

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.2
vom 25. September 1986
T 166/86
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer :

Vorsitzender : P. Lançon
Mitglieder : R. Schulte
A. Nuss

**Anmelder : Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Stichwort : gesonderter
Anspruchssatz/HENKEL**

Artikel : 97 (2) a) EPÜ

Regel : 51 (4) EPÜ

**Kennwort : "Einreichung eines
gesonderten Anspruchssatzes nach
Zustellung der Mitteilung gemäß Regel
51 (4) EPÜ"**

Leitsatz

Wird ein gesonderter Anspruchssatz für einen Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemäß Artikel 167 (2) a) EPÜ erklärt hat (hier Österreich), erst nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ eingereicht, so ist dieser ausnahmsweise zu berücksichtigen, wenn das nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Verfahrens führt.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Verfahren der am 28. Oktober 1982 eingereichten europäischen Patentanmeldung 82 10 99 66.0 erging nach zwei Prüfungsbescheiden und zwei Rücksprachen am 23. Oktober 1984 die Anündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ. Die Anmelderin teilte daraufhin mit, daß die Benennung von Luxemburg gestrichen werden sollte.

II. Am 17. Januar 1985 wurde der Anmelderin die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) und (5) EPÜ zugestellt, mit der mitgeteilt wurde, daß die Prüfungsabteilung beabsichtige, ein europäisches Patent mit den näher bezeichneten Unterlagen zu erteilen.

III. Mit Schreiben vom 28. Januar 1985 erklärte die Anmelderin, daß sie mit der Erteilung des Patents in der mitgeteilten Fassung insofern nicht einverstanden sei, als noch ein getrennter Satz von Patentansprüchen für den Vertragsstaat Österreich berücksichtigt werden solle. Die Anspruchsfassung für die übrigen Vertragsstaaten werde nicht geändert.

IV. Die mit der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten 16 Ansprüche umfassen 10 Ansprüche, die sich auf No-Mix-Klebstoffsysteme beziehen, 5 Ansprüche für Herstellungsverfahren und einen Verwendungsanspruch.

V. Der für Österreich eingereichte Anspruchssatz umfaßt ebenfalls 16 Ansprüche. Er unterscheidet sich von dem nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Anspruchssatz nur dadurch, daß die

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.2 dated
25 September 1986
T 166/86**

(Translation)

Composition of the Board :

Chairman : P. Lançon
Members : R. Schulte
A. Nuss

**Applicant : Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien**

**Headword : Separate set of
claims/HENKEL**

Article : 97(2)(a) EPC

Rule : 51(4) EPC

**Keyword : "Separate set of claims
filed after issue of communication
pursuant to Rule 51(4) EPC"**

Headnote

Where a separate set of claims for a Contracting State that has expressed a reservation under Article 167(2)(a) EPC (in this case Austria) is not filed until after the communication pursuant to Rule 51(4) EPC has been issued, an exception should be made and the claims considered if doing so does not appreciably delay the proceedings.

Summary of Facts and Submissions

I. In the proceedings in respect of European patent application No. 82 10 99 66.0, filed on 28 October 1982, advance notice of the communication under Rule 51(4) EPC was issued, following two examiner's letters and two discussions, on 23 October 1984, whereupon the applicants advised that the designation of Luxembourg should be deleted.

II. On 17 January 1985 the applicants were sent the communication in accordance with Rule 51(4) and (5) EPC, notifying them that the Examining Division intended to grant a European patent on the basis of the documents specified.

III. In their letter dated 28 January 1985, the applicants declared that they did not agree to the patent's being granted on the basis of the text as notified since a separate set of claims for the Contracting State of Austria should be included. The wording of the claims for the other Contracting States was not being amended.

IV. Of the claims notified in the communication under Rule 51(4) EPC ten relate to "no-mix" adhesive systems, five are for the manufacturing process and one relates to use.

V. The set of claims submitted for Austria likewise comprises 16 claims and differs from the set notified in accordance with Rule 51(4) EPC only in that the substance-directed claims have

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.2,
en date du 25 septembre 1986
T 166/86**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Lançon
Membres : R. Schulte
A. Nuss

**Demandeur : Henkel
société en commandite par actions**

**Référence : Jeu distinct de
revendications / HENKEL**

Article : 97(2)a) CBE

Règle : 51(4) CBE

**Mot clé : "Dépôt d'un jeu distinct de
revendications après la signification
de la notification établie
conformément à la règle 51(4) CBE"**

Sommaire

Lorsque le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu de l'article 167(2)a) CBE (pour l'Autriche, en l'occurrence) n'est effectué qu'après la signification de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, il y a lieu de faire une exception et d'en tenir compte si cette prise en compte n'entraîne pas de retard important dans le déroulement de la procédure.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans la procédure relative à la demande de brevet européen n° 82 10 99 66.0, déposée le 28 octobre 1982, l'avis annonçant l'envoi de la notification visée par la règle 51(4) CBE a été adressé le 23 octobre 1984 à la demanderesse, après deux notifications de la Division d'examen et deux entretiens. Dans sa réponse, la demanderesse a fait savoir qu'elle retirait la désignation du Luxembourg.

II. Le 17 janvier 1985, la notification visée par la règle 51(4) et (5) CBE a été envoyée à la demanderesse pour l'informer que la Division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen sur la base des documents énumérés dans ladite notification.

III. Par lettre en date du 28 janvier 1985, la demanderesse a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le texte proposé pour la délivrance du brevet, étant donné qu'il convenait également de tenir compte d'un jeu distinct de revendications déposé pour l'un des Etats contractants, l'Autriche, le texte des revendications pour les autres Etats contractants n'étant par ailleurs pas modifié.

IV. Sur les seize revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, dix concernent les adhésifs "no mix", cinq leur procédé de fabrication et une est une revendication d'application.

V. Le jeu de revendications déposé pour l'Autriche comporte lui aussi seize revendications. Il ne diffère de celui mentionné dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE

Stoffansprüche in Verfahrensansprüche umgewandelt sind. Im übrigen sind sie wortgleich.

VI. Mit Schreiben vom 15. April 1985 reichte die Anmelderin Übersetzungen der Patentansprüche in die englische und französische Sprache ein und entrichtete die Erteilungs- und Druckkostengebühr.

VII. Mit Bescheid vom 26. April 1985 teilte die Prüfungsabteilung mit, daß das Einreichen von Patentansprüchen für das Land Österreich als verspätet befunden werde. Der Antrag vom 28. Januar 1985 solle daher zurückgezogen werden.

VIII. Die Anmelderin beantragte daraufhin zur Erlangung einer beschwerdefähigen Entscheidung mit Schreiben vom 5. Oktober 1985, die Prüfungsabteilung möge die mit Schreiben vom 28. Januar 1985 eingereichten Patentansprüche 1 - 16 für den Vertragsstaat Österreich als rechtzeitig eingereicht anerkennen.

IX. Durch Entscheidung vom 14. Februar 1986 wies die Prüfungsabteilung die europäische Patentanmeldung zurück. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß sie in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ alle Eingaben als unzulässig erachte, die nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereicht würden und die eine Fortsetzung der Sachprüfung nach sich gezogen hätten. Da die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 5. Oktober 1985 den Antrag auf Erteilung im Umfang der Mitteilung der Regel 51 (4) EPÜ zurückgenommen habe, könne die Anmeldung nur zurückgewiesen werden.

X. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde vom 11. April 1986. Zur Begründung hat die Anmelderin vorgetragen, daß es nach ihrer Kenntnis bisher möglich gewesen sei, einen geänderten Anspruchssatz für den Vertragsstaat Österreich auch noch nach der Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ einzureichen. Eine Änderung dieser Praxis sei ihr nicht bekannt, so daß sie durch die angefochtene Entscheidung überrascht sei. Sie beantragt, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, hilfsweise eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ mit den gleichen Unterlagen wie in der Mitteilung vom 17. Januar 1985 zu erlassen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 - 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die Prüfungsabteilung hat die Patentanmeldung zurückgewiesen, weil entgegen Art. 97 (2) a) EPÜ die Anmelderin mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, nicht einverstanden war. Dieses mangelnde Einverständnis, das die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. Januar 1985 aus-

been made process claims. Otherwise they are worded identically.

VI. With their letter of 15 April 1985, the applicants submitted translations of the patent claims into English and French and paid the grant and printing fees.

VII. In their communication of 26 April 1985, the Examining Division advised that the claims for Austria had been filed too late and that the application of 28 January 1985 should therefore be withdrawn.

VIII. In order to obtain a decision which was open to appeal, the applicants wrote on 5 October 1985 asking the Examining Division to recognise Claims 1 - 16 for Austria, submitted by letter of 28 January 1985, as having been filed in time.

IX. By decision of 14 February 1986 the Examining Division rejected the European patent application, the reasons given being that, in exercising its discretion in accordance with Rule 86(3) EPC, it deemed inadmissible all petitions submitted after issue of the Rule 51(4) communication and which would have led to resumption of the substantive examination. Since in their submission of 5 October 1985 the applicants had withdrawn the application for grant of the patent on the basis of the documents specified in the communication pursuant to Rule 51(4) EPC, the application could only be rejected.

X. It is against this decision that the appeal of 11 April 1986 was directed. The grounds put forward by the applicants were that, to their knowledge, it had hitherto been possible to submit an amended set of claims for Austria even after the communication referred to in Rule 51(4) EPC had been issued. They were not aware of any change in this practice and were accordingly surprised by the decision they were now contesting. They requested that the decision be cancelled, or alternatively that another Rule 51(4) communication be issued on the basis of the same documents as in the communication of 17 January 1985.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The Examining Division rejected the patent application because the applicants did not, as provided for in Article 97(2)(a) EPC, approve the text which the Examining Division intended to use in granting the European patent. This lack of approval, which the applicants expressly declared in their letter of 28 January 1985, referred not to the

qu'en ce que les revendications de produit sont remplacées par des revendications de procédé. A cette modification près, le texte est identique.

VI. Par lettre en date du 15 avril 1985, la demanderesse a produit les traductions des revendications en anglais et en français et a acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

VII. Par notification en date du 26 avril 1985, la Division d'examen a fait savoir qu'elle jugeait tardif le dépôt des revendications pour l'Autriche, et qu'il y avait lieu par conséquent de retirer la requête formulée le 28 janvier 1985.

VIII. Afin d'obtenir une décision susceptible de recours, la demanderesse a prié la Division d'examen, par lettre en date du 5 octobre 1985, de bien vouloir considérer comme déposées dans les délais les revendications 1 à 16 qu'elle avait produites pour l'un des Etats contractants, l'Autriche, par courrier en date du 28 janvier 1985.

IX. Par décision en date du 14 février 1986, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen. Dans l'exposé des motifs de sa décision, elle a déclaré que dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui avait été reconnu par la règle 86(3) CBE, elle jugeait inadmissibles toutes les pièces produites postérieurement à l'établissement de la notification prévue par la règle 51(4) CBE, si leur prise en compte devait entraîner une reprise de l'examen quant au fond. Etant donné que la requérante avait, par sa lettre du 5 octobre 1985, retiré sa requête en délivrance du brevet sur la base du texte proposé dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la demande ne pouvait qu'être rejetée.

X. Le 11 avril 1986, la demanderesse a formé un recours à l'encontre de cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle a déclaré qu'à sa connaissance, il était possible jusqu'ici de déposer un jeu de revendications modifiées pour l'Autriche, même après la signification de la notification visée à la règle 51(4) CBE. Cette pratique n'a pas été modifiée, pour autant qu'elle le sache, ce qui explique sa surprise devant cette décision. Elle demande l'annulation de cette décision, et à titre subsidiaire, l'envoi d'une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, se référant aux mêmes documents que la notification établie le 17 janvier 1985.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. La Division d'examen a rejeté la demande de brevet, étant donné que la requérante, contrairement aux dispositions de l'article 97(2)(a) CBE, n'était pas d'accord sur le texte dans lequel la Division d'examen envisageait de délivrer le brevet européen. Or ce désaccord marqué expressément par la requérante dans sa lettre du 28 janvier

drücklich erklärte, bezog sich nicht auf den sachlichen Inhalt der für die Erteilung vorgesehenen Unterlagen, sondern lediglich auf die von der Anmelderin beantragte Zulassung eines getrennten Anspruchssatzes für Österreich.

3. Die Frage, ob die Prüfungsabteilung die europäische Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, hängt somit von der Frage ab, ob sie den für den Vertragsstaat Österreich eingereichten Anspruchssatz noch hätte berücksichtigen müssen oder nicht.

4. Wie die Anmelderin selbst einräumt, ist der Anspruchssatz für den Vertragsstaat Österreich erst in einem sehr späten Verfahrensstadium eingereicht worden, nämlich nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ.

5. Nach den Prüfungsrichtlinien Teil C-VI 4.8 eröffnet die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht die Möglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder in Frage zu stellen. Dem vermag die Kammer im Grundsatz zuzustimmen, denn es ist nicht Sinn der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, dem Anmelder eine weitere Frist für Änderungen seiner Anmeldung einzuräumen. Diesem Zweck dienen vielmehr die Prüfungsbescheide und die mündlichen Verhandlungen. Im vorliegenden Verfahren sind zwei Prüfungsbescheide ergangen und zwei Rücksprachen durchgeführt worden, mit denen die gewährende Fassung der europäischen Patentanmeldung ausführlich erarbeitet wurde. Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daß nach der Zustellung der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in der Regel nur solche Änderungen zugelassen werden sollten, die sich im Rahmen von Berichtigungen halten, die nach Regel 88 EPÜ immer möglich sind, oder die ersichtlich Verbesserungen der Unterlagen zum Inhalt haben, wie z. B. die Beseitigung von Unstimmigkeiten oder von Widersprüchen (vgl. die Entscheidung der Kammer 3.2.1 vom 30. Juli 1986 T 171/85).

6. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Änderung der erteilungsreifen Unterlagen für die benannten Vertragsstaaten außer Österreich, sondern um die Zulassung eines nachträglich eingereichten getrennten Anspruchssatzes für den Vertragsstaat Österreich. Natürlich handelt es sich auch hier um eine Anspruchsänderung, da für den Vertragsstaat Österreich statt der Stoffansprüche Verfahrensansprüche formuliert werden. Daraus leiten die Prüfungsrichtlinien her, daß die Vorlage eines gesonderten Anspruchssatzes für einen benannten Vertragsstaat in dieser Phase nicht mehr zuzulassen sei.

7. Dieser Auffassung vermag die Kammer in dieser Allgemeinheit nicht zuzustimmen. Nach Regel 86 (3) EPÜ können weitere Änderungen und damit auch die Vorlage eines gesonderten

actual content of the documents intended for the grant but only to the applicants' request for a separate set of claims for Austria to be allowed.

3. The question as to whether the Examining Division was right to reject the application is thus dependent on whether or not it still ought to have taken into account the set of claims submitted for Austria.

4. As the applicants themselves concede, the set of claims for Austria was only submitted at a very late stage in the proceedings, namely after the Rule 51(4) communication had been issued.

5. According to the Guidelines for Examination Part C-VI 4.8, the Rule 51(4) communication does not open up the possibility of questioning the results of the previous proceedings again. The Board is able to agree with this in principle, for it is not the intention of the said communication to grant the applicant a further period in which to make amendments to his application; it is communications from the Examining Division and the oral proceedings which serve this purpose. In the proceedings in question, the Examining Division issued two communications and two discussions had taken place in which the allowable text of the application was worked out in detail. The Board therefore takes the view that once the Rule 51(4) communication has been sent, the only amendments allowed as a rule should be those which confine themselves to corrections (which are always possible under Rule 88 EPC) or which make obvious improvements to the documents, as by removing discrepancies or inconsistencies (cf. Decision T 171/85 of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 30 July 1986).

6. The present case involves not a change to the documents which are ready for grant in respect of the designated Contracting States except Austria, but allowing a separate set of claims for Austria that was filed subsequently. Of course, it also involves an amendment to the claims, since in the set for Austria the substance claims have to be replaced by process claims. It is because of this that the Guidelines for Examination conclude that filing a separate set of claims for a designated Contracting State is no longer allowable at this stage.

7. The Board is unable to agree with this generalisation. Under Rule 86(3) EPC, further amendments - which includes the submission of a separate set of claims for a given Contracting State -

1985 ne portait pas sur le contenu des pièces retenues pour la délivrance, la demanderesse désirant simplement être autorisée à déposer un jeu distinct de revendications pour l'Autriche.

3. Par conséquent, pour pouvoir apprécier le bien-fondé du rejet de la demande de brevet européen par la Division d'examen, il convient de se demander au préalable si la Division d'examen aurait dû ou non tenir compte du jeu de revendications déposé pour l'Autriche.

4. Comme la demanderesse elle-même le reconnaît, le jeu de revendications déposé pour l'Autriche n'a été produit qu'à un stade très avancé de la procédure, après la signification de la notification visée à la règle 51(4) CBE.

5. Aux termes des Directives relatives à l'examen, point C-VI, 4.8, la notification visée à la règle 51(4) CBE ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure. La Chambre peut admettre ce principe, car la notification visée à la règle 51(4) CBE ne vise pas à accorder au demandeur un délai supplémentaire lui permettant de modifier sa demande, ce sont bien plutôt les notifications des examinateurs et les procédures orales qui doivent servir à cet effet. Dans la présente procédure, la Division d'examen a adressé deux notifications et eu deux entretiens qui ont permis la rédaction minutieuse d'un texte de la demande de brevet européen susceptible d'être accepté. En conséquence, la Chambre estime qu'après la signification de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, il conviendrait normalement de n'autoriser que les modifications ne sortant pas du cadre des corrections qui peuvent toujours être admises en vertu de la règle 88 CBE, ou que les modifications destinées manifestement à apporter des améliorations aux pièces de la demande, par l'élimination des incohérences ou des contradictions qu'elle contiennent (cf. la décision T 171/85 rendue par la Chambre 3.2.1, le 30 juillet 1986).

6. Dans le cas présent, la requérante ne demande pas une modification des pièces de la demande pouvant donner lieu à la délivrance d'un brevet pour les Etats contractants désignés à l'exception de l'Autriche, mais sollicite l'autorisation de déposer a posteriori un jeu distinct de revendications pour l'Autriche, ce qui équivaut bien entendu aussi à une modification des revendications, étant donné que dans le cas de l'Autriche, les revendications de produit sont remplacées par des revendications de procédé. Or les Directives relatives à l'examen précisent à ce propos que la production d'un jeu distinct de revendications pour un Etat contractant désigné ne peut plus être autorisée à ce stade.

7. Pour la Chambre toutefois, c'est là une affirmation trop générale. Aux termes de la règle 86(3) CBE, toutes autres modifications ultérieures, et donc aussi la production d'un jeu distinct de reven-

Anspruchssatzes für einen Vertragsstaat nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (vgl. Rechtsauskunft Nr. 4/80 ABI, 1980 S. 48). Die Prüfungsabteilung hat die Entscheidung über ihre Zustimmung zur beantragten Änderung nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. Dabei hat sie insbesondere das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen. Die Prüfungsabteilung wird ihre Zustimmung zu einer Änderung dann nicht versagen dürfen, wenn der Anmelder aus triftigen Gründen erst so spät in der Lage war, die Änderung zu beantragen oder wenn die beantragte Änderung für ihn ersichtlich wesentlich ist und ihre Berücksichtigung keine nennenswerte Verzögerung des Erteilungsverfahrens zur Folge hat. Die letztere Voraussetzung liegt nach Auffassung der Kammer hier vor. Die beantragte Änderung ist für den Anmelder ersichtlich von Bedeutung, weil er sonst für den Vertragsstaat Österreich ein angreifbares Schutzrecht bekäme, und die Berücksichtigung der beantragten Änderung führt zwar zu einer Verfahrensverzögerung, die aber angesichts der Bedeutung der Änderung für den Anmelder nicht ins Gewicht fällt. Im vorliegenden Fall sind nämlich lediglich die Stoffansprüche in Verfahrensansprüche umgewandelt worden, während sie sich sonst inhaltlich vollkommen decken.

8. Im übrigen wird die Prüfungsabteilung auch noch die Vereinbarkeit des geltenden Anspruchs 16 mit Art 52 (4) EPU und mit der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 05. Dezember 1984 (ABI 1985, 60) zu prüfen haben. Auf die Bedenken gegen die Patenterteilung für diesen Anspruch hat die Anmelderin selbst in ihrem Schriftsatz vom 05. Juli 1985 zutreffend hingewiesen. Die Notwendigkeit dieser unumgänglichen Prüfung hat zur Folge, daß die Berücksichtigung des nachgereichten Anspruchssatzes für Österreich zu keiner zusätzlichen Verzögerung des Erteilungsverfahrens führt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden :

1. Die Entscheidung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung vom 14. Februar 1986 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens (Berücksichtigung des gesonderten Anspruchssatzes für Österreich und Prüfung des geltenden Anspruchs 16) an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

can only be made with the consent of the Examining Division (cf. Legal Advice No. 4/80, OJ 1980, p. 48). The Examining Division has to take the decision on whether to consent to the requested amendment after due assessment of the particular circumstances. In particular, this involves balancing the Office's interest in speedy completion of the proceedings against the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States. The Examining Division will not be able to refuse its consent to an amendment if, for good reasons, the applicant was only at that late stage in a position to request the amendment, or if the requested amendment is obviously essential for him and to take it into account would not appreciably delay the grant procedure. In the Board's view the latter situation is the case here. The amendment requested is obviously of importance to the applicant, since the patent he would otherwise obtain for Austria would be open to dispute, and although to take the requested amendment into account would mean a delay in the proceedings, it is one which in view of the importance of the amendment to the applicant is of no great consequence. The fact is that in the present case the substance-directed claims have merely become process claims and are otherwise identical as far as content is concerned.

8. The Examining Division will also have to check that the current Claim 16 is compatible with Article 52(4) EPC and with the Decision of the Enlarged Board of Appeal of 5 December 1984 (OJ 3/1985, p. 64); the applicants themselves in their letter of 5 July 1985 rightly expressed doubts as to the allowability of this claim. The fact that this check is indispensable means that to take into consideration the set of claims for Austria filed later will not additionally delay the grant proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision dated 14 February 1986 to reject the European patent application is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for resumption of the proceedings (taking into consideration the separate set of claims for Austria and examination of the current Claim 16).

dications pour un Etat désigné, sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (cf. Renseignement de nature juridique n° 4/80, JO 2/1986, p. 48). Il incombe à cette dernière de décider, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien, s'il y a lieu ou non d'approuver les modifications demandées, compte tenu des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants. La Division d'examen ne pourra refuser d'approuver une modification si des raisons valables ont empêché le demandeur de présenter à temps sa requête en modification, ou si la modification sollicitée est manifestement essentielle pour lui et que sa prise en compte n'entraîne pas de retard notable dans le déroulement de la procédure de délivrance. Or la Chambre considère que la seconde de ces conditions est remplie en l'occurrence. La modification sollicitée est manifestement importante pour la demanderesse, étant donné qu'en cas de refus la protection qu'elle obtiendrait pourrait être contestée en Autriche, et la prise en compte de la modification demandée entraîne, il est vrai, un retard dans la procédure, mais celui-ci est sans commune mesure avec l'importance de la modification pour la demanderesse. Dans la présente espèce, les revendications de produit ont en effet simplement été remplacées par des revendications de procédé, tout en restant sinon parfaitement identiques pour le fond.

8. Au demeurant, la Division d'examen devra examiner aussi si la revendication n° 16, dans son texte actuel, est compatible avec les dispositions de l'art. 52(4) CBE et avec la décision de la Grande Chambre de recours en date du 5 décembre 1984 (JO 3/1985, p. 60). Dans sa lettre du 5 juillet 1985, la demanderesse a elle-même attiré l'attention avec juste raison sur les réserves qu'appelle la délivrance du brevet pour cette revendication. La Division d'examen ne pouvant se dispenser d'examiner cette question, la prise en compte pour l'Autriche du jeu de revendications déposé tardivement n'entraînera pas de retard supplémentaire dans le déroulement de la procédure de délivrance.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de rejet de la demande de brevet européen en date du 14 février 1986 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour reprise de la procédure (prise en compte du jeu distinct de revendications pour l'Autriche et examen du texte actuel de la revendication 16).