pour statuer sur la requête en restitutio in integrum qui a été présentée en application de l'article 122 CBE.

16. En ce qui concerne le défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression et de production de la traduction des revendications dans le délai de trois mois, il est indiscutable que la pratique constante de l'OEB, telle qu'elle est fixée entre autres par les Directives, conduit à admettre que le demandeur puisse ne pas observer dans ledit délai les conditions de forme requises par la règle 51(4) CBE, sans qu'il s'expose pour autant à une perte immédiate de ses droits. Ainsi, dans la présente affaire, il est incontestable que la pratique constante de l'OEB a constitué un empêchement pour le demandeur, du fait qu'elle l'a dissuadé de satisfaire à ces conditions de forme. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'avant d'avoir eu communication de la présente décision, la requérante ne pouvait savoir qu'elle était tenue de satisfaire à ces conditions dans le délai

zurückgenommen gelten soll. Somit stellt die Zustellung dieser Mitteilung für die Zwecke des Artikels 122 (2) EPÜ den Wegfall des Hindernisses für die Nichteinhaltung der Frist von drei Monaten dar.

Nach Erachten der Kammer gilt daher der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, der vor Zustellung dieser Entscheidung gestellt wurde, als innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt.

Die versäumten Handlungen, d. h. die Erfüllung der Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ, sind ebenfalls rechtzeitig nachgeholt worden. Außerdem ist der Antrag auf Wiedereinsetzung innerhalb des auf den Ablauf der versäumten Frist unmittelbar folgenden Jahres gestellt worden. Er ist somit zulässig.

17. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall und die von ihr vorgelegten Beweismittel zeigen deutlich, daß sie zum maßgebenden Zeitpunkt zwar durchaus von der Existenz der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ gewußt hat, aber - wie bereits gesagt - durch die bestehende Praxis des EPA dazu verleitet wurde, diese Frist nicht einzuhalten. Unter diesen Umständen ist die Kammer für die Zwecke des Artikels 122 (1) EPÜ davon überzeugt, daß die Beschwerdeführerin trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, die Frist nach Regel 51 (4) EPÜ einzuhalten. Deshalb muß dem Antrag nach Auffassung der Kammer stattgegeben werden. Die Beschwerdeführerin wird somit in ihre Rechte in bezug auf ihre Patentanmeldung wiedereingesetzt.

Randbemerkungen zur bestehenden Praxis

18. Die bestehende Praxis des EPA hat möglicherweise zur Erteilung einiger europäischer Patente auf Anmeldungen geführt, die nach dem EPÜ in der Auslegung dieser Entscheidung als zurückgenommen hätten gelten müssen und deshalb nicht zur Erteilung hätten führen dürfen, sofern nicht innerhalb der Frist nach Artikel 122 (2) EPÜ ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt worden ist. Es liegt daher der Gedanke nahe, daß der Erteilung dieser Patente ein Mangel anhaftet.

In diesen Fällen ist der Rechtsverlust möglicherweise darauf zurückzuführen, daß nach der bisherigen Praxis Verfahren wurde oder daß diese nicht klar erkennen ließ, daß rechtzeitig ein Wiedereinsetzungsantrag gestellt werden muß. In beiden Fällen könnte das EPA eine Wiedereinsetzung in die Rechte, die durch Befolgung der amtlich verlautbarten Praxis des EPA verlorengingen, wohl kaum ablehnen, es sei denn, ein Antrag auf Wiedereinsetzung sei wegen Ablauf der Frist nicht mehr möglich.

Diese Fälle sind jedoch für den vorliegenden nicht maßgebend, weil hier

cause of non-compliance with the three month time limit.

In the Board's view, the application for re-establishment of rights which was in fact filed before notification of this Decision, must be regarded as having been filed within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit.

The omitted acts, namely the formal requirements of Rule 51(4) EPC were also completed in due time. Furthermore, the application for re-establishment of rights was filed within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. Thus that application is admissible.

17. The submissions, facts and evidence filed on behalf of the Appellant in this case make it clear that the Appellant was at the relevant time fully aware of the existence of the time limit laid down by Rule 51(4) EPC, but as just previously mentioned, was led into non-compliance with the time limit by the established practice of the EPO. In this circumstance, for the purpose of Article 122(1) EPC the Board is satisfied that in spite of all due care required by the circumstances having been taken, the Appellant was unable to observe the time limit provided by Rule 51(4) EPC. It follows that in the judgement of the Board, the application should be allowed. The rights of the Appellant in respect of his patent application are thus restored.

Subsidiary observations on present practice

18. The present practice of the EPO may have led to the grant of some European patents on applications which, in accordance with the EPC as interpreted in this Decision, should have been regarded as deemed to be withdrawn, and therefore not susceptible of grant in the absence of an application for re-establishment of rights filed within the time limits of Article 122(2) EPC. It could therefore be thought that there was a defect in the grant of such patents.

In such cases, the loss of rights may have been caused by following the present practice or the need for an application for re-establishment of rights in due time may have been obscured by the present practice. In either event, re-establishment of rights which were lost by following the official published practice of the EPO could scarcely be refused, unless the application for reestablishment was barred by expiry of the time limits.

Any such cases are not relevant to the present case, in which an appli-

de trois mois, si elle voulait éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Par conséquent, pour l'application de l'article 122(2) CBE, la signification de la présente décision fait cesser l'empêchement qui est cause de cette non-observation du délai de trois mois.

De l'avis de la Chambre, la requête en restitutio in integrum, qui, en fait, a été présentée avant que la présente décision ne soit notifiée, doit être considérée comme ayant été formulée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de cet empêchement.

Les actes non accomplis, à savoir ceux requis par la règle 51(4) CBE, l'ont également été dans le délai. En outre, la requête en restitutio in integrum a été présentée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Elle est donc recevable.

17. Les conclusions, faits et moyens de preuve avancés en faveur de la requérante dans la présente affaire confirment incontestablement que celle-ci, tout en n'ignorant nullement à l'époque l'existence du délai prévu par la règle 51(4) CBE, n'en a pas moins été empêchée de l'observer, la pratique constante de l'OEB l'en ayant dissuadée, comme cela vient d'être exposé. Dans ces conditions, pour l'application de l'article 122(1) CBE, la Chambre est convaincue que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, la requérante n'a pas été en mesure d'observer le délai prévu à la règle 51(4) CBE. Elle estime donc qu'il convient de faire droit à sa requête. La requérante est donc rétablie dans les droits attachés à sa demande de brevet.

Observations complémentaires relatives à la pratique actuelle

18. Il se peut que la pratique actuelle de l'OEB ait conduit dans certains cas à délivrer des brevets européens correspondant à des demandes qui, en application des dispositions de la CBE telles qu'elles sont interprétées dans la présente décision, auraient dû être réputées retirées et n'auraient donc pas pu donner lieu à une délivrance, dans le cas où il n'a pas été présenté de requête en restitutio in integrum dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE. Ceci pourrait donner à penser que la délivrance de ces brevets est entachée d'irrégularités.

Dans ces affaires, il se peut que la perte des droits soit imputable à l'observation de la pratique actuelle de l'OEB, ou que cette pratique actuelle ait conduit le demandeur à ne pas percevoir la nécessité de présenter en temps utile une requête en restitutio in integrum. Dans l'un et l'autre cas, il serait difficile de refuser d'accorder le rétablissement dans des droits dont la perte a été provoquée par l'observation de la pratique de l'OEB, telle qu'elle est décrite dans ses propres publications, à moins que, par suite de l'expiration des délais, la requête en restitutio in integrum n'ait plus été recevable.

Or tel n'est pas le cas dans la présente affaire, la demanderesse ayant

rechtzeitig ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ gestellt worden ist. Der Umstand, daß ein rechtzeitig gestellter Antrag nach Artikel 122 EPÜ rechtmäßig zur Erteilung eines Patents geführt hätte, macht jedoch deutlich, daß etwaige Mängel im Erteilungsverfahren im wesentlichen formaler Art waren und damit als durch den Erteilungsakt geheilt angesehen werden können. Diese Auffassung wird durch die Artikel 100 und 138 EPÜ gestützt, die die Gründe für die Anfechtung eines erteilten europäischen Patents eng begrenzen.

cession for re-establishment under Article 122 EPC was made in due time. However, the fact that an application made in due time under Article 122 EPC would have led legitimately to the grant of such patents emphasises that any defect in the granting procedure was essentially of a formal character, and such as should properly be regarded as cured by the act of grant. This view is supported by the limited scope of Articles 100 and 138 EPC as regards the grounds for challenge to granted European patents.

présenté en temps utile une requête en restitutio in integrum en application de l'article 122 CBE. Toutefois, le fait que la présentation dans les délais d'une requête au titre de l'article 122 CBE aurait légitimement permis la délivrance des brevets dont nous venons de parler montre bien que les irrégularités dont a pu être entachée la procédure de délivrance avaient essentiellement un caractère formel et en tant que telles, qu'elles doivent être considérées à bon droit comme éliminées par l'acte de délivrance. Le caractère limitatif de l'énumération dans les dispositions des articles 100 et 138 CBE des motifs possibles de remise en cause de la délivrance des brevets européens milite également en faveur de ce point de vue.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Prüfungsabteilung vom 10. Februar 1986 wird aufgehoben.
3. Die europäische Patentanmeldung Nr. 81305 646.2 gilt als zurückgenommen, da die Formerfordernisse nach Regel 51 (4) EPÜ nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt worden sind.
4. Dem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ wird stattgegeben; die Beschwerdeführerin wird somit in die europäische Patentanmeldung Nr. 81 305 646.2 wiedereingesetzt.
5. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal is allowed.
2. The Decision of the Formalities Section of the Examining Division dated 10 February 1986 is set aside.
3. European patent application No. 81 305 646.2 is deemed to have been withdrawn following the failure to comply with the formal requirements of Rule 51(4) EPC within the specified time limit.
4. The application for re-establishment of rights under Article 122 EPC is allowed, and therefore the rights of the Appellant in European patent application No. 81 305 646.2 are re-established.
5. The appeal fee shall be reimbursed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Il est fait droit au recours.
2. La décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen est annulée.
3. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 est réputée retirée, les conditions de forme requises à la règle 51(4) CBE n'ayant pas été remplies dans le délai prescrit.
4. Il est fait droit à la requête en restitutio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE, et la requérante est par conséquent rétablie dans ses droits en ce qui concerne la demande de brevet européen n° 81 305 646.2.
5. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.