

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 27. April 1992
T 1/92 - 3.3.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
 Mitglieder: E. M. C. Holtz
 U. M. Kinkeldey

Anmelder: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Stichwort: Einverständnis - Nicht-einverständnis/LELAND STANFORD

Artikel: 97, 107 Satz 1, 113 EPÜ

Regel: 51 (4), (5) und (6), 67 und 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Erteilung des europäischen Patents - Einverständnis mit der Fassung des europäischen Patents widerrufen" - "Zulässigkeit der Beschwerde (ja) - Beschwerdeführer beschwert - Widerruf des Einverständnisses mit der Fassung des europäischen Patents nicht berücksichtigt" - "aufschiebende Wirkung der Beschwerde - Annullierung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents" - "wesentlicher Verfahrensmangel (ja) - keine Gelegenheit zur Stellungnahme - Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

I. Steht nach Regel 51 (6) EPÜ bei Ende der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ nicht zweifelsfrei fest, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, so kann die Prüfungsabteilung das Patent nicht erteilen, und Regel 51 (5) EPÜ findet Anwendung (s. die Nrn. 2 und 4.1 der Entscheidungsgründe).

II. Wird das Patent dennoch erteilt, ist der Anmelder im Sinne von Artikel 107 Satz 1 EPÜ beschwert (s. Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen die Entscheidung vom 19. August 1991, auf die internationale Anmeldung Nr PCT/US 8500367 (europäische Anmeldung Nr. 85 901 706 3) das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 25. September 1991 im Europäischen Patentblatt Nr 91/39 veröffentlicht

II. Das Verfahren vor der Prüfungsabteilung läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 27 April 1992
T 1/92- 3.3.2
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
 Members: E.M.C. Holtz
 U.M. Kinkeldey

Applicant: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Headword: Approval-disapproval/LELAND STANFORD

Article: 97, 107, first sentence, 113 EPC

Rule: 51(4), (5) and (6), 67 and 86(3) EPC

Keyword: "Grant of European patent - withdrawal of approval of text of European patent" - "Admissibility of appeal (yes) - appellant adversely affected - withdrawal of approval of text of European patent not taken into account" - "Suspensive effect of appeal - cancellation of mention of grant of European patent" - "Substantial procedural violation (yes) - no opportunity to present comments - reimbursement of appeal fee"

Headnote

I. If, according to Rule 51(6) EPC, it cannot be established beyond doubt at the end of the time limit under Rule 51(4) EPC that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the European patent, the Examining Division cannot proceed to the grant of the patent and Rule 51(5) EPC applies (cf points 2 and 4.1 of the Reasons for the Decision)

II. The applicant is adversely affected in the sense of Article 107, first sentence, EPC if the patent is nevertheless granted (cf point 1 of the Reasons for the Decision)

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal by the patent proprietor lies against the decision of 19 August 1991 to grant European patent No. 0 174 366, based on International application No PCT/US 8500367 (European application No 85 901 706.3). The mention of the grant was published in European Patent Bulletin 91/39 on 25 September 1991

II. The procedure before the Examining Division may be summarised as follows

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 27 avril 1992
T 1/92 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: P.A.M. Lançon
 Membres: E.M.C. Holtz
 U.M. Kinkeldey

Requérant: THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

Référence: Approbation - désapprobation/LELAND STANFORD

Article: 97, 107, 1^{ère} phrase, 113 CBE

Règle: 51(4), (5) et (6), 67 et 86(3) CBE

Mot-clé: "Délivrance d'un brevet européen - retrait de l'approbation du texte d'un brevet européen" - "Recevabilité du recours (oui) - il n'est pas fait droit aux prétentions du requérant - retrait de l'approbation du texte d'un brevet européen non pris en considération" - "Effet suspensif du recours - suppression de la mention de délivrance d'un brevet européen" - "Vice substantiel de procédure (oui) - impossibilité de présenter des observations - remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

I. Si, à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE, il ne peut être établi avec certitude, conformément à la règle 51(6) CBE, que le demandeur approuve le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, la division d'examen ne peut délivrer le brevet et la règle 51(5) CBE s'applique (cf points 2 et 4.1 des motifs de la décision).

II. Il n'est pas fait droit aux prétentions du demandeur au sens de l'article 107 première phrase CBE, si le brevet est néanmoins délivré (cf point 1 des motifs de la décision)

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé par le titulaire du brevet est dirigé contre la décision en date du 19 août 1991 de délivrer le brevet européen n° 0 174 366, sur la base de la demande internationale n° PCT/US 8500367 (demande européenne n° 85 901 706.3). La mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin européen des brevets 91/39 du 25 septembre 1991.

II. La procédure devant la division d'examen peut être résumée comme suit.

Am 14. November 1990 forderte die Prüfungsabteilung des EPA die Beschwerdeführerin in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf, ihr Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung innerhalb von vier Monaten nach der Mitteilung zu erklären (EPA Form 2004, zusammen mit dem Formblatt EPA Form 2056 als Anlage). Am 14. März 1991 ging beim EPA ein Schreiben der Beschwerdeführerin ein, in dem diese ihr Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung erklärte. Dieser Eingang wurde in einer Mitteilung vom 27. März 1991 nach Regel 51 (6) EPÜ (Formblatt EPA Form 2005) bestätigt; mit gleicher Mitteilung wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten die vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten und die Übersetzungen der Patentansprüche einzureichen. Ihr wurde außerdem mitgeteilt, daß bei verspäteter Zahlung oder verspäteter Einreichung die europäische Patentanmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelten würde.

Am 20. März 1991, innerhalb der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ gesetzten Frist und vor der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, beantragte die Beschwerdeführerin per Telekopie, ihr Einverständnis vom 14. März 1991 unberücksichtigt zu lassen "if that letter has not been received" (wenn dieses Schreiben nicht eingegangen ist), und die Frist für die Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern. In einer Kurzmitteilung (EPA Form 2937) unterrichtete der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Beschwerdeführerin am 2. April 1991 unter Verweis auf Teil C-VI, Nr 4.10 der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt darüber, daß nach Erklärung des Einverständnisses Änderungen nicht mehr möglich seien.

Auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vom 27. März 1991 reichte die Beschwerdeführerin am 3. Juli 1991 die erforderlichen Übersetzungen der Patentansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr.

Am 9. August 1991 reichte die Beschwerdeführerin beim EPA ein Schreiben ein, in dem sie von in bezug auf die Neuheit aufgetretenen Problemen berichtete, und beantragte, daß der Prüfer "make a motion to resume the proceedings" (das Verfahren wieder aufnehmen), damit die Beschwerdeführerin die Patentansprüche ändern könne.

Am 19. August 1991 erließ der Formalsachbearbeiter der Prüfungsabteilung die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (2) EPÜ (EPA Form 2006). Die

On 14 November 1990, the Examining Division of the EPO issued a communication under Rule 51(4) EPC, requesting the appellants to state their approval of the proposed text for grant within four months of the communication (EPO Form 2004, together with enclosed EPO Form 2056). On 14 March 1991, the EPO received a letter from the appellants, approving this text. This receipt was acknowledged in a communication of 27 March 1991 under Rule 51(6) EPC on EPO Form 2005, in which the appellants were requested to pay the stipulated fees and to file translations of the claims within a non-extendable period of three months. They were further advised that in the case of late filing, the European patent application would be deemed to be withdrawn under Rule 51(8) EPC.

On 20 March 1991, within the period given in the Rule 51(4) EPC communication, and before the communication under Rule 51(6) EPC, the appellants submitted requests by telecopy to disregard their approval of 14 March 1991 "if that letter has not been received" and to extend the time limit for responding to the Rule 51(4) invitation. The formalities officer of the Examining Division issued on 2 April 1991 a brief communication (EPO Form 2937), informing the appellants that amendments were no longer possible once approval had been given, referring to Part C, Chapter VI, 4.10 of the Guidelines for examination in the European Patent Office.

The appellants filed the necessary translations of the claims and paid the grant and printing fees on 3 July 1991 in response to the Rule 51(6) communication of 27 March 1991.

On 9 August 1991, the appellants filed a letter with the EPO, stating that they had discovered problems related to novelty and requesting that the examiner "make a motion to resume the proceedings" to enable the appellants to amend the claims

On 19 August 1991, the formalities officer of the Examining Division issued a decision to grant a European patent pursuant to Article 97(2) EPC (EPO Form 2006). The certificate for the

Le 14 novembre 1990, la division d'examen de l'OEB a établi une notification, conformément à la règle 51 (4) CBE, invitant le requérant à marquer son accord, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, sur le texte proposé pour délivrer le brevet (OEB Form 2004, auquel était joint le formulaire OEB 2056). Le 14 mars 1991, l'OEB a reçu une lettre du requérant, approuvant ledit texte. Il a été accusé réception de cette lettre par une notification du 27 mars 1991 établie conformément à la règle 51(6) CBE sur le formulaire OEB Form 2005 et invitant le requérant à acquitter les taxes prescrites et à produire la traduction des revendications dans un délai non reconductible de trois mois. En outre, la notification indiquait que si les taxes n'étaient pas acquittées en temps utile, ou si la traduction n'était pas produite dans les délais, la demande de brevet européen serait réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE

Le 20 mars 1991, c'est-à-dire dans le délai imparti par la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, et avant que ne soit établie la notification visée à la règle 51(6) CBE, le requérant a demandé par télécopie qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du 14 mars 1991 "if that letter has not been received" (si sa lettre n'avait pas été reçue) et que le délai imparti pour répondre à l'invitation visée à la règle 51(4) soit prorogé. Le 2 avril 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a établi une brève communication (OEB Form 2937) informant le requérant qu'après approbation du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, il n'est plus possible de le modifier, ainsi que le prévoient les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 4.10.

Le 3 juillet 1991, le requérant a produit la traduction des revendications et a acquitté la taxe de délivrance et la taxe d'impression, en réponse à la notification du 27 mars 1991, établie conformément à la règle 51(6).

Le 9 août 1991, le requérant a transmis une lettre à l'OEB indiquant qu'il avait découvert des problèmes relatifs à la nouveauté de l'invention et demandant à l'examineur de "make a motion to resume the proceedings" (prendre des mesures pour reprendre la procédure) afin qu'il puisse modifier les revendications.

Le 19 août 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a rendu une décision portant délivrance d'un brevet européen, conformément à l'article 97(2) CBE (OEB Form 2006). Le certifi-

Urkunde über das europäische Patent wurde am 19. Dezember 1991 zugestellt.

Die Beschwerdeführerin reichte ihre Beschwerde am 30. August 1991 ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebeurteilung wurde am 11. September 1991 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte, daß

a) die Erteilungsentscheidung aufgehoben werde,

b) das Patent nicht erteilt und der Hinweis auf die Erteilung nicht zum vorgesehenen Datum veröffentlicht werde,

c) die Anmeldung zwecks Prüfung der mit Schreiben vom 9. August 1991 eingereichten Eingaben an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werde,

d) die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werde und

e) eine mündliche Verhandlung stattfinde, bevor eine auf anderes als die Stattgabe der genannten Anträge lautende Entscheidung ergeht.

IV. Zur Stützung ihrer Anträge brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

Die grundsätzliche Frage laute, ob es angebracht war, daß das EPA am 19. August 1991 den Erteilungsbeschuß erließ, obwohl am 9. August ein begründeter Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht worden war. Das wiederum werfe die Frage des Zeitpunkts auf, zu dem ein Antrag auf Wiederaufnahme eingereicht werden muß, wenn er von der Prüfungsabteilung noch berücksichtigt werden soll.

Verpflichtung zur Berücksichtigung von Anträgen

Das auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin erklärte Einverständnis sei bindend; eine Ausnahme werde gemäß den Richtlinien nur dann gemacht, wenn der Prüfungsabteilung ein neuer Sachverhalt bekannt wird, der ihr Veranlassung gibt, das Verfahren von Amts wegen wieder aufzunehmen, weil dieser Sachverhalt die Patentierbarkeit eines beanspruchten Gegenstandes ausschließt. Die Beschwerdeführerin habe sich in eben dieser Ausnahmesituation befunden. Zwar erkenne sie durchaus an, daß die Prüfungsabteilung hierüber einen Ermessensspielraum verfüge, sie sei aber der Auffassung, daß sie Anspruch auf Prüfung ihres Antrags gehabt habe, sofern dieser rechtzeitig eingereicht worden sei. Im vorliegenden Fall gehe es darum, daß die Prüfungsabteilung nicht die Gelegenheit bekommen habe, ihr Ermessen auszuüben.

Fristenlage bei einem Antrag auf Wiederaufnahme

Zur Frage der Frist für die Einreichung eines Antrags auf Wiederaufnahme

European patent was transmitted on 19 December 1991.

The appellants filed their notice of appeal on 30 August 1991, together with payment of the appeal fee. The statement of grounds was filed on 11 September 1991.

III. The appellants request that

(a) the decision to grant be set aside,

(b) the patent not be granted and its grant not be published at the foreseen date,

(c) the application be remitted to the Examining Division for consideration of submissions made in the letter dated 9 August 1991,

(d) the appeal fee be reimbursed, and that

(e) oral proceedings be held before any decision other than to grant the previous requests is taken.

IV. In support of their requests, the appellants have mainly submitted the following.

The basic issue is whether it was proper for the EPO to issue the decision to grant on 19 August 1991, notwithstanding the reasoned request filed on 9 August for resumption. This raises in turn the question of when a request for resumption has to be filed in order to be considered by the Examining Division.

Obligation to consider requests

The approval in response to a communication pursuant to Rule 51(4) EPC is binding, the only exception according to the Guidelines being that the Examining Division becomes aware of circumstances causing it of its own motion to resume the proceedings because these circumstances are such as to render non-patentable subject-matter claimed. This exceptional situation corresponds exactly to the appellants' situation. Although it is recognised that the Examining Division has discretion in such a matter, the appellants therefore submit that they were entitled to have their request considered, provided it was filed in due time. The concern in the present case is that the Examining Division was not given the opportunity to exercise its discretion.

Due time for a request for resumption

As to the question of due time for filing a request for resumption, the appel-

cat de brevet européen a été expédié le 19 décembre 1991.

Le 30 août 1991, le requérant a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 septembre 1991.

III. Le requérant demande que

a) la décision de délivrance du brevet soit annulée,

b) le brevet ne soit pas délivré et que la mention de sa délivrance ne soit pas publiée à la date prévue,

c) la demande soit renvoyée à la division d'examen afin que celle-ci tienne compte des éléments apportés dans la lettre en date du 9 août 1991,

d) la taxe de recours soit remboursée et

e) qu'une procédure orale ait lieu avant la prise de toute décision n'accédant pas aux requêtes précédentes.

IV. A l'appui de sa requête, le requérant a essentiellement invoqué les arguments suivants.

La question fondamentale est de savoir si l'OEB pouvait décider de délivrer le brevet le 19 août 1991, sans tenir compte de la requête motivée introduite le 9 août en vue de la reprise de l'examen. Pour y répondre, il convient de déterminer à quel moment une telle requête doit être déposée pour que la division d'examen en tienne compte.

Obligation de tenir compte des requêtes

Le demandeur est lié par l'approbation donnée en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE sauf, comme l'indiquent les directives relatives à l'examen, si la division d'examen a connaissance de nouvelles circonstances qui l'incitent à reprendre d'office la procédure du fait que ces circonstances rendent l'objet revendiqué non brevetable. Cette situation exceptionnelle correspond précisément à celle dans laquelle se trouve le requérant. Bien qu'il admette que la division d'examen dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, le requérant fait valoir qu'il devait être tenu compte de sa requête, dans la mesure où elle a été introduite en temps voulu. En l'espèce, le problème est que la division d'examen n'a pas eu la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire.

Présentation en temps utile d'une requête en reprise de l'examen

Pour ce qui est du moment auquel doit être introduite une requête en reprise

brachte die Beschwerdeführerin unter Verweis auf die Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10 (siehe Nr. III) vor, daß die Prüfungsabteilung bis zur Absendung des Erteilungsbeschlusses tätig werden kann. In Teil C-VI, Nr. 15.1.5 werde ebenfalls auf die Möglichkeit einer Wiederaufnahme "vor Erlaß des Erteilungsbeschlusses" hingewiesen, und nach Nr. 15.5 werde der Erteilungsbeschuß nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für den Druck der Patentschrift zugestellt. Die Richtlinien enthielten keinen Hinweis auf einen früheren kritischen Zeitpunkt, ab dem die Prüfungsabteilung einen solchen Antrag nicht mehr prüfen könne.

Es könne eine Parallele zu Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ gezogen werden (Mitteilung des Vizepräsidenten Generaldirektion 2, ABI. EPA 1989, 43), die bis zum Abschluß der technischen Vorbereitungen, aber nicht mehr nach Erlaß des Erteilungsbeschlusses möglich seien. Damit sei diese Möglichkeit implizit bis zum Erlaß des Erteilungsbeschlusses gegeben.

Wäre eine andere Praxis beabsichtigt gewesen, hätte diese deutlich bekannt gemacht werden müssen (vgl. Mitteilung des Präsidenten des EPA in ABI. EPA 1978, 312, in der dargelegt wird, wie der genaue Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorbereitungen zu ermitteln ist).

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiederaufnahme sei nur vier Tage nach Absendung der Dokumente für die Veröffentlichung eingereicht worden; den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 15.5a lasse sich entnehmen, daß man sich bemühen werde, die Veröffentlichung einer Anmeldung auch dann noch zu verhindern, wenn die Zurücknahme erst nach Abschluß der technischen Vorbereitungen eingehe. Im vorliegenden Fall habe das EPA nicht in Einklang mit der Entscheidung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74) gehandelt; dieser Entscheidung zufolge müßten sich die Beteiligten nämlich darauf verlassen können, daß entscheidungserhebliche Vorbringen der entscheidenden Instanz innerhalb weniger Tage nach Eingang zugeleitet würden.

Sonstige mögliche Rechtsbehelfe

In der nachfolgenden Diskussion mit verschiedenen Abteilungen des EPA sei die Möglichkeit eines Einspruchs gegen das eigene Patent angesprochen worden. Ein solches Verfahren würde aber zusätzliche Kosten bedeuten, zu denen die im Rahmen der nationalen Vorschriften der benannten Staaten anfallenden Kosten noch hinzukämen. Außerdem bestünde für

lants submit, with reference to the Guidelines, C-VI, 4.10 (see above, point III), that the Examining Division is not precluded from action until despatch of the decision to grant. Paragraph 15.1.5 of C-VI likewise refers to the possibility of resumption "before the decision to grant is issued" and that paragraph 15.5 explains that the decision to grant is sent when the technical preparations for printing the patent specification have been completed. The Guidelines contain no suggestions that there is an earlier critical date after which the Examining Division would be unable to consider such a request.

A parallel may be drawn to corrections under Rule 88 EPC (Notice from the Vice-President of Directorate-General 2, OJ EPO 1989, 43), which may be made until the technical preparations have been completed, but not after the decision to grant has been issued. The implication is that the possibility exists until issue of the decision to grant

If any other practice was intended to apply, it should have been clearly advertised (cf. the statement by the President of the EPO in OJ EPO 1978, 312, setting out the proper calculation of the termination of technical preparations).

The appellants' request for resumption was filed only four days after the papers had been sent for publication, cf. the Guidelines C-VI, 15.5a, where the willingness is expressed to try and prevent publication of an application, even if a withdrawal is not received until after termination of the technical preparations. In the present case the EPO did not comply with T 231/85 (OJ EPO 1989, 74), according to which parties must be able to rely on material evidence being forwarded to the deciding authority within a few days of receipt.

Other possible remedies

In the ensuing discussions with various departments of the EPO, the possibility of self-opposition was raised. Such a procedure, however, would mean extra costs, as well as costs to meet national requirements of the designated states. It would also mean uncertainty for third parties for a substantial period. In the public interest the EPO should not knowingly

de l'examen, le requérant allègue, en se référant aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10 (voir ci-dessus, point III), que rien n'empêche la division d'examen d'agir jusqu'à l'envoi de la décision de délivrance. De même, à la partie C, chapitre VI, point 15.1.5, il est fait état de la possibilité de reprendre l'examen "avant que ne soit prise la décision de délivrance" et il est expliqué au paragraphe 15.5 que la décision de délivrer le brevet est signifiée au demandeur après l'achèvement des préparatifs techniques de l'impression du fascicule de brevet. Les directives ne fixent aucune date antérieure décisive après laquelle la division d'examen ne pourrait plus tenir compte d'une requête en reprise de l'examen.

Un parallèle peut être établi avec les corrections visées à la règle 88 CBE (Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, JO OEB 1989, 43), qui peuvent être apportées jusqu'à l'achèvement des préparatifs techniques mais ne peuvent plus être admises lorsque la décision de délivrance a été rendue; ceci implique que cette possibilité existe jusqu'à ce que la décision de délivrance soit rendue.

Si une autre pratique avait été envisagée, cela aurait dû être clairement indiqué (cf. la Communication du Président de l'OEB publiée au JO OEB 1978, 312, indiquant comment doit être calculée la date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés).

Le requérant a introduit sa requête en reprise de l'examen seulement quatre jours après que les documents ont été transmis pour publication (cf. Directives, partie C, chapitre VI, point 15.5a, où il est indiqué que l'Office s'efforce d'empêcher la publication d'une demande, même si la déclaration de retrait n'a pas été reçue avant l'achèvement des préparatifs techniques). En l'espèce, l'OEB n'a pas tenu compte de la décision T 231/85 (JO OEB 1989, 74), selon laquelle les parties doivent pouvoir se fier à ce que des pièces décisives soient transmises à l'instance concernée dans un délai de quelques jours suivant leur réception.

Autres remèdes envisageables

Au cours des discussions qui ont suivi avec différents services de l'OEB, il a été évoqué la possibilité d'une auto-opposition. Toutefois, une telle procédure impliquerait des frais supplémentaires et entraînerait des coûts puisqu'il faudrait remplir les conditions nationales des Etats désignés. Par ailleurs, cette procédure placerait les tiers dans l'incertitude pendant une

Dritte geraume Zeit Rechtsunsicherheit. Dem Interesse der Öffentlichkeit sei nicht gedient, würde das EPA wesentlich Patente erteilen, deren Rechtsgültigkeit ernsthaft in Frage gestellt sei

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit

Die Fristen des Artikels 108 EPÜ für die Einlegung der Beschwerde und die Beschwerdebegründung sowie für die Entrichtung der Beschwerdegebühr wurden gewahrt.

Für die Zwecke des Artikels 107 EPÜ ist zunächst festzustellen, ob die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschuß beschwert ist; erst dann kann über die Zulässigkeit der Beschwerde befunden werden.

Nach Artikel 107 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Da die Anträge der Beschwerdeführerin, ihr Einverständnis unberücksichtigt zu lassen und die Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu verlängern, innerhalb der in der Mitteilung genannten Frist von vier Monaten eingereicht wurden, hatte sie, sofern die Prüfungsabteilung den vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmt, nach Regel 51 (5) EPÜ Anspruch darauf, nach Aufforderung durch die Prüfungsabteilung eine Stellungnahme einzureichen. Dies bedeutet, daß der Beschwerdeführerin auf jeden Fall ein Bescheid über ihre Anträge zustand. Außerdem hatte sie gemäß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ in jedem Fall Anspruch auf die beantragte Fristverlängerung

Mit dem rechtzeitig eingereichten Antrag vom 20 März 1991, das Einverständnis unberücksichtigt zu lassen, war dem EPA die laut Regel 51 (6) EPÜ zu treffende Feststellung, daß das Einverständnis eindeutig aufrechterhalten wird, unmöglich gemacht. Weil der nachfolgende Erteilungsbeschuß somit - entgegen der einschlägigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. u. a. J 12/85, ABI EPA 1986, 155) - nicht dem entsprach, was eindeutig beantragt war, ist die Beschwerdeführerin im Sinne von Artikel 107 EPÜ beschwert.

Die Beschwerde ist somit zulässig.

2. Begründetheit

Artikel 113 (2) EPÜ sieht vor, daß sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat.

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine Beschränkung verwiesen, die es so im Übereinkommen nicht gibt und wonach Änderungen

grant patents whose validity is very seriously questioned

Reasons for the Decision

1. Admissibility

The notice of appeal, appeal fee and the statement of grounds have all been submitted in due time under Article 108 EPC

For the purposes of Article 107 EPC, it has to be established whether or not the appellants were adversely affected by the decision to grant the patent in question before the appeal can be declared admissible.

Under Article 107 EPC, any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. As the appellants' requests that their approval be disregarded and that the time limit for response to the Rule 51(4) EPC communication be extended were filed within the four-month period given in that communication, they were entitled, in accordance with Rule 51(5) EPC to make observations upon invitation by the Examining Division, should it not consent to the proposed amendments. This means that in any circumstance the appellants were entitled to a response dealing with their requests. Under Rule 51(4) EPC, last sentence, they were further automatically entitled to the requested extension.

The request of 20 March 1991 to disregard the approval, being on time, made it impossible for the EPO to establish as required by Rule 51(6) EPC that the approval still was maintained unambiguously. As the subsequent decision to grant could not be said to correspond to an unambiguous request as required by the consistent case law of the Boards of Appeal (cf. i.a. J 12/85, OJ EPO 1986, 155) the appellants are adversely affected for the purposes of Article 107 EPC.

The appeal is therefore admissible.

2 Allowability

Article 113(2) EPC provides that the EPO shall consider and decide upon the European patent application only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant.

The communication of 2 April 1991 sets out a restriction not laid down in the Convention, namely that amendments are no longer possible after an

période prolongée. Dans l'intérêt du public, l'OEB ne devrait pas délivrer sciemment des brevets dont la validité est très sérieusement mise en doute.

Motifs de la décision

1. Recevabilité

Le recours a été formé, la taxe de recours a été payée et le mémoire exposant les motifs a été déposé en temps voulu, conformément à l'article 108 CBE.

Aux fins de l'article 107 CBE, il convient d'établir, avant de déclarer le recours recevable, si la décision de délivrer le brevet a fait droit ou non aux prétentions des requérants.

Selon l'article 107 CBE, toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Comme les requêtes du requérant visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE soit prorogé, ont été introduites dans le délai de quatre mois imparti dans ladite notification, celui-ci pouvait présenter des observations, sur invitation de la division d'examen, conformément à la règle 51(5) CBE s'il n'approuvait pas les modifications proposées. Cela signifie qu'en tout état de cause, il devait être répondu aux requêtes du requérant. Conformément à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, la prolongation du délai demandée devait lui être automatiquement accordée.

La requête en date du 20 mars 1991, par laquelle le requérant demandait à la division d'examen de ne pas tenir compte de son approbation, ayant été introduite en temps voulu, l'OEB ne pouvait établir, comme le veut la règle 51(6) CBE, que l'approbation était clairement maintenue. La décision de délivrer le brevet ne correspondait pas à une demande non équivoque, comme l'exige la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. par exemple la décision J 12/85, JO OEB 1986, 155), il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant aux fins de l'article 107 CBE.

Par conséquent, le recours est recevable.

2. Bien-fondé du recours

L'article 113(2) CBE dispose que l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur.

La notification en date du 2 avril 1991 énonce une condition qui n'est pas posée dans la Convention, à savoir qu'il n'est plus possible d'apporter des mo-

nach einer Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht mehr möglich seien. Träfe dies zu, dann gäbe es nur eine mögliche Auslegung dieser Regel, nämlich daß ein einmal erklärtes Einverständnis unwiderruflich ist. Eine solche Auslegung stünde in Einklang mit den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.10, wo es heißt, daß ein Einverständnis bindend ist.

Dem Einverständnis wird aber weder in der Regel 51 EPÜ noch in irgendeiner anderen Bestimmung des Übereinkommens eine solche ausschließende Wirkung beigemessen. Da die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien, sondern nur an das Übereinkommen und seine Ausführungsordnung gebunden sind, sind hinsichtlich der Wirkung einer Einverständniserklärung folgende Überlegungen anzustellen

Wie bereits unter Nummer 1 dargelegt hat der Anmelder gemäß Regel 51 (5) EPÜ nach Einreichung eines Änderungsantrags ausdrücklich Anspruch auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, sofern der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Daher kann erst nach Ablauf dieser Frist eine endgültige Entscheidung getroffen werden, und dann auch nur, wenn das Einverständnis zweifelsfrei feststeht.

Nach Regel 51 (6) EPÜ muß das Amt (zweifelsfrei) feststellen, daß der Anmelder mit der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, einverstanden ist, bevor es das Verfahren fortsetzt. Nur wenn allein das Einverständnis bei Ablauf der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist aktenkundig wäre, träfe die in der oben genannten Mitteilung enthaltene Auslegung zu.

In den *travaux préparatoires* zur Änderung der Regel 51 EPÜ mit Wirkung vom 1. September 1987 (CA/26/87 - XXVI) wird eine solche ausschließende Wirkung der Einverständniserklärung ebenfalls nicht erwähnt. Wichtigstes Ziel war, das Verfahren zur Einverständniserklärung von den anschließend zu erfüllenden Formerfordernissen (Erteilungsgebühr usw.) zu trennen, um - je nach Reaktion der Anmelder auf die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung - deren Rechte zu wahren. Grund dafür war die Entscheidung J 22/86 (ABI EPA 1987, 280), in der von der früheren Praxis der Abhilfe der Beschwerde abgewichen wurde

Die Änderungen von 1987 ändern nichts am Verfahrensgrundsatz, wonach der innerhalb einer vorgegebenen Frist zuletzt eingereichte Antrag, mit dem frühere Anträge zurückgenommen werden, als derjenige zu gelten hat, der die Position der betreffenden Beteiligten wirksam ausdrückt.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß ein auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erklärtes Einver-

approval under Rule 51(4) EPC has been given. If this were true, there would be only one possible interpretation of this Rule, i.e. that a given approval is irrevocable. Such an interpretation would seem consistent with the Guidelines, Part C-VI, 4.10, which indicate that an approval is binding.

However, no part of Rule 51 EPC or any other provision of the Convention attaches such a preclusive effect to the approval. As the Boards of Appeal are not bound by the Guidelines, but only by the Convention and its Implementing Regulations, the following considerations become relevant for the proper interpretation of the effect of an approval.

As already described in point 1, Rule 51(5) EPC expressly entitles the applicant to have a response from the Examining Division to a request for amendment, if this request is filed on time. As a result, no final decision may be taken until that time limit has expired, and only then if there is an unambiguous approval.

Rule 51(6) EPC requires the Office to establish (i.e. find beyond doubt) that the applicant approves the text as intended for grant, before proceeding any further. Only if such an approval was the only submission on file at the expiration of the time limit provided by Rule 51(4) would the interpretation as given in the above communication be correct.

The *travaux préparatoires* to the 1987 amendment of Rule 51 EPC, in effect as of 1 September 1987, CA/26/87 - XXVI, make no mention either of such a preclusive effect of the approval. The main object was to separate the procedure for approval from the subsequent formal requirements (fees for grant, etc.) in order to safeguard the rights of applicants, depending on their reaction to the text proposed for grant. This was a result of decision J 22/86, OJ EPO 1987, 280, invalidating the former practice with interlocutory revision upon appeal.

The 1987 amendments do not change the basic principle of procedure that the latest request filed within a stipulated time limit, whereby earlier requests are withdrawn, is the one validly expressing the position of the party in question.

It follows from the above that an approval filed in response to a Rule 51(4) EPC communication is not abso-

fications au texte du brevet après qu'un accord a été donné conformément à la règle 51(4) CBE. Si tel était le cas, il n'y aurait qu'une seule interprétation possible de ladite règle, à savoir qu'un accord donné est irrévocable. Une telle interprétation semblerait compatible avec les directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, qui indiquent que le demandeur est lié par son accord.

Toutefois, aucun élément de la règle 51 CBE, ni aucune autre disposition de la Convention n'attachent un tel effet à l'accord. Les chambres de recours n'étant pas liées par les directives mais uniquement par la Convention et son règlement d'exécution, il convient de tenir compte des considérations suivantes pour déterminer correctement quels sont les effets de l'accord

Comme mentionné au point 1, la règle 51(5) CBE indique expressément que la division d'examen doit répondre à toute requête en modification du demandeur, si celle-ci est déposée en temps voulu. Aucune décision définitive ne peut donc être prise avant l'expiration du délai; une telle décision ne peut être prise que si le texte du brevet a été approuvé clairement.

La règle 51(6) CBE prévoit que l'Office doit établir (c'est-à-dire constater sans l'ombre d'un doute) que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen, avant de poursuivre la procédure. L'interprétation contenue dans la notification susmentionnée ne serait correcte que si l'accord constituait la seule pièce versée au dossier à l'expiration du délai fixé à la règle 51(4).

Les travaux préparatoires relatifs à la modification de la règle 51, qui a pris effet le 1^{er} septembre 1987 (cf. doc. CA/26/87-XXVI), n'indiquent pas davantage que l'accord produit un tel effet de forclusion. Le principal objectif de cette modification était de dissocier la procédure de déclaration de l'accord et les conditions de forme (taxes de délivrance etc...) afin de sauvegarder les droits du demandeur, suivant la manière dont il réagit vis-à-vis du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ladite modification répondait à la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280), qui invalide la pratique antérieure de révision préjudicielle sur recours.

Les modifications de 1987 ne changent pas le principe fondamental de procédure selon lequel la requête la plus récente introduite dans un délai déterminé et portant retrait des requêtes précédentes, est la seule exprimant de manière valable la position de la partie concernée.

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'est pas totalement lié par un accord donné en réponse à une no-

ständnis nicht absolut bindend ist und ein Erteilungsbeschuß daher nicht erlassen werden darf, wenn nach Ablauf der in der Mitteilung genannten Frist nicht eindeutig festzustellen ist, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung immer noch einverstanden ist.

Der Konditionalsatz im Antrag vom 20 März, mit dem zum Ausdruck gebracht wurde, daß das Einverständnis unberücksichtigt bleiben solle "*if that letter has not been received*" (wenn das Schreiben nicht eingegangen ist), könnte so ausgelegt werden, als bliebe es bei der Einverständniserklärung, sofern sie bereits beim EPA eingegangen ist. Wie vorstehend bereits bemerkt, kommt es aber entscheidend darauf an, daß das Einverständnis mit der Fassung, die dem Erteilungsbeschuß des EPA zugrunde lag, innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) EPU nicht zweifelsfrei gegeben war.

Die in Artikel 113 EPÜ geforderte unerläßliche Grundlage für eine Entscheidung war damit nicht gegeben.

Außerdem hätte dem Antrag auf eine Verlängerung der Frist nach Regel 51 (4) EPU in jedem Fall stattgegeben werden müssen

Der Erteilungsbeschuß ist daher aufzuheben.

3 Verfahrensmängel

3.1 Veröffentlichung ungeachtet der Beschwerdeeinlegung

Die Beschwerde wurde am 30. August 1991 eingereicht und die Beschwerdegebühr am 5. September 1991 als eingegangen verbucht. Ab diesem Datum war also eine Beschwerde anhängig, die eine Entscheidung der Beschwerdekammer erforderte, auch wenn diese lediglich auf Unzulässigkeit lauten sollte.

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art 106 (1) EPÜ). Diese ändert zwar nichts am Datum der angefochtenen Entscheidung, hindert aber den Eintritt der Rechtskraft. Außerdem bedeutet dies, daß die angefochtene Entscheidung (sofern sie bestätigt wird) frühestens zum Datum der Entscheidung der Beschwerdekammer rechtswirksam wird.

Dies hätte das EPA dazu veranlassen sollen, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung aufzuhalten (vgl. die Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil E-XI, Nr. 1, wonach eine Veröffentlichung unterbleibt, wenn eine Beschwerde eingereicht worden ist). Die Gründe, die laut Beschwerdeführerin dafür genannt wurden - die Vorbereitungen seien bereits getroffen und die Unterlagen schon am 5. August 1991 abgesandt worden - sind von zweitrangiger Bedeutung. Solche praktischen Erwägungen dürfen der auf-

lutely binding and that a decision to grant thus cannot be issued, if, at the end of the time limit given in the communication, it cannot be established that the applicant still agrees unambiguously to the text intended for grant.

The conditional phrase of the 20 March request to disregard the approval, "if that letter has not been received", could be interpreted to imply that the approval would still be valid if already received by the EPO. But, as already noted above, the decisive factor is that the text upon which the EPO proceeded to grant could not be said to have been unambiguously approved within the time limit provided under Rule 51 (4) EPC.

The indispensable basis as required by Article 113 EPC for a decision was thus not present.

Further, the request to have an extension under Rule 51(4) EPC should have been automatically granted.

The decision to grant the patent must therefore be set aside.

3. Procedural violations

3.1 Publication in spite of the appeal

The notice of appeal was filed on 30 August 1991 and the appeal fee was credited as paid on 5 September 1991. From the latter date there was thus an appeal in existence, which necessitated a decision by a Board of Appeal, even if the decision would only have been to declare the appeal inadmissible.

An appeal has suspensive effect (Article 106(1) EPC). Although not changing the date of the contested decision, this effect prevents it from having any legal consequences. It further means that the earliest date at which the decision under appeal could have any such consequences (provided it was upheld) would be the date of a decision by a Board of Appeal.

This should have led the EPO to stop the publication of the mention of the grant (cf. the Guidelines for examination in the EPO, E-XI.1, which presupposes that publication does not take place when an appeal has been filed). The reasons given according to the appellants, that the preparations were already made and that in fact the manuscript had already been sent on 5 August 1991, are of secondary importance. Such practical considerations may not override the suspensive effect of the appeal, not even if the

tification établie conformément à la règle 51(4) CBE et qu'une décision portant délivrance d'un brevet européen ne peut donc pas être prise si, à l'expiration du délai fixé dans la notification, il ne peut être établi que le demandeur est toujours clairement d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

La réserve exprimée par le demandeur dans la requête en date du 20 mars invitant la division d'examen à ne pas tenir compte de l'accord "*if that letter has not been received*" (au cas où sa lettre n'aurait pas été reçue), pouvait être interprétée comme signifiant que l'accord était toujours valable s'il était déjà parvenu à l'OEB. Toutefois, comme il a été déjà indiqué ci-dessus, le facteur décisif est que le texte dans lequel l'OEB envisageait de délivrer le brevet européen ne pouvait être considéré comme ayant été clairement approuvé dans le délai fixé à la règle 51(4) CBE.

La décision n'était donc pas fondée comme le prescrit l'article 113 CBE.

Par ailleurs, il aurait dû être fait droit automatiquement à la demande de prorogation du délai conformément à la règle 51(4) CBE.

La décision portant délivrance du brevet doit donc être annulée.

3. Vices de procédure

3.1 Publication malgré le recours

L'acte de recours a été introduit le 30 août 1991 et la taxe de recours a été créditée comme ayant été payée le 5 septembre 1991. A partir de cette dernière date, il existait donc un recours qui devait faire l'objet d'une décision d'une chambre de recours, ne fût-ce que pour le déclarer irrecevable.

Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE). Bien qu'il ne modifie pas la date d'une décision attaquée, l'effet suspensif du recours empêche cette décision d'avoir des effets juridiques. Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets (à condition qu'elle soit maintenue) qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours rend sa décision.

Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, E.XI.1, qui présupposent que la publication ne peut avoir lieu lorsqu'un recours a été formé). D'après le requérant, les motifs invoqués, à savoir que les préparatifs étaient déjà achevés et qu'en fait, le manuscrit avait été expédié dès le 5 août 1991, n'ont qu'une importance secondaire. De telles considérations pratiques ne peuvent permettre de déroger à l'effet

schiebenden Wirkung der Beschwerde nicht vorgehen - selbst dann nicht, wenn die Beschwerde später für unzulässig erklärt werden sollte.

Die Mißachtung dieses Grundsatzes durch die Prüfungsabteilung stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der weitreichende Folgen hat.

Vor allem anderen ist zu bedenken, daß die Einspruchsfrist ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt läuft. Da mit der Beschwerde sich das Datum einer angefochtenen Entscheidung nicht ändert, sondern nur deren Wirksamkeit gehemmt wird, dürfen nach Einreichung einer Beschwerde selbstverständlich keine Maßnahmen mehr getroffen werden, insbesondere nicht solche, die die Beschwerde zu einem untauglichen Instrument machen könnten.

Zweitens könnte die Öffentlichkeit im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit amtlicher Veröffentlichungen Einsprüche einreichen. Dies würde mit unnötigen Kosten verbundene unnötige Einsprüche bedeuten, wenn sich die Fassung später als ungültig herausstellen sollte. Daraus könnten sich bedeutende finanzielle Verluste ergeben, Verluste, die sich nicht unbedingt wieder ausgleichen ließen. Zudem könnte sich die Patentinhaberin veranlaßt sehen, gegen das Patent Einspruch einzulegen.

Um solchen Weiterungen nach Möglichkeit vorzubeugen, beschloß die Kammer, die Beschwerde vorrangig zu prüfen.

Die Wirkungen der Veröffentlichung und damit auch der Beginn der Einspruchsfrist sind durch eine Berichtigung im Europäischen Patentblatt außer Kraft zu setzen (vgl. J 14/87, ABI. EPA 1988, 295).

3.2 Antrag vom 9. August auf Wiederaufnahme des Verfahrens

Die Tatsache, daß die Beschwerdeführerin auf ihren Antrag vom 9. August 1991 keinerlei Bescheid der Prüfungsabteilung erhalten hat, stellt nach Artikel 113 (1) EPÜ einen weiteren Verfahrensmangel dar. Hier geht es um eine andere als die bereits unter Nummer 2 behandelte materielle Frage, die sich auf Artikel 113 (2) bezog. In den Richtlinien Teil C-VI, Nr. 4.11 wird nämlich unter Verweis auf Artikel 113 (1) EPÜ deutlich erklärt, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder einen Bescheid senden muß, wenn sie beabsichtigt, den Änderungsantrag zurückzuweisen.

3.3 Rückzahlung

Angesichts der wesentlichen Verfahrensmängel und der Begründetheit der Beschwerde ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt.

appeal should later be declared inadmissible.

By not observing this principle, the Examining Division committed a substantial procedural violation with far-reaching effects.

First and foremost the time period for oppositions is calculated from the mention of the grant as published in the European Patent Bulletin. As the date of a decision under appeal does not change, but only its effects are suspended, it is self-evident that no measures must be taken when an appeal has been filed, in particular no measures which could render the appeal useless.

Secondly, the public, relying on the official information relating to the publication, could take steps to file oppositions. This would involve unnecessary oppositions at unnecessary costs, if the text later proved not to be valid. Significant economic losses could result, losses which might not necessarily be recoverable. The patent proprietor could also be forced to oppose the patent.

In order to prevent such results, if possible, the Board decided to examine the appeal as a matter of priority.

The effects of the publication must be cancelled by a correcting notice in the European Patent Bulletin (cf. J 14/87, OJ EPO 1988, 295), to set off the starting date for the time limit for opposition.

3.2 The 9 August request for resumption of proceedings

The fact that the appellants were never informed about whether or not the Examining Division would consider the request filed on 9 August 1991 constitutes a further procedural violation, having regard to Article 113(1) EPC. This is an issue separate from the substantive issue already dealt with in point 2 above, which related to Article 113(2) EPC. Indeed, with regard to Article 113(1) EPC, the Guidelines, Part C-VI, 4.11, correctly indicate the need for the Examining Division to send a communication to the applicant, if it expects to refuse a request for amendments.

3.3 Reimbursement

In view of the substantial procedural violations and the allowability of the appeal, reimbursement of the appeal fee is warranted for reasons of equity.

suspensif du recours, y compris dans l'hypothèse où celui-ci serait ultérieurement déclaré irrecevable.

En ne respectant pas ce principe, la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure, dont les conséquences sont importantes.

En premier lieu, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est calculé à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. Etant donné que la date d'une décision faisant l'objet d'un recours ne change pas et que seuls ses effets sont suspendus, il va de soi qu'aucune mesure ne doit être prise lorsqu'un recours a été introduit, notamment des mesures susceptibles de rendre le recours inutile.

En second lieu, le public, en se fiant aux informations officielles concernant la publication, pourrait se préparer à former des oppositions. Cela entraînerait des oppositions et des frais inutiles, si ultérieurement le texte s'avérait ne pas être valide. Il pourrait en résulter d'importantes pertes au plan économique, susceptibles de ne pas être récupérables. Le titulaire du brevet pourrait également être obligé de former une opposition contre le brevet.

Afin d'éviter dans la mesure du possible que de telles conséquences ne se produisent, la chambre de recours a décidé d'examiner le recours en priorité.

Les effets de la publication doivent être annulés par une note rectificative publiée dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295), permettant de fixer la date à partir de laquelle court le délai d'opposition.

3.2 Requête en reprise de la procédure en date du 9 août

Le fait qu'il n'a jamais été indiqué au requérant si la division d'examen tiendrait ou non compte de la requête introduite le 9 août 1991 constitue un autre vice de procédure au regard de l'article 113(1) CBE. Il s'agit là d'une question distincte de la question de fond se rapportant à l'article 113(2) CBE, déjà traitée ci-dessus, au paragraphe 2. En effet, conformément à l'article 113(1) CBE, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.11, indiquent à juste titre que la division d'examen doit adresser une notification au demandeur, si elle envisage de rejeter une requête en modification.

3.3 Remboursement

Le remboursement de la taxe de recours est accordé pour des motifs d'équité, compte tenu des vices substantiels de procédure et du bien-fondé du recours.

4. Weitere Fragen

4.1 Die Wirkung einer Einverständnis-erklärung nach Regel 51 (4) EPÜ

In der Mitteilung vom 2. April 1991 wird auf eine beigelegte Kopie der Richtlinien hingewiesen, die in Teil C-VI, Nr. 4.10 eine in bezug auf die Bindungswirkung einer Einverständnis-erklärung nach Regel 51 (4) EPÜ unzutreffende Auslegung enthalten. Dort wird wiederum auf Teil C-VI, Nr. 15.1 der Richtlinien verwiesen, wo u. a. das korrekte Verfahren bei Änderungsanträgen beschrieben wird. In diesem Teil der Richtlinien findet sich keinerlei Aussage darüber, daß mit der Erklärung des Einverständnisses spätere, fristgerecht eingereichte Änderungsanträge ausgeschlossen würden. Wie bereits unter Nummer 2 bemerkt, ist eine solche Wirkung weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung vorgesehen.

Die Kammer möchte bei dieser Gelegenheit anmerken, daß Teil C-VI, 4.10 der Richtlinien doch wohl dahingehend geändert werden sollte, daß alle Anträge, die innerhalb der in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ festgelegten Frist eingereicht werden, von der Prüfungsabteilung gebührend berücksichtigt werden, bevor das Verfahren nach Regel 51 (6) EPÜ fortgesetzt wird.

Vorbereitende Maßnahmen, die der Beschwerde abträglich sind, dürfen vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) (d.h. vier bzw. sechs Monate) nicht eingeleitet werden. Erst wenn nach Ablauf dieser Frist sicher feststeht, daß das Einverständnis, wie in Regel 51 (6) EPÜ gefordert, unwiderruflich erklärt wurde, kann die Prüfungsabteilung die Erteilung beschließen.

4.2 Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ

Ob die Änderungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt werden sollten oder nicht, ist nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache. Da es sich bei der angesprochenen Frage der Neuheit um eine wesentliche Frage handelt, sollte die Prüfungsabteilung dieses Ermessen ausüben (vgl. T 63/86, ABI. EPA 1988, 224).

4.3 Verbleibende Anträge

Angesichts des Ergebnisses der Beschwerde werden die übrigen Anträge der Beschwerdeführerin - betreffend den Sachverhalt laut Antrag vom 9. August 1991, den Umfang der Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Berücksichtigung spät eingereicherter Änderungsanträge, die Begründetheit einer Wiederaufnahme des Verfahrens in Anbetracht der besonderen Umstände und die mündliche Verhandlung - von der Kammer nicht geprüft.

4. Further issues

4.1 The effect of approvals under Rule 51(4) EPC

Reference is made in the communication of 2 April 1991 to an enclosed copy of the Guidelines, Part C-VI, 4.10, where the incorrect interpretation regarding the binding nature of an approval under Rule 51(4) EPC, is expressed. In said paragraph of the Guidelines reference is in turn made to Part C-VI 15.1 of these Guidelines, where i.a. the proper procedure for requests for amendments is laid down. Nowhere in this part of the Guidelines is it stated that an approval precludes a subsequent request for amendment filed on time. As already observed in point 2, neither the Convention nor its Implementing Regulations impose such an effect.

The Board would take this opportunity to remark that the Guidelines, Part C-VI, 4.10, seem to need a qualifying amendment in order that all requests filed within the time limit under a Rule 51(4) communication are duly taken into account by the Examining Division before proceeding under Rule 51(6) EPC.

Preparatory measures prejudicial to the appeal may not be undertaken before lapse of the time limit for response to the Rule 51(4) communication (i.e. four or six months as the case may be). Only after having made sure at the end of this period that the approval has been irrevocably made, as required by Rule 51(6) EPC, is the Examining Division free to proceed to grant

4.2 The discretion under Rule 86(3) EPC

Whether or not the appellants should have their amendments considered is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC. As the novelty question raised is one of substance, this discretion should be exercised by the Examining Division (cf T 63/86, OJ EPO 1988, 224).

4.3 Remaining requests

Given the above outcome of the appeal, none of the remaining requests by the appellants - regarding the merits of the request of 9 August 1991, the extent of the obligation of the Examining Division to consider requests for late-filed amendments, the justification for a resumption of the proceedings in view of the particular facts, or the request for oral proceedings - comes under consideration by the Board.

4. Autres questions

4.1 Effets de l'accord visé à la règle 51(4) CBE

Dans la notification en date du 2 avril 1991, il est fait référence à une copie des directives, C-VI-4 10, jointe à la notification, où il est donné une interprétation erronée quant au caractère contraignant de l'accord visé à la règle 51(4) CBE. Ce paragraphe renvoie lui-même à la partie C, chapitre VI, point 15.1 des directives qui expose, entre autres, la procédure qu'il convient de suivre en cas de requête en modification. Il n'est mentionné nulle part dans cette partie des directives qu'après avoir donné son accord, le demandeur ne peut introduire, en temps utile, une requête en modification. Comme il a déjà été constaté au point 2, ni la Convention ni son règlement d'exécution n'attachent de tels effets à l'accord.

La Chambre souhaite profiter de l'occasion qui lui est offerte pour observer qu'il semble nécessaire d'apporter des modifications à caractère limitatif aux directives, partie C, chapitre VI, point 4.10, afin que la division d'examen prenne dûment en considération toutes les requêtes introduites dans le délai fixé dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE avant d'appliquer la règle 51(6) CBE.

Les actes préparatoires préjudiciables au recours ne peuvent être accomplis avant l'expiration du délai de réponse à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (c'est-à-dire entre quatre et six mois selon le cas). Ce n'est qu'après s'être assuré, à l'expiration de ce délai, que l'accord a été donné de manière irrévocable, comme l'exige la règle 51(6) CBE, que la division d'examen peut délivrer le brevet européen.

4.2 Pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE

Selon la règle 86(3) CBE, c'est à l'instance concernée qu'il appartient de décider s'il y a lieu de prendre en considération des modifications proposées par le requérant. La question de la nouveauté qui a été soulevée étant une question de fond, c'est la division d'examen qui devrait exercer le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE (cf T 63/86, JO OEB 1988, 224).

4.3 Autres requêtes

Compte tenu de la suite donnée au recours, la chambre ne prend aucune des autres requêtes en considération, qui concernaient le bien-fondé de la requête du 9 août 1991, la portée de l'obligation de la division d'examen de tenir compte des requêtes relatives à des modifications introduites tardivement, la justification de la reprise de la procédure en raison de circonstances particulières ou la requête en procédure orale.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung vom 19. August 1991, das europäische Patent Nr. 0 174 366 zu erteilen, wird aufgehoben.
2. Im Europäischen Patentblatt ist bekanntzugeben, daß die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 174 366 vom 25. September 1991 unberücksichtigt zu bleiben hat und die Entscheidung vom 19. August 1991 über die Erteilung dieses Patents unwirksam ist.
3. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85 901 706.3 wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung zurückverwiesen.
4. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

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

- 1 The decision of 19 August 1991 to grant European patent No. 0 174 366 is set aside.
2. A notice is to be published in the European Patent Bulletin, stating that the publication on 25 September 1991 of the mention of the grant of European patent No 0 174 366 is to be disregarded and that the decision of 19 August 1991 to grant the same patent is without effect.
3. European patent application No 85 901 706.3 is remitted to the Examining Division for further consideration.
4. The appeal fee is reimbursed.

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

- 1 La décision du 19 août 1991 portant délivrance du brevet européen n° 0 174 366 est annulée.
- 2 Une note indiquant qu'il ne faut pas tenir compte de la publication en date du 25 septembre 1991 de la mention de la délivrance du brevet européen n° 0 174 366 et que la décision en date du 19 août 1991 portant délivrance du même brevet est annulée, sera publiée au Bulletin européen des brevets.
3. La demande de brevet n° 85 901 706 3 est renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle l'étudie à nouveau
4. La taxe de recours est remboursée