

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 24. Juni 1992  
T 675/90 - 3.3.1\***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: J. A. Stephens-Ofner  
R. W. Andrews

**Anmelder: Euro-Celtique S. A.**

**Stichwort: Gesonderter Anspruchssatz/EURO-CELTIQUE**

**Artikel: 114 (1) EPÜ**

**Regeln: 51 (6), 67 und 86 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Einreichung eines gesonderten Anspruchssatzes nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ (abgelehnt)"**

*Leitsätze*

*I. Das in der Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen in bezug auf die Zulassung von Änderungen besteht nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr.*

*II. Damit stellt der Erlaß einer solchen Mitteilung ein absolutes Verbot späterer Änderungen mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Regel 88 EPÜ dar.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Mit der vorliegenden, am 21. Juli 1990 eingereichten Beschwerde wird die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 17. Mai 1990 angefochten, mit der die Anmeldung Nr. 86 100 544.5 (Veröffentlichungsnummer 0 191 313) der Firma Euro-Celtique S.A., Luxemburg, zurückgewiesen wurde.

II. Die Prüfungsabteilung hatte am 26. April 1989 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erlassen, die die Anmelderin mit Schreiben vom 10. August 1989 beantwortete, in dem sie ihr Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung erklärte, die der Patenterteilung zugrunde liegen sollte. Daraufhin bestätigte die Prüfungsabteilung den Erhalt des Einverständnisses der Anmelderin und erließ nach dem üblichen Verfahren am 18. August 1989 eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ.

\* Siehe hierzu die Vorlage an die Große Beschwerdekammer in der Sache T 830/91, anhängig unter dem Aktenzeichen G 7/93 (ABl. EPA 1993,705).

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 24 June 1992  
T 675/90 - 3.3.1\***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: J.A. Stephens-Ofner  
R.W. Andrews

**Applicant: Euro-Celtique S.A.**

**Headword: Separate set of claims/EURO-CELTIQUE**

**Article: 114(1) EPC**

**Rule: 51(6), 67, 86(3) EPC**

**Keyword: "Separate set of claims filed after issue of communication pursuant to Rule 51(6) EPC (rejected)"**

*Headnote*

*I. The discretionary power conferred by Rule 86(3) EPC to allow amendments no longer exists after a Rule 51(6) communication has been issued.*

*II. Therefore the issue of such a communication constitutes an absolute bar to subsequent amendments, save the correction of obvious mistakes under Rule 88 EPC.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. This appeal, filed on 21 July 1990, contests the decision of the Examining Division of 17 May 1990 refusing application No. 86 100 544.5 (publication No. 0 191 313) by Euro-Celtique S.A. of Luxembourg.

II. The Examining Division had issued a notice under Rule 51(4) EPC on 26 April 1989, to which the applicant had replied on 10 August 1989 agreeing to the proposed text on which the grant was to be based. Thereafter the Examining Division confirmed receipt of the applicant's agreement and, in the normal course, issued a communication under Rule 51(6) EPC on 18 August 1989.

\* See referral to the Enlarged Board of Appeal (decision T 830/91) pending under Ref. No. G 7/93 (OJ EPO 1993,705).

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 24 juin 1992  
T 675/90 - 3.3.1\***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: J.A. Stephens-Ofner  
R.W. Andrews

**Demandeur : Euro-Celtique S.A.**

**Référence : Jeu distinct de revendications/EURO-CELTIQUE**

**Article : 114(1) CBE**

**Règle : 51(6), 67 et 86(3) CBE**

**Mot-clé : "Jeu distinct de revendications déposé après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE (rejeté)"**

*Sommaire*

*I. Le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen, permettant à celle-ci d'autoriser des modifications, cesse d'exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6).*

*II. Par conséquent, l'envoi d'une telle notification exclut toute modification ultérieure, à l'exception de la rectification d'erreurs évidentes prévue à la règle 88 CBE.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours formé le 21 juillet 1990 attaque la décision de la division d'examen en date du 17 mai 1990 par laquelle la demande n° 86 100 544.5 (n° de publication 0 191 313) déposée par Euro-Celtique S.A., Luxembourg a été rejetée.

II. La division d'examen avait envoyé le 26 avril 1989 une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, à laquelle le demandeur a répondu le 10 août 1989 pour donner son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. La division d'examen a alors accusé réception de l'accord donné par le demandeur et a envoyé à ce dernier, le 18 août 1989, la notification habituelle établie conformément à la règle 51(6) CBE.

\* Cf. à ce propos la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 830/91 pendante sous le n° de recours G 7/93 (JO OEB 1993,705).

Mit Schreiben vom 26. September 1989 legte die Anmelderin einen neuen Anspruchssatz für Österreich vor. Diesen erachtete die Prüfungsabteilung als nicht zulässig, da er zu spät, d. h. nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ, eingereicht wurde.

Daraufhin versuchte die Anmelderin, die Prüfungsabteilung schriftlich wie auch mehrfach telefonisch davon zu überzeugen, daß sie die Fassung mit den neuen Patentansprüchen für Österreich anerkennen solle.

III. Wie unter "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung dargelegt, teilte die Anmelderin mit Schreiben vom 17. November 1989 an die Prüfungsabteilung mit, daß sie als Hauptantrag die Erteilung des Patents mit den neuen Patentansprüchen für Österreich bzw. als Hilfsantrag die Erteilung des Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Patentansprüche geltend machen wolle. Der angefochtenen Entscheidung zufolge erklärte die Anmelderin am 27. März 1990 in einem Telefongespräch mit dem Formalprüfer, daß sie mit dieser zweigleisigen Vorgehensweise und insbesondere mit ihrem Hauptantrag eine Entscheidung über die Zulässigkeit der neuen, nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingereichten Patentansprüche herbeiführen wolle.

In ihrer Entscheidung befand die Prüfungsabteilung, daß

i) nach dem Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgebrachte Änderungen nach dem EPÜ nicht zulässig sind und

ii) das der Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen "nicht ausgeübt werden soll", nachdem das Verfahrensstadium nach Regel 51 (6) EPÜ abgeschlossen ist.

Daher kam die Prüfungsabteilung zu dem Schluß, daß kein Einvernehmen bezüglich der Fassung vorlag, auf deren Grundlage gemäß Artikel 97 (2) EPÜ ein Patent erteilt werden konnte, und wies die Anmeldung daher gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurück.

IV. Daraufhin legte die Beschwerdeführerin zwei Anträge vor: einen Hauptantrag auf Erteilung des Patents auf der Grundlage des von ihr am 26. September 1989 einge-

By letter dated 26 September 1989 the applicant submitted a new set of claims for Austria. The Examining Division regarded these as being unacceptable as having been filed too late: that is to say after issuance of the communication under Rule 51(6) EPC.

The applicant then attempted to persuade the Examining Division, both in writing and by a number of telephone conversations, to accept the text with the inclusion of the new claims for Austria.

III. As is stated in the Summary of Facts and Submissions of the contested decision, the applicant wrote to the Examining Division on 17 November 1989, making it clear that he wished to argue for the grant of the patent with the new Austrian claims by way of main request, or in the alternative, and by way of auxiliary request, for the grant of the patent based on the claims in their original form. The contested decision recites that on 27 March 1990 the applicant telephoned the formalities officer and made clear that he wished to proceed on these twin bases, and more particularly, with his main request, in order to provoke a decision upon the allowability of the new claims that were filed after the Rule 51(6) EPC communication.

In its decision the Examining Division held that:

(i) there was no requirement in the EPC that amendments after a communication under Rule 51(6) EPC should be admissible;

(ii) that the discretion conferred upon the Examining Division by Rule 86(3) EPC "should not be applied" after the Rule 51(6) stage;

Accordingly, the Examining Division held that there was no agreed text on the basis of which a patent could be granted in accordance with Article 97(2) EPC, and in consequence rejected the application, pursuant to Article 97(1) EPC.

IV. The appellant has submitted two requests: the main one for the grant of the patent on the basis of the new set of Austrian claims as filed by him on 26 September 1989, and the aux-

Par lettre en date du 26 septembre 1989, le demandeur a déposé un nouveau jeu de revendications pour l'Autriche. La division d'examen a jugé ces revendications inacceptables parce qu'ayant été déposées hors des délais, à savoir après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

Le demandeur a ensuite tenté, par écrit et lors de plusieurs entretiens téléphoniques, de persuader la division d'examen d'accepter le texte comprenant les nouvelles revendications pour l'Autriche.

III. Comme il est indiqué dans l'exposé des faits et des conclusions de la décision attaquée, le demandeur a écrit à la division d'examen le 17 novembre 1989 en manifestant son intention de solliciter, à titre principal, la délivrance du brevet comportant les nouvelles revendications pour l'Autriche, ou, à titre subsidiaire, la délivrance du brevet sur la base des revendications dans leur forme initiale. Dans la décision attaquée, il est dit que lors d'un entretien téléphonique avec l'agent des formalités le 27 mars 1990, le demandeur a clairement indiqué qu'il voulait poursuivre la procédure sur cette double base, et notamment conformément à sa requête principale, pour faire en sorte que soit rendue une décision relative à l'admissibilité des nouvelles revendications déposées après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

Dans sa décision, la division d'examen a affirmé ce qui suit :

i) il n'est exigé nulle part dans la CBE que des modifications introduites après la notification prévue à la règle 51(6) CBE soient considérées comme recevables ;

ii) le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen "ne doit pas être exercé" une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6).

Par conséquent, estimant ne pas disposer d'un texte ayant l'accord du demandeur et sur la base duquel un brevet pourrait être délivré conformément à l'article 97(2) CBE, la division d'examen a rejeté la demande, en application de l'article 97(1) CBE.

IV. Le demandeur a présenté deux requêtes : la requête principale, par laquelle il sollicite la délivrance du brevet sur la base du nouveau jeu de revendications pour l'Autriche

reichten neuen Satzes von Patentansprüchen für Österreich sowie einen Hilfsantrag auf Erteilung eines Patents in der von ihr ursprünglich in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ akzeptierten Fassung. Außerdem brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die angefochtene Entscheidung auf einem wesentlichen Verfahrensmangel beruhe, so daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt sei (Artikel 104 und Regel 67 EPÜ).

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zunächst ist über die Zulässigkeit des Hauptantrags zu entscheiden, die davon abhängig ist, ob sich der in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessensspielraum für die Beurteilung der Zulässigkeit von Änderungen auch auf Änderungen erstreckt, die nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagen werden. Zwar war diese Frage im Rahmen der angefochtenen Entscheidung nicht völlig eindeutig gestellt und beantwortet worden, wie aus der nachstehenden Formulierung hervorgeht: "Die Prüfungsabteilung ist jedoch der Auffassung, daß sie ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ **nicht ausüben soll**, wenn das Amt bereits das Einverständnis des Anmelders mit der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagenen Fassung zur Kenntnis genommen hat."; dennoch ist die Kammer überzeugt, daß die Prüfungsabteilung eher die Existenz des Ermessens selbst im Sinn hatte als lediglich die Frage, ob dieses nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch ausgeübt werden dürfe oder nicht.
3. Die Beschwerdeführerin bringt vor, daß angesichts der Tatsache, daß Änderungen der hier vorliegenden Art sogar noch im Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) oder unmittelbar danach zulässig seien, was zu einer Verzögerung des Erteilungsverfahrens führen könne, solche Änderungen auch dann zulässig sein sollten, wenn sie noch später, nämlich nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagen würden, weil "eine Verzögerung nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ nicht erkennbar unterschiedlich ist" (s. S. 8, Nr. 2 der Beschwerdebegründung). Außerdem führt die Beschwerdeführerin aus, daß der eigentliche Daseinszweck des Europäischen Patentamts darin bestehe, Patente für Erfindungen zu erteilen, d. h. dem Anmelder als

iliary request for the grant of a patent in the form originally agreed by him in reply to the communication under Rule 51 (4) EPC. The appellant also contends that the contested decision was based on a substantial procedural violation, justifying a refund of the appeal fee (Article 104 and Rule 67 EPC).

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The first issue that falls to be decided is the allowability of the main request. This in turn hinges on whether or not the discretion under Rule 86(3) to allow amendments, extends to amendments proposed after the Rule 51(6) stage. Although the contested decision did not pose and answer the question in quite such a clear manner, formulating its finding as follows: "the Examining Division is however of the opinion that the discretion allowed it by Rule 86(3) **should not be applied** after the Office has acknowledged the applicant's agreement to the text proposed in the communication under Rule 51(6)", the Board is satisfied that the Examining Division did in fact have the existence of the discretion in mind rather than the mere question of whether it should or should not be applied after the Rule 51(6) EPC stage.
3. The appellant submits that if amendments of the type here at issue are allowable even at, or just after, the Rule 51(4) stage, thereby giving rise to a delay in the granting procedure, then such amendments proposed still later, namely after the Rule 51(6) communication has been issued, should also be allowable for the reason that: "it is not notable that this delay is any different after the issuance of the communication under Rule 51(6) EPC" (see page 8, para. 2 of the statement of grounds of appeal). The appellant also submits that the entire basis of the European Patent Office's existence is its function to grant patents on inventions, i.e. to give to an applicant what he is legally entitled to have, in exchange for the publication of his invention. Procedural require-

déposé le 26 septembre 1989, et la requête subsidiaire demandant que le brevet soit délivré dans la forme à laquelle il avait initialement donné son accord en réponse à la notification établie conformément à la règle 51 (4) CBE. Le demandeur a également soutenu que la décision attaquée reposait sur un vice substantiel de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours (article 104 et règle 67 CBE).

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La première question à trancher concerne l'admissibilité de la requête principale, qui dépend elle-même du point de savoir si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen pour autoriser des modifications ultérieures s'étend aux cas de modifications proposées une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6) CBE. Dans la décision attaquée, la question n'est pas vraiment présentée d'une façon aussi claire, les conclusions étant formulées comme suit : "la division d'examen est cependant d'avis que le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle **86(3) ne doit pas être exercé** après que l'Office a accusé réception de l'accord donné par le demandeur sur le texte proposé dans la notification établie conformément à la règle 51(6)". Toutefois, la Chambre est convaincue que la division d'examen songeait en fait à la question de l'existence même du pouvoir d'appréciation, plutôt qu'à celle de savoir simplement si ce pouvoir doit ou non être exercé une fois dépassé le stade de la notification prévue à la règle 51(6) CBE.
3. Le requérant allègue que si des modifications du type de celles dont il s'agit en l'espèce sont encore admissibles au stade de la règle 51(4) CBE, ou juste après, retardant par là même la procédure de délivrance, de telles modifications proposées plus tard, à savoir après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE, doivent également être admissibles, au motif qu' "il ne semble pas que ce retard doive être différent après l'envoi de la notification prévue à la règle 51(6)" (cf. page 8, 2<sup>e</sup> alinéa du mémoire exposant les motifs du recours). Le requérant affirme en outre que l'existence de l'Office européen des brevets trouve son entière justification dans sa fonction qui est de délivrer des brevets d'invention, c'est-à-dire de donner aux

Gegenleistung für die Veröffentlichung seiner Erfindung das zu gewähren, worauf er einen Rechtsanspruch habe. Verfahrenstechnische Erfordernisse hätten daher hinter dieser "*raison d'être*" des Europäischen Patentamts zurückzustehen (s.S. 9 der Beschwerdebegründung, erster Absatz). Anders ausgedrückt sollten Verzögerungen - da die Aufgabe des EPA die Erteilung von Patenten sei - entweder generell außer acht gelassen werden, oder es sollten, insbesondere dann, wenn sehr spät, d. h. im oder nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereichte Änderungen noch zugelassen würden, auch die noch später, d. h. nach dem Stadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ eingereichten Änderungen zulässig sein.

4. Die Kammer kann dieser Argumentation nur schwerlich folgen. Auch wenn in der Tat eine Hauptaufgabe des Europäischen Patentamts die Erteilung von Patenten ist, ist das Amt doch auch ebenso wie die Beschwerdekammern - durch die Artikel 97, 111 (1) und 114 (1) EPÜ direkt und indirekt verpflichtet, die Interessen der breiten Öffentlichkeit in vollem Umfang zu wahren, indem es gewährleistet, daß die erteilten Patente in Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ stehen.

5. Daraus ergibt sich eindeutig, daß die Prüfungsabteilungen wie auch die Beschwerdekammern das Interesse der breiten Öffentlichkeit insoweit gebührend wahren müssen, als sie zu gewährleisten haben, daß keine ungültigen Patente erteilt werden und daß die Öffentlichkeit **Kenntniserhält- und zwar so bald wie möglich** (d. h. nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung) -, welche kommerziellen Tätigkeiten durch das Patent versperrt oder behindert werden. Nach Auffassung der Kammer soll mit dem in Regel 51 (1) bis (4) EPÜ vorgesehenen, zügig durchzuführenden Verfahren sichergestellt werden, daß Patentanmeldungen und darauf erteilte Patente die einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens erfüllen. Wenn im Anschluß an eine Mitteilung nach diesem Teil der Regel Änderungen vorgeschlagen werden, liegt es aber nach Regel 86 (3) EPÜ immer noch in dem - unparteiisch auszuübenden - Ermessen der Prüfungsabteilung, ob ein weiterer Änderungsvorschlag zu berücksichtigen ist. In diesem gesamten Stadium des Prüfungsverfahrens hat das EPA zwischen

ments, he goes on to submit, are therefore subordinate to this "*raison d'être*" of the European Patent Office (page 9 of the statement of grounds of appeal, first paragraph). In other words, since the EPO's function is to grant patents, procedural delays should either be generally disregarded and, in particular, if amendments filed very late, i.e. at or after the Rule 51(4) stage, are still allowable, then amendments filed even later, i.e. after the Rule 51(6) stage, should likewise be allowable.

4. The Board finds little sympathy with this line of reasoning. Although it is true that a vital function of the European Patent Office is indeed to grant patents, it, as well as the Boards of Appeal, are also directly and indirectly enjoined by Articles 97, 111(1) and 114(1) EPC, to have full regard to the interests of the general public by ensuring that granted patents do comply with the relevant provisions of the EPC.

5. It is therefore clear that the Examining Division, as well as the Boards of Appeal must have due regard to the general public interest in the sense of ensuring that invalid patents are not granted, and also that the public knows, **and knows in good time** (i.e. after publication of the grant), what commercial activities the patent will stop or hinder them from pursuing. In the Board's view the procedure provided for in Rule 51(1) to (4) EPC is designed to ensure in a speedy manner that patent applications and any patents granted upon them do comply with the relevant provisions of the Convention. After a communication under this part of the Rule and any amendment proposed in reply to it, Rule 86(3), however, still allows the Examining Division discretion, which has to be judicially exercised, to consider one more proposal for amendments. Throughout this entire stage of the examining procedure, the EPO's aim is to balance the need for speedy grant against the commercial damage that would be inflicted upon the public by the existence of invalid patents, and it is this balance that forms the basis of the discretion conferred upon the

demandeurs ce à quoi ils ont juridiquement droit, en échange de la publication de leurs inventions. Les exigences procédurales, toujours selon le requérant, sont dès lors subordonnées à cette "*raison d'être*" de l'Office européen des brevets (page 9, 1<sup>er</sup> alinéa du mémoire exposant les motifs du recours). En d'autres termes, l'OEB ayant pour fonction de délivrer des brevets, il faudrait en somme généralement passer outre aux retards de procédure et, notamment, si des modifications restent admissibles quoique ayant été proposées à un stade très avancé de la procédure, à savoir au stade de la règle 51(4) CBE ou suivant celui-ci, des modifications demandées plus tard encore, après le stade de la règle 51(6) CBE, devraient de même être admissibles.

4. La Chambre n'approuve guère ce raisonnement. Certes, un des rôles essentiels de l'Office européen des brevets est de délivrer des brevets; mais, au même titre que les chambres de recours, il est également directement et indirectement tenu, en vertu des articles 97, 111(1) et 114(1) CBE, de prendre pleinement en compte les intérêts du public, en veillant à ce que les brevets délivrés satisfassent effectivement aux dispositions pertinentes de la CBE.

5. Il est donc évident que la division d'examen, comme les chambres de recours, doit dûment prendre en compte l'intérêt général du public en veillant à ce qu'aucun brevet non valide ne soit délivré et à ce que le public **puissesavoir, en temps utile** (c'est-à-dire après la publication de la délivrance), quelles activités commerciales le brevet l'empêchera de poursuivre. La Chambre estime que la procédure prévue à la règle 51(1) à 51(4) CBE a pour but de garantir rapidement que les demandes de brevet et les brevets à la délivrance desquels celles-ci donnent éventuellement lieu satisfassent aux dispositions pertinentes de la Convention. Après toute notification émise conformément à cette partie de la règle 51 CBE, et une fois proposées des modifications éventuelles en réponse à cette notification, la règle 86(3) confère à la division d'examen un pouvoir d'appréciation qu'elle doit exercer en toute impartialité, lui permettant de prendre encore en considération une autre proposition de modification. Pendant tout ce stade de la procédure d'examen, l'OEB s'efforce de trouver un équilibre entre la nécessité de délivrer rapidement un brevet

Erteilung und dem kommerziellen Schaden abzuwägen, der der Öffentlichkeit durch die Existenz ungültiger Patente entstehen würde, und genau dieses Abwägen bildet die Grundlage des Ermessens, das der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ eingeräumt wird. Das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Gleichgewicht zwischen einem angemessenen Verwaltungsaufwand seitens des EPA einerseits und dem Interesse des Anmelders an einer zügigen Erteilung andererseits ist daher nicht die geeignete Grundlage für die Ausübung des Ermessens des Amtes nach Regel 86 (3) EPÜ. In dieser Hinsicht ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin (s. S. 8, letzter Absatz der Beschwerdebegründung), wonach ihre Interessen eindeutig Vorrang hätten vor den Interessen des Amtes an einem angemessenen Verwaltungsaufwand, für die Klärung der wesentlichen Frage dieser Beschwerde völlig ohne Belang.

6. Nach Auffassung der Kammer liegt der Zweck der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ darin, das auf Änderungen gerichtete Verfahren im Prüfungsstadium zu einem **eindeutigen und endgültigen** Abschluß zu bringen, so daß die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig, d. h. nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents, Kenntnis über den Umfang der gesetzlich untersagten Tätigkeiten erhalten kann. Daher befindet die Kammer, daß sich das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ bezüglich der Berücksichtigung von Änderungen kraft Gesetzes nicht auf nach dem Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) EPÜ vorgeschlagene Änderungen erstreckt. Dem Argument der Beschwerdeführerin, daß Verfahrensverzögerungen stets hinter der von ihr geltend gemachten einzigen oder wesentlichen Aufgabe ("*raison d'être*") des EPA, der Erteilung von Patenten, zurückstehen sollten, kann die Kammer ebenfalls nicht folgen. Desgleichen lehnt sie den enger gefaßten Vorschlag der Beschwerdeführerin ab, wonach insbesondere dann, wenn die verspätete Eingabe von Änderungen bis zum Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (4) und unmittelbar danach zulässig ist (vgl. T 166/86, ABI. EPA 1987, 372), dies auch nach Ablauf des darauffolgenden Stadiums des Prüfungsverfahrens nach Regel 51 (6) EPÜ gelten solle.

7. Darüber hinaus hat die Kammer von Amtes wegen (Artikel 114 (1) EPÜ) auch die mögliche Relevanz eines von der Beschwerdeführerin

Examining Division under Rule 86(3). The balance that the appellant alleges to exist between the EPO's administrative convenience on the one hand, and an applicant's interest in obtaining a speedy grant, is therefore not the proper basis for the exercise of the Office's discretion under Rule 86(3). In this respect the appellant's submission (page 8, last paragraph of the statement of grounds of appeal), that his interest is obviously more important than the Office's own administrative convenience, is therefore wholly irrelevant to the main issue in this appeal.

6. In the Board's judgment, the function of the communication sent out under Rule 51(6) EPC is to draw the amendment procedure at the examination stage to a **firm and final** conclusion, so as to enable the public to obtain knowledge of the scope of legally prohibited activities as soon as possible, i.e. upon the publication of the grant of the patent. Accordingly, the Board finds as a matter of law that discretion under Rule 86(3) EPC to consider amendments does not extend to amendments proposed after the Rule 51(6) EPC stage. Nor can the Board accept the appellant's argument that procedural delays should always be subordinated to the EPO's function, which he alleges to be its sole or main function ("*raison d'être*"), to grant patents. The Board also disagrees with the narrower proposition espoused by the appellant, namely that if delays in proposing amendments up to and after the Rule 51(4) stage are allowable (cf. T 166/86, OJ EPO 1987, 372), then they should also be allowable after the later, Rule 51(6) stage of the examination procedure.

7. The Board has, of its own motion (Article 114(1) EPC), also considered the possible relevance of an unpleaded ground, namely the cor-

et le préjudice commercial qu'en traînerait pour le public l'existence de brevets non valides, et le pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 86(3) CBE a pour fondement la recherche de cet équilibre. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la mise en balance de la commodité administrative de l'OEB et de la délivrance rapide d'un brevet dans l'intérêt du demandeur ne constitue donc pas le fondement approprié de l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à l'Office en vertu de la règle 86(3) CBE. A cet égard, l'assertion du requérant (page 8, dernier alinéa du mémoire exposant les motifs du recours), selon laquelle ses intérêts priment de toute évidence sur la commodité administrative de l'OEB, est par conséquent sans aucun rapport avec la question qui est au centre du présent recours.

6. La Chambre estime que la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE a pour but de mettre **définitivement** **urterme** aux modifications pouvant être apportées au cours de l'examen, de façon à ce que le public puisse savoir le plus tôt possible, c'est-à-dire dès la publication de la délivrance du brevet, quelle est l'étendue des activités qui, conformément au droit, lui sont interdites. Par conséquent, la Chambre est d'avis que, de droit, le pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3) CBE, en vertu duquel la division d'examen peut prendre en considération des modifications ultérieures, ne s'étend pas aux cas de modifications proposées une fois dépassé le stade de la règle 51(6) CBE. La Chambre ne peut non plus se rallier à l'argument du requérant, selon lequel les retards de procédure doivent toujours passer au second plan par rapport à la délivrance des brevets qui, d'après le requérant, constituerait la fonction unique ou principale ("*raison d'être*") de l'OEB. La Chambre ne partage pas davantage le point de vue plus spécifique du requérant selon lequel l'admissibilité de modifications proposées tardivement au stade de la règle 51(4) CBE ou après ce stade (cf. décision T 166/86, JO OEB 1987, 372) impliquerait que soient également admissibles des modifications introduites plus tard encore au cours de la procédure d'examen, après le stade de la règle 51(6) CBE.

7. Ayant en outre examiné d'office (article 114(1) CBE) la question de savoir s'il aurait été possible de fonder le recours - ce que le

nicht vorgebrachten Beschwerdegrundes untersucht, nämlich die der Berichtigung von Fehlern nach Regel 88 EPÜ, kommt aber zu dem Schluß, daß im vorliegenden Falle bei Aufbietung aller Vorstellungskraft weder der Fehler noch seine Berichtigung als naheliegend angesehen werden könnte.

Daher stellt die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zu Recht zurückgewiesen hat.

8. Es ist aber noch zu klären, ob sie auch zu Recht befunden hat, daß diese Feststellung automatisch zur Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mangels einer akzeptierten Fassung nach Artikel 97 (2) EPÜ führen mußte. Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig davon abhängig, ob die Anmelderin auf ihren Hilfsantrag auf Erteilung in der ursprünglich mit Schreiben vom 9. August 1989 - in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ - genehmigten Fassung, d. h. ohne die gesonderten Patentansprüche für Österreich, jemals verzichtet hat. Wenn nicht, so hätte die Prüfungsabteilung eindeutig die Zulässigkeit des Erteilungsantrags auf dieser Grundlage prüfen und eine beabsichtigte Zurückweisung hinreichend begründen müssen.

Nach Durchsicht der Akte und nach Prüfung der entsprechenden Anträge der Beschwerdeführerin stellt die Kammer fest, daß zu keinem Zeitpunkt auf den Hilfsantrag verzichtet worden ist. Da die Zulässigkeit dieses Hilfsantrags völlig außer Zweifel steht, muß die Kammer die Beschwerde zulassen, soweit sie auf diesem Antrag beruht.

9. Hinsichtlich der letzten und sich zwangsläufig ergebenden Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann die obige Feststellung, daß der Hilfsantrag nicht zurückgezogen worden ist, nur bedeuten, daß er von der Prüfungsabteilung entweder nicht berücksichtigt oder aber übersehen wurde. Nach Auffassung der Kammer stellt die Tatsache, daß ein eindeutig zulässiger Antrag nicht berücksichtigt wurde, jedoch keinen so wesentlichen Verfahrensmangel dar, daß nach Regel 67 EPÜ eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gerechtfertigt wäre.

rection of errors under Rule 88 EPC, but finds that in the present case neither the mistake, nor its correction, could by any stretch of the imagination be regarded as obvious.

Accordingly, the Board finds that the Examining Division was right in disallowing the applicant's main request.

8. The question still remains whether they were also right in holding that this finding automatically led to the refusal of the application under Article 97(1) EPC, on the ground that there was no agreed text under Article 97(2) EPC. The answer to this question clearly depends on whether or not the applicant's auxiliary request for a grant in the text originally approved by his letter of 9 August 1989, in response to the Rule 51(4) EPC communication, that is to say without the separate claims for Austria, had ever been abandoned. If it had not, then it would clearly have been incumbent upon the Examining Division to consider the allowability of the application for patent grant on that basis, and if it was minded to refuse it, to give good and valid reasons for doing so.

Having examined the documents on file, and considered the appellant's submissions in this respect, the Board finds that the auxiliary request had not, at any relevant stage, been abandoned. Since the allowability of that auxiliary request is clearly beyond dispute, the Board has no alternative but to allow the appeal insofar as it is based on that request.

9. Turning to the last and consequential issue of the refund of the appeal fee, the above finding that the auxiliary request had not been withdrawn means that the Examining Division had either disregarded or overlooked it. In the Board's view, however, this omission of a clearly allowable request does not amount to a procedural violation substantial enough within the terms of Rule 67 EPC to warrant a refund of the appeal fee.

requérant n'a pas fait - sur la règle 88 CBE qui autorise la correction d'erreurs, la Chambre conclut que même au prix d'un grand effort d'imagination l'erreur ne saurait être considérée comme manifeste ni sa correction comme s'imposant à l'évidence.

Par conséquent, la Chambre estime que c'est à bon droit que la division d'examen n'a pas accédé à la requête principale du demandeur.

8. Il reste à savoir si la division d'examen a également eu raison de conclure que cela entraînait automatiquement le rejet de la demande, en application de l'article 97(1) CBE, au motif que le demandeur n'était pas d'accord sur le texte comme l'exige l'article 97(2) CBE. Pour répondre à cette question, il faut bien entendu se demander aussi s'il y a eu effectivement abandon de la requête subsidiaire sollicitant la délivrance du brevet dans le texte sur lequel le demandeur avait initialement donné son accord par lettre en date du 9 août 1989 après la notification que lui avait envoyée l'Office en application de la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire sur le texte sans les revendications séparées pour l'Autriche. Dans la négative, le devoir indiscutable de la division d'examen était d'envisager l'admissibilité de la demande de délivrance d'un brevet sur cette base et de justifier un éventuel rejet par des motifs fondés et valables.

Au vu des pièces du dossier et des allégations du requérant à ce sujet, la Chambre constate que la requête subsidiaire n'a été abandonnée à aucun stade de la procédure où elle aurait pu l'être. L'admissibilité de cette requête subsidiaire ne pouvant de toute évidence être mise en doute, force est à la Chambre de faire droit au recours dans la mesure où il se fonde sur cette requête.

9. En ce qui concerne enfin la question conséquente du remboursement de la taxe de recours, le fait que la requête subsidiaire n'avait donc pas été retirée prouve qu'il y a eu omission ou oubli de l'existence de celle-ci de la part de la division d'examen. La Chambre est toutefois d'avis que l'omission d'une requête dont l'admissibilité ne fait aucun doute ne constitue pas, au sens de la règle 67 CBE, un vice de procédure suffisamment substantiel pour justifier le remboursement de la taxe de recours.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der der Anmelderin am 26. April 1989 mitgeteilten (Regel 51 (4) EPÜ) und daraufhin von ihr genehmigten Fassung zu erteilen (Hilfsantrag).
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

**Order**

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

1. The Examining Division's decision is set aside.
2. The main request is refused.
3. The case is remitted to the Examining Division with the order to grant the patent on the basis of the text communicated to the applicant (Rule 51(4) EPC) on 26 April 1989 and subsequently approved by him (auxiliary request).
4. The request for the refund of the appeal fee is refused.

**Dispositif**

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

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. La requête principale est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour délivrance d'un brevet sur la base du texte qui avait été notifié au demandeur (règle 51(4) CBE) le 26 avril 1989 et que celui-ci a ensuite approuvé (requête subsidiaire).
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.