

**Zwischenentscheidung der
Technischen Beschwerdekammer 3.3.2
vom 25. Mai 1993
T 830/91 - 3.3.2***

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Nuss
Mitglieder: C. Holtz
U. Kinkeldey

Anmelder: Whitby Research, Inc.

**Stichwort: Verspätet beantragte
Änderungen/WHITBY**

**Artikel: 96(2), 112(1) a), 113(2),
164(2), 167(2) EPÜ**

Regel: 51, 86(3) EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit von Änderun-
gen nach Erlass einer Mitteilung
gemäß Regel 51(6)" - "Vorbehalte
nach Artikel 167(2) EPÜ" - "Vorlage
an die Große Beschwerdekammer"**

Leitsätze

*Der Großen Beschwerdekammer
werden folgende Rechtsfragen vor-
gelegt:*

*I. Ist Regel 51(6) EPÜ im Sinne von
Artikel 113(2) EPÜ dahingehend aus-
zulegen, daß eine nach Regel 51(4)
EPÜ abgegebene Einverständniser-
klärung bindend wird, sobald eine
Mitteilung nach Regel 51(6) EPÜ
erlassen wurde?*

*II. Ist das Europäische Patentamt ver-
pflichtet, Vorbehalte nach Artikel
167(2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ
anzusehen, die gemäß Artikel 96(2)
EPÜ erfüllt werden müssen?*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat am 13. November 1987 die europäische Patentanmeldung Nr. 87 116 757.3 eingereicht. Zu den benannten Staaten gehörten Griechenland, Österreich und Spanien, für die keine gesonderten Anspruchssätze eingereicht wurden.

II. Am 14. Dezember 1989 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ, in der die Prüfungsabteilung des EPA ihre Absicht erklärte, das Patent in der mitgeteilten Fassung zu erteilen.

* Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93 ist am 13. Mai 1994 ergangen und wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz ist im ABI. EPA 8/1994 abgedruckt.

**Interlocutory Decision of
Technical Board of Appeal
3.3.2
dated 25 May 1993
T 830/91 - 3.3.2***

(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: A. Nuss
Members: C. Holtz
U. Kinkeldey

Applicant: Whitby Research, Inc.

**Headword: Late amendments/
WHITBY**

**Article: 96(2), 112(1)(a), 113(2),
164(2), 167(2) EPC**

Rule: 51, 86(3) EPC

**Keyword: "Admissibility of amend-
ments after a Rule 51(6) communica-
tion" - "Reservations under Article
167(2) EPC" - "Referral to the
Enlarged Board of Appeal"**

Headnote

*The following questions are referred
to the Enlarged Board:*

*I. In the light of Article 113(2) EPC, is
Rule 51(6) EPC to be interpreted such
that an approval submitted under
Rule 51(4) EPC becomes binding
once a communication in accordance
with Rule 51(6) EPC has been issued?*

*II. Is the European Patent Office
obliged to consider reservations
under Article 167(2) EPC as constitut-
ing requirements of the EPC which
have to be met according to Article
96(2) EPC?*

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants filed European patent application No. 87 116 757.3 on 13 November 1987. Among the States designated were Austria, Greece and Spain. No separate sets of claims were filed for these States.

II. On 14 December 1989, a communication under Rule 51(4) EPC was issued, in which the Examining Division of the EPO declared its intention to grant the patent on the basis of a specified text.

* The decision of the Enlarged Board of Appeal G 7/93 was reached on 13 May 1994 and will be published shortly. The headnote appeared in OJ EPO 8/1994.

**Décision intermédiaire de la
Chambre de recours
technique 3.3.2,
en date du 25 mai 1993
T 830/91 - 3.3.2***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: A. Nuss
Membres: C. Holtz
U. Kinkeldey

Demandeur: Whitby Research, Inc.

**Référence: Modifications tardives/
WHITBY**

**Article: 96(2), 112(1)a), 113(2),
164(2), 167(2) CBE**

Règle: 51, 86(3) CBE

**Mot-clé: "Recevabilité de modifica-
tions après une notification établie
conformément à la règle 51(6)" -
"Réserves faites au titre de l'arti-
cle 167(2) CBE" - "Saisine de la
Grande Chambre de recours"**

Sommaire

*Les questions suivantes sont soumi-
ses à la Grande Chambre de
recours :*

*I. Compte tenu de l'article 113(2)
CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle
51(6) CBE de manière à rendre
contraignant un accord donné au
titre de la règle 51(4) CBE, dès lors
qu'une notification a été établie
conformément à la règle 51(6) CBE?*

*II. L'Office européen des brevets est-
il obligé de considérer que les réserves
faites au titre de l'article 167(2)
CBE sont des conditions prévues par
la CBE, auxquelles il y a lieu de satis-
faire conformément à l'article 96(2)
CBE?*

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé le 13 novembre 1987 la demande de brevet européen n° 87 116 757.3. L'Autriche, la Grèce et l'Espagne comptaient parmi les Etats désignés. Aucun jeu de revendications distinct n'a été déposé pour ces pays.

II. Le 14 décembre 1989, la division d'examen a émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle a fait part de son intention de délivrer le brevet sur la base d'un texte indiqué.

* La Grande Chambre de recours a traité cette affaire le 13 mai 1994 dans la décision G 7/93, qui sera publiée prochainement. Le sommaire a été publié au JO OEB 8/1994.

Auf diese Mitteilung erklärte der Beschwerdeführer in einem am 9. April 1990 beim EPA eingegangenen Schreiben sein Einverständnis mit den in der Anmeldung vorgenommenen Änderungen und brachte zum Ausdruck, daß er nun die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erwarte.

III. Am 19. April 1990 erging eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, mit der der ordnungsgemäße Eingang der Einverständniserklärung des Beschwerdeführers bezüglich der Fassung, in der das Patent erteilt werden sollte, bestätigt wurde. Ferner wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten.

IV. In einem am 9. Juli 1990 beim EPA eingegangenen Schreiben nahm der Beschwerdeführer sein Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgeschlagenen Fassung zurück. Des weiteren erklärte er sein Einverständnis mit der Beschreibung und den Ansprüchen unter der Voraussetzung, daß ein Schreibfehler in Anspruch 1 berichtigt werde, daß drei neue Anspruchssätze für die unter Nummer I genannten Staaten aufgenommen und die bereits aktenkundigen Ansprüche den übrigen benannten Staaten zugeordnet würden. Die letztgenannten Anträge wurden damit begründet, daß in den betreffenden drei Staaten Erzeugnisansprüche nicht zulässig seien. Dies sei u. a. deshalb übersehen worden, weil der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ keine Mitteilung nach Regel 51 (2) vorausgegangen sei. Der Beschwerdeführer begründete des weiteren die Zulässigkeit dieser Änderungen. Am 20. August 1990 brachte der Beschwerdeführer weitere Argumente vor, weshalb seinen Änderungsanträgen stattzugeben sei.

V. Am 10. Oktober 1990 erging eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ, mit der dem Beschwerdeführer, da er durch sein Einverständnis gebunden sei, Gelegenheit gegeben wurde, die Ansprüche in der Form wieder aufzunehmen, die der Mitteilung nach Regel 51 (6) zugrunde gelegen hatte, wobei das Versehen in Anspruch 1 berichtigt werden könne. Dem Beschwerdeführer wurde ferner mitgeteilt, daß die Nichtbeachtung dieser Mitteilung die Zurückweisung der Anmeldung zur Folge habe, weil unter diesen Umständen keine Fassung vorliege, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden könne (Art. 97 (1) EPÜ).

In response to this communication, the appellants in a letter received by the EPO on 9 April 1990 agreed to the amendments made in the application and stated that they were now waiting for the communication under Rule 51(6) EPC.

III. On 19 April 1990, a communication under Rule 51(6) EPC was issued, stating that the appellants' approval of the text as the basis for grant had been duly received. The appellants were further requested to pay the granting and printing fees within a non-extendable period of three months from notification of the communication.

IV. In a letter received by the EPO on 9 July 1990, the appellants withdrew their approval of the text proposed for grant. They further declared their approval of the description and the claims, on condition that a clerical error in Claim 1 could be corrected, three new sets of claims for the States mentioned above in point I be added and the claims already on file be allotted to the remaining designated States. The reason given for the latter requests was that product claims were not allowable in the three States concerned. This had been overlooked, partly due to the fact that no communication under Rule 51(2) EPC had preceded the communication under Rule 51(4) EPC. The appellants also gave their reasons why these amendments were allowable. On 20 August 1990, the appellants submitted further arguments as to why their requests for amendments should be allowed.

V. The Examining Division on 10 October 1990 issued a communication under Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, giving the appellants the opportunity to reinstate the claims in the form on the basis of which the communication under Rule 51(6) EPC had been sent, possibly with a correction of the clerical error in Claim 1, as they were bound by their approval. The appellants were further informed that failure to do so would result in the application being rejected, as for the time being there was no text on which the patent could be granted (Article 97(1) EPC).

En réponse à cette notification, le requérant a, par lettre parvenue à l'OEB le 9 avril 1990, donné son accord sur les modifications faites dans la demande, déclarant qu'il attendait désormais la notification prévue à la règle 51(6) CBE.

III. Une notification a été émise le 19 avril 1990 conformément à la règle 51(6) CBE, dans laquelle il est accusé réception de l'accord donné par le requérant sur le texte comme base pour la délivrance. Le requérant a, par ailleurs, été invité à acquitter les taxes de délivrance et d'impression dans un délai non reconductible de trois mois à compter de la signification de la notification.

IV. Par lettre reçue à l'OEB le 9 juillet 1990, le requérant a retiré son accord sur le texte proposé en vue de la délivrance. Il a par ailleurs approuvé la description et les revendications, à condition qu'une erreur de transcription dans la revendication 1 soit corrigée, que trois nouveaux jeux de revendications pour les Etats mentionnés au point I supra soient ajoutés et que les revendications déjà déposées s'appliquent aux autres Etats désignés. Ces dernières requêtes ont été présentées au motif que les revendications de produit sont inadmissibles dans les trois Etats concernés. Cet état de fait avait été négligé, notamment parce que la notification au titre de la règle 51(4) CBE n'avait pas été précédée de celle établie conformément à la règle 51(2) CBE. Le requérant a également expliqué pourquoi ces modifications étaient admissibles. Le 20 août 1990, il a présenté d'autres arguments en faveur de l'admissibilité de ces demandes de modification.

V. Le 10 octobre 1990, la division d'examen a émis une notification au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE, dans laquelle elle a offert au requérant la possibilité, puisque celui-ci est lié par son accord, de reprendre les revendications telles qu'elles ont donné lieu à l'établissement de la notification au titre de la règle 51(6) CBE, éventuellement avec correction de l'erreur de transcription figurant dans la revendication 1, faute de quoi la division d'examen rejeterait la demande, puisqu'elle ne disposait toujours d'aucun texte permettant de donner lieu à la délivrance du brevet (article 97(1) CBE).

Am 7. März 1991 erließ der Formalisbearbeiter der Prüfungsabteilung eine Mitteilung (Formblatt EPA 2093), die diejenige vom 10. Oktober 1990 ersetzte. In der neuen Mitteilung wurde der Beschwerdeführer erneut darauf hingewiesen, daß er an sein Einverständnis mit der Fassung gebunden sei und die beantragten Änderungen daher nicht mehr berücksichtigt werden könnten. Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, dem EPA innerhalb von zwei Monaten mitzuteilen, ob er die Erteilung auf der Grundlage der bereits als gewährbar befundenen Fassung der Unterlagen beantrage oder nicht; ferner wurde er darüber unterrichtet, daß die Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen würde, falls er den Änderungsantrag aufrechterhalte.

VI. Am 16. Mai 1991 reichte der Beschwerdeführer seine Stellungnahme zu der Mitteilung vom 7. März ein und beantragte erneut die Gewährung der gesonderten Anspruchsätze.

VII. Am 5. Juni 1991 entschied die Prüfungsabteilung, die Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) in Verbindung mit Artikel 97 (2) EPÜ zurückzuweisen, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung vorlag.

VIII. Mit der Beschwerde verfolgt der Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erteilung des Patents auf der Grundlage von vier gesonderten Anspruchsätzen (ein Satz für BE, CH + LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL und SE, sowie jeweils ein Satz für Griechenland, Österreich und Spanien) als Hauptantrag oder auf der Grundlage von vier entsprechenden Anspruchsätzen bei fünf in absteigender Rangfolge zu berücksichtigenden Hilfsanträgen. Darüber hinaus beantragt der Beschwerdeführer eine Berichtigung in Anspruch 1 und schließlich eine mündliche Verhandlung.

IX. Zur Stützung seiner Beschwerde brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen vor:

In den Entscheidungen T 166/86 und T 182/88 werde die Zulässigkeit der Änderungen bejaht. Diese Änderungen würden nicht zu einer nennenswerten Verzögerung des Erteilungsverfahrens führen, da es hauptsächlich um eine schlichte Änderung der Anspruchskategorie gehe. Die Übersetzungen seien unverzüglich eingereicht und die Erteilungsgebühren unverzüglich entrichtet worden. Anders als im Falle eines etwaigen

On 7 March 1991, the formalities officer of the Examining Division issued a communication (Form EPO 2093) to replace the one of 10 October 1990. In the new communication, the appellants were again reminded that they were bound by their approval of the text, and that therefore the requested amendments no longer could be taken into account. The appellants were asked to notify the EPO within two months whether they requested grant on the basis of the previously notified acceptable version of the documents or not, and were further informed that, if the request to amend the application was maintained, the patent application would be refused pursuant to Article 97(1) EPC.

VI. On 16 May 1991, the appellants filed their response to the communication of 7 March, again asking that the separate sets of claims be allowed.

VII. On 5 June 1991, the Examining Division took a decision to refuse the patent application, pursuant to Article 97(1) in conjunction with Article 97(2) EPC, on the ground that there was no text agreed by the applicant.

VIII. On appeal, the appellants request that the decision under appeal be set aside, and that the patent be granted on the basis of four separate sets of claims (one set for BE, CH+LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL and SE, and one each for Austria, Greece and Spain) as the main request, or on the basis of four corresponding sets of five auxiliary requests to be considered in descending order. Further, the appellants request a correction in Claim 1. Finally, the appellants request oral proceedings.

IX. In support of their appeal the appellants have mainly argued as follows:

Decisions T 166/86 and T 182/88 both indicate that the amendments are allowable. These amendments would not cause any considerable delay in the proceedings, consisting mainly of a simple change of category of claims. The translations and fees for grant had all been promptly submitted. Compared to the possibility of having further processing in accordance with Article 121 EPC accepted in case the formalities had

Le 7 mars 1991, l'agent des formalités de la division d'examen a émis une notification (OEB Form 2093) en remplacement de celle du 10 octobre 1990. Dans cette nouvelle notification, il était, une fois de plus, rappelé au requérant qu'il était lié par son accord sur le texte, si bien que les modifications demandées ne pouvaient plus être prises en considération. Le requérant a été invité à informer l'OEB, dans un délai de deux mois, s'il demandait la délivrance sur la base de la version, acceptable, des pièces qui a fait l'objet de la précédente notification, et a été avisé qu'en cas de maintien de la requête en modification de la demande, la demande de brevet serait rejetée conformément à l'article 97(1) CBE.

VI. Le 16 mai 1991, le requérant a présenté sa réponse à la notification en date du 7 mars, demandant une fois de plus que l'on autorise les jeux distincts de revendications.

VII. Le 5 juin 1991, la division d'examen a décidé de rejeter la demande de brevet conformément à l'article 97(1) en liaison avec l'article 97(2) CBE, au motif qu'elle ne disposait d'aucun texte sur lequel le demandeur avait donné son accord.

VIII. Le requérant a formé un recours en demandant l'annulation de la décision faisant l'objet du recours, la délivrance du brevet sur la base de quatre jeux de revendications distincts (un jeu pour BE, CH+LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, et SE, et respectivement un jeu pour l'Autriche, la Grèce et l'Espagne) en tant que requête principale, ou sur la base de quatre jeux correspondants de cinq requêtes subsidiaires devant être examinées par ordre décroissant. En outre, il a demandé une rectification de la revendication 1 ainsi qu'une procédure orale.

IX. A l'appui de son recours, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Les décisions T 166/86 et T 182/88 font toutes deux apparaître que ces modifications peuvent être autorisées. Elles n'entraîneraient aucun retard important dans la procédure, puisqu'elles se traduiraient essentiellement par un simple changement de catégorie de revendications. Il a été fait preuve de célérité pour produire les traductions et acquitter les taxes de délivrance. Comparé à la possibilité offerte par l'article 121

Antrags auf Weiterbehandlung gemäß Artikel 121 EPÜ im Falle der Nichterfüllung der Formerfordernisse innerhalb der Dreimonatsfrist nach Regel 51 (6) EPÜ hätte es keinerlei Verzögerung gegeben, wenn den Anträgen bezüglich der gesonderten Ansprüche stattgegeben worden wäre. Das Interesse der Öffentlichkeit sei durch die bereits erfolgte Veröffentlichung gewahrt, nach der keine über deren Inhalt hinausgehenden Änderungen mehr zulässig seien.

Entscheidungsgründe

1. Hintergrund

Gegenstand der vorliegenden Beschwerde ist die Berichtigung von Fehlern, die ansonsten aufgrund der von drei benannten Staaten erklärten Vorbehalte gemäß Artikel 167 (2) EPÜ zur Erteilung eines in diesen Staaten rechtungültigen Patents führen könnten.

Die vorliegende Zwischenentscheidung betrifft die richtige Auslegung der Regel 51 EPÜ, und speziell der Absätze 4 und 6, in der Fassung vom 1. September 1987. Sie beschränkt sich auf die Frage, ob Änderungen, die nach Erlass der Mitteilung nach Regel 51 (6) beantragt werden, überhaupt berücksichtigt werden dürfen.

2. Die Rechtsprechung des EPA zu Regel 51 EPÜ

In den vom Beschwerdeführer angeführten Entscheidungen (T 166/86, ABI. EPA 1987, 372, T 182/88, ABI. EPA 1990, 287) kam Regel 51 EPÜ in der vor dem 1. September 1987 gültigen Fassung zur Anwendung, die kein ausdrückliches Einverständnis verlangte. Die Schlußfolgerungen, zu denen die beiden Entscheidungen gelangt waren, sind somit nicht ohne weiteres auf den gegenwärtigen Fall übertragbar, auf den die neue Regel 51 EPÜ anzuwenden ist.

In der Entscheidung T 1/92 vom 27. April 1992 (ABI. EPA 1993, 685) stellte diese Kammer fest, daß weder im Übereinkommen noch in der Ausführungsordnung ausdrücklich eine Bindungswirkung des Einverständnisses nach Regel 51(4) EPÜ in der neuen Fassung vorgeschrieben ist. Diese Feststellung der Entscheidung T 1/92 wurde unlängst in den Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 vom 5. August 1992 (ABI. EPA 1994, 28) unter Nummer 2.3.3 und 2.3.5 bestätigt.

not been complied with within the three-month period under Rule 51(6) EPC, a consideration of the requests for separate claims would not have meant any delay whatsoever. The interest of the public is protected through the already published publication, beyond which no amendments extending its content are allowable.

Reasons for the Decision

1. Background

The object of the present appeal is to have mistakes rectified which could otherwise possibly lead to an invalid patent being issued for three designated States as a result of reservations made by these States in accordance with Article 167(2) EPC.

This interlocutory decision concerns the proper interpretation of Rule 51 EPC, specifically its paragraphs 4 and 6, in the version in force as from 1 September 1987. It is limited to the question whether amendments requested after the Rule 51(6) communication has been issued may be admitted at all for consideration.

2. The EPO jurisprudence on Rule 51 EPC

The decisions referred to by the appellants, T 166/86, OJ EPO 1987, 372, and T 182/88, OJ EPO 1990, 287, both applied Rule 51 EPC in its version prior to 1 September 1987, under which express approval was not foreseen. The conclusions drawn in these cases are thus not automatically valid for the present situation to which the new version of Rule 51 EPC applies.

In T 1/92 of 27 April 1992 (OJ EPO 1993, 685), this Board concluded that neither the Convention, nor the Implementing Regulations, expressly prescribes any binding effect of the approval under Rule 51(4) EPC in its new version. This finding of T 1/92 was recently confirmed in decisions J 11/91 and J 16/91 of 5 August 1992 (OJ EPO 1994, 28), points 2.3.3 and 2.3.5.

CBE de requérir la poursuite de la procédure au cas où ces formalités n'auraient pas été accomplies dans le délai de trois mois visé à la règle 51(6) CBE, un examen des demandes relatives aux revendications distinctes n'aurait entraîné aucun retard. L'intérêt des tiers est protégé par la demande déjà publiée, puisqu'après la publication il n'est plus possible d'apporter de modification ayant pour effet d'étendre la portée du contenu de la demande.

Motifs de la décision

1. Contexte

Le présent recours a pour objet d'obtenir la correction d'erreurs, faute de quoi celles-ci risquent de conduire à la délivrance d'un brevet nul dans trois Etats désignés, en raison des réserves faites par ceux-ci conformément à l'article 167(2) CBE.

La présente décision intermédiaire porte sur l'interprétation correcte de la règle 51 CBE, et plus particulièrement sur ses paragraphes 4 et 6 dans la version en vigueur à compter du 1^{er} septembre 1987. Elle est limitée à la question de savoir si des modifications demandées après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) peuvent être acceptées pour examen.

2. La jurisprudence de l'OEB relative à la règle 51 CBE

Les décisions T 166/86 (JO OEB 1987, 372) et T 182/88 (JO OEB 1990, 287) invoquées par le requérant appliquent toutes deux la règle 51 CBE dans sa version **antérieure** au 1^{er} septembre 1987, qui ne prévoit pas d'accord exprès. Ainsi, les conclusions tirées dans ces affaires ne sont pas automatiquement valables dans le cas présent, auquel s'applique la nouvelle version de la règle 51 CBE.

Dans la décision T 1/92 en date du 27 avril 1992 (JO OEB 1993, 685), la Chambre avait conclu que ni la Convention ni son règlement d'exécution ne confèrent expressément une force obligatoire à l'accord visé à la règle 51(4) CBE dans sa nouvelle version. Cette conclusion, dans l'affaire T 1/92, a été récemment confirmée dans les décisions J 11/91 et J 16/91 en date du 5 août 1992 (JO OEB 1994, 28), points 2.3.3 et 2.3.5.

In T 1/92 wurde ausgeführt, daß eine Einverständniserklärung gemäß der neuen Regel 51 nicht bindend wäre, wenn der Anmelder die Änderungen innerhalb der Frist für die Erwidmung auf eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragt hätte, da es dem EPA in diesem Fall nicht möglich wäre, das Vorliegen eines Einverständnisses gemäß Regel 51 (6) EPÜ zweifelsfrei festzustellen. Erst wenn das Einverständnis vorliege, könne das Amt vor Ablauf der Frist nach Regel 51 (4) EPÜ **Vorbereitungen** für die Patenterteilung treffen. Da in jenem Fall die beabsichtigten Änderungen **innerhalb** der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist beantragt worden waren, läßt die Entscheidung die hier zu beantwortende Frage offen, ob in einem **späteren** Verfahrensstadium eingeführte Änderungen zu berücksichtigen sind oder nicht.

Einer unlängst ergangenen Entscheidung zufolge (T 675/90 vom 24. Juni 1992, ABI. EPA 1994, 58) sind Änderungen, die nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ (neue Fassung vom 1.9.1987) beantragt werden, hauptsächlich aus zwei Gründen zurückzuweisen: a) Es sei sorgfältig abzuwägen zwischen der Verpflichtung, dafür zu sorgen, daß keine nicht rechtsbeständigen Patente erteilt werden, und dem Interesse an einer zügigen Patenterteilung, und b) Zweck der Regel 51 (6) EPÜ sei es, das auf Änderungen gerichtete Verfahren zu einem eindeutigen und endgültigen Abschluß zu bringen. Die Kammer gelangte daher zu der Überzeugung, daß der in Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessensspielraum sich nicht auf das Verfahrensstadium gemäß Regel 51 (6) erstreckt.

Die zur neuen Regel 51 EPÜ vorliegende Rechtsprechung scheint nahe-zulegen, daß Änderungen innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) und möglicherweise bis zum Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) zulässig sind.

In der Entscheidung T 675/90 wurde von der Annahme ausgegangen, daß Regel 51 (6) EPÜ darauf gerichtet ist, das Verfahren zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, und daher zwangsläufig zu einer zeitlichen Begrenzung des Rechts des Anmelders zur Beantragung von Änderungen führt, so daß Regel 86 (3) EPÜ in diesem Verfahrensstadium nicht mehr anwendbar ist. Die Entscheidung ließ jedoch eine Reihe von Fra-

It was established in T 1/92 that an approval under the new Rule 51 procedure would not be binding if the applicant had requested amendments within the time period given for a response to the Rule 51(4) EPC communication, the reason being that the EPO then could not establish beyond doubt - in accordance with Rule 51(6) EPC - that there was an unambiguous approval. An approval would only enable the Office to start **preparations** for grant before expiry of the Rule 51(4) time period. As the amendments sought in that case had been submitted **within** the time limit prescribed by Rule 51(4) EPC, the decision stopped short of resolving the present issue of whether or not amendments introduced at any **later** stage may be considered.

A recent decision, T 675/90 of 24 June 1992, OJ EPO 1994, 58, held that amendments requested after a Rule 51(6) communication (in its new version from 1 September 1987) must be rejected, the main reasons being (a) the need for a proper balance between the obligation to ensure that invalid patents are not granted and a speedy grant, and (b) the function of Rule 51(6) EPC to draw the amendment procedure to a firm and final conclusion. The Board thus concluded that the discretion under Rule 86(3) EPC did not extend to the Rule 51(6) stage of the proceedings.

According to the jurisprudence available on the new version of Rule 51 EPC, amendments would seem admissible during the Rule 51(4) period and possibly until the Rule 51(6) communication is issued.

T 675/90 assumed that, because of its purpose of bringing the procedure to a firm conclusion, Rule 51(6) EPC necessarily implies a limitation in time of the applicant's right to request amendments and that Rule 86(3) EPC ceases to apply at that stage. However, this decision failed to address a number of questions arising out of such an assumption. The question therefore remains whether the EPC still allows for such

Il a été établi dans la décision T 1/92 qu'un accord donné dans le cadre de la procédure mise en place par la nouvelle règle 51 n'est pas contraignant lorsque le demandeur a requis des modifications dans le délai imparti pour répondre à la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, étant donné que, dans ce cas, l'OEB ne peut pas constater sans l'ombre d'un doute - conformément à la règle 51(6) CBE - que le texte du brevet a été clairement approuvé. Un accord permet simplement à l'Office de commencer les **préparatifs** en vue de la délivrance avant l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE. Etant donné que les modifications souhaitées dans cette affaire avaient été présentées **dans** le délai prescrit à la règle 51(4) CBE, cette décision ne permet pas de répondre à la présente question, qui est de savoir s'il est possible ou non d'examiner des modifications présentées à un stade **ultérieur**.

Dans une récente décision (T 675/90 en date du 24 juin 1992, JO OEB 1994, 58), la chambre a estimé qu'il y a lieu de rejeter les modifications demandées après l'établissement d'une notification conformément à la règle 51(6) CBE (dans sa nouvelle version à compter du 1^{er} septembre 1987), essentiellement aux motifs que a) il est nécessaire d'assurer un juste équilibre entre l'obligation de veiller à ce qu'il ne soit pas délivré de brevets nuls et la nécessité d'une procédure de délivrance rapide et que b) la règle 51(6) CBE a pour fonction de conduire la procédure de modification à une conclusion ferme et définitive. La chambre a ainsi conclu que le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE ne s'étend pas au stade de la procédure visé à la règle 51(6) CBE.

Conformément à la jurisprudence relative à la nouvelle version de la règle 51 CBE, des modifications paraissent recevables dans le délai visé à la règle 51(4) CBE et, éventuellement, jusqu'à l'établissement de la notification conformément à la règle 51(6) CBE.

Il a été supposé, dans l'affaire T 675/90, que de par son objet, qui est de conduire la procédure à une conclusion ferme, la règle 51(6) CBE implique nécessairement une limitation dans le temps du droit du demandeur à demander des modifications, et que la règle 86(3) CBE cesse de s'appliquer à ce stade. Cependant, cette décision ne répond pas à un certain nombre de questions qui découlent d'une telle sup-

gen offen, die sich aus dieser Annahme ergeben. Es bleibt daher offen, ob das EPÜ solche Anträge noch in einem späteren Verfahrensstadium nach Regel 51 zuläßt.

Die jeweiligen Sachverhalte des vorliegenden Falles und der Entscheidung T 675/90 sind gleich gelagert.

3. Die Änderungen der Regel 51 EPÜ im Jahre 1987

Den vorbereitenden Arbeiten zur Änderung von 1987 zufolge war es notwendig, die entscheidende Frage, welche Fassung der Patenterteilung zugrunde zu legen sei, zu trennen von der Frage, welche Formerfordernisse, beispielsweise Einreichung der Übersetzungen und Entrichtung der Gebühren, für die weitere Bearbeitung der Anmeldung bis zur Patenterteilung noch zu erfüllen sind. In der Vergangenheit hatte sich zum Schutz der Anmelder gegen einen Rechtsverlust und bedingt durch den recht komplizierten Verfahrensmechanismus eine Praxis herausgebildet, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ zur Anwendung brachte, eine Praxis, der jedoch mit der Entscheidung J 22/86 (ABI. EPA 1987, 280) der Boden entzogen wurde. Mit der vorgeschlagenen Entflechtung der Verfahrensabläufe sollten die Interessen der Anmelder gewahrt werden. Diese Unterlagen enthalten keinen Hinweis darauf, daß die in der Entscheidung T 675/90 angenommene Wirkung der Regel 51 (6) EPÜ beabsichtigt war.

Eine solche Auslegung oder Rechtswirkung ergibt sich auch nicht aus der Veröffentlichung der geänderten Regel 51 EPÜ in ABI. EPA 1987, 272, derzufolge die Änderung der Regel 51 EPÜ den Zweck verfolgt, einen Rechtsverlust, statt durch die zeitaufwendige und umständliche Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, im Wege der Weiterbehandlung abzuwenden.

Nach den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (C-VI, 4.10) ist der Anmelder aufgrund der Änderungen von 1987 an sein Einverständnis gebunden, das er mit der ihm nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung erklärt hat. Nach den Richtlinien kommen sachliche Änderungen in diesem Verfahrensstadium nur dann in Betracht, wenn der Prüfungsabteilung ein neuer Sachverhalt bekannt wird, der ihr Veranlassung gibt, das Verfahren von Amts wegen wieder aufzunehmen, d. h. wenn sie feststellt, daß ein nicht patentierbarer Gegenstand

requests to be admitted at a later stage of the Rule 51 procedure.

The facts of the present case are parallel to those of T 675/90.

3. The 1987 amendments to Rule 51 EPC

The travaux préparatoires to the 1987 amendments explain that a need existed to separate the substantial issue of the text for grant from that of other formalities to be carried out in order for the application to proceed to grant, i.e. the filing of translations and payment of fees. In the past, in order to protect applicants against loss of rights as a result of the rather complicated procedure a practice making use of *restitutio in integrum* under Article 122 EPC had evolved, which however was called to a halt by decision J 22/86 (OJ EPO 1987, 280). The proposed separation of procedures was intended to safeguard the interest of the applicants. There is no indication in these documents that the implication of Rule 51(6) EPC assumed by T 675/90 was intended.

Neither is such an interpretation or legal effect mentioned in the publication of the amended Rule 51 EPC in OJ EPO 1987, 272. There the amendments to Rule 51 EPC are described as serving the purpose of enabling loss of rights to be remedied through further processing rather than the time-consuming and burdensome procedure under Article 122 EPC of *restitutio in integrum*.

According to the Guidelines for Examination in the Patent Office, C-VI, 4.10, as a result of the 1987 amendments the applicant is bound by an approval given to the text communicated to him under Rule 51(4) EPC. The Guidelines only foresee substantive amendments at this stage if the Examining Division becomes aware of circumstances causing it of its own motion to resume the proceedings, i.e. if it discovers that non-patentable subject-matter is claimed. Such circumstances can also be brought to the attention of the Examining Division by the applicant. As

position. En conséquence, il reste à déterminer si de telles requêtes sont recevables en vertu de la CBE à un stade ultérieur de la procédure visée à la règle 51 CBE.

En l'espèce, les faits sont parallèles à ceux de l'affaire T 675/90.

3. Modifications apportées à la règle 51 CBE en 1987

Dans les travaux préparatoires relatifs aux modifications de 1987, il est expliqué qu'il est nécessaire de dissocier la question de fond concernant le texte prévu pour la délivrance de la question des autres formalités à accomplir afin que la demande puisse aboutir à la délivrance, à savoir la production des traductions et le paiement des taxes. Pour protéger les demandeurs contre toute perte de droits en raison de la procédure plutôt compliquée, il a été recouru par le passé à la *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE; cette pratique a toutefois été invalidée par la décision J 22/86 (JO OEB 1987, 280). La proposition de séparer les procédures avait pour objet de protéger l'intérêt des demandeurs. Rien, dans ces documents, ne donne un fondement à la supposition émise dans la décision T 675/90 sur ce que la règle 51(6) CBE est censée impliquer.

De même, la publication au JO OEB 1987, 272, de la règle 51 CBE modifiée ne fait pas non plus état d'une telle interprétation ou effet juridique. Il y est dit que les modifications apportées à la règle 51 CBE ont pour objet de remédier à la perte de droits par une poursuite de la procédure plutôt que par la procédure longue et complexe de la *restitutio in integrum* prévue à l'article 122 CBE.

Conformément aux directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.10), les modifications de 1987 ont pour effet que le demandeur est lié par son approbation du texte qui lui a été notifié conformément à la règle 51(4) CBE. A ce stade, les directives ne prévoient une modification quant au fond que si la division d'examen a connaissance de nouvelles circonstances qui l'incitent à reprendre d'office la procédure, c'est-à-dire si elle constate qu'un objet non brevetable est revendiqué. De telles circonstances peuvent également être

beansprucht wird. Diese Kenntnis kann die Prüfungsabteilung auch durch den Anmelder erlangen. Da die Richtlinien (C-VI, 15.1.2) keine Aussage hinsichtlich des Verfahrensstadiums nach Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) enthalten, ist offenbar davon auszugehen, daß Änderungsanträge des Anmelders innerhalb der in Regel 51 (4) EPÜ angegebenen Frist einzureichen sind. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Richtlinien für die Beschwerdekammern nicht verbindlich sind.

4. Artikel 113 (2) EPÜ

Dieser Artikel sieht vor, daß das Amt keine Patente erteilen darf, die der Anmelder oder Patentinhaber nicht gebilligt hat. Diese Bestimmung gründet auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen, und auf dem Verfahrensgrundsatz, wonach die Parteien während der Anhängigkeit des Verfahrens zu jeder Zeit eine beabsichtigte Änderung dieses Umfangs beantragen können.

Wenn auch die Kammer mit der Entscheidung T 675/90 darin übereinstimmt, daß es **Zweck** der Regel 51 (6) EPÜ ist, das Verfahren zu einem zügigen Abschluß zu bringen, so bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, daß das in Artikel 113 EPÜ garantierte Recht des Anmelders, den Inhalt seiner Patentanmeldung in jedem Verfahrensstadium selbst festzulegen, auf das Verfahrensstadium vor Regel 51 (6) zu beschränken ist. Gemäß Artikel 164 (2) EPÜ geht Artikel 113 (2) EPÜ den Vorschriften der Ausführungsordnung vor (vgl. auch die Praxis des EPA bei verspätet eingereichten Änderungen, z. B. T 375/90 vom 21. Mai 1992, nicht veröffentlicht).

5. Regel 51 EPÜ

5.1 Zweck der Regel 51 EPÜ ist es, die Prüfungsphase zum Abschluß zu bringen und die Anmeldung zur Erteilung zu führen. Mit der Mitteilung nach Regel 51(4) wird der Anmelder aufgefordert, sein ausdrückliches Einverständnis mit der für die Patenterteilung vorgesehenen Fassung zu erklären. Hierfür ist eine auf 6 Monate verlängerbare Frist von 4 Monaten vorgesehen. Der Eingang der Einverständniserklärung wird mit einer Mitteilung nach Regel 51 (6) bestätigt. Beantragt der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 51 (4) Änderungen, so kann die Prüfungsabteilung diese gemäß Regel 86 (3) EPÜ zulassen; andernfalls fordert die Abteilung den Anmelder unter Anga-

the Guidelines, Part C-VI, 15.1.2, are silent with regard to the stage after the Rule 51(6) communication, they seem to presuppose that any request for amendments from the applicant should be filed within the time period stipulated under Rule 51(4) EPC. It must be kept in mind, however, that the Guidelines are not binding on the Boards of Appeal.

4. Article 113(2) EPC

This article obliges the Office not to issue patents to which the applicant or patentee has not agreed. This provision is based on the fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case, and the procedural principle that the parties may at any time file a request, indicating their intention to change this scope, as long as their case is still pending.

Although the present Board agrees with T 675/90 in saying that the **object** of Rule 51(6) EPC is to ensure a speedy conclusion to proceedings, this does not necessarily mean that the applicant's right to control the content of the patent application at every stage of the proceedings, as guaranteed by Article 113 EPC, is limited to the "pre-51(6)" stage. In accordance with Article 164(2) EPC, the provision of Article 113(2) EPC must prevail over any practical arrangements provided for in the Implementing Regulations (cf. also the EPO practice in cases of late-filed amendments, e.g. T 375/90 of 21 May 1992, not published in the OJ EPO).

5. Rule 51 EPC

5.1 Rule 51 EPC serves to terminate the examination stage and to process the application to grant. The applicant is requested through the Rule 51(4) communication to submit an express approval of the text intended for grant. A time limit of four months, extendable to six months, is provided. When it has been received, the approval is acknowledged through a Rule 51(6) communication. Should the applicant request amendments within the Rule 51(4) period, the Examining Division may allow them under Rule 86(3) EPC, but if it does not, the Division must issue a reasoned opinion, requesting the applicant to submit his observations (Rule 51(5) EPC). If

portées à la connaissance de la division d'examen par le demandeur. Les directives (C-VI, 15.1.2) étant muettes sur le stade de la procédure qui suit la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE, elles semblent presupposer que toute requête en modification de la part du demandeur doit être présentée dans le délai visé à la règle 51(4) CBE. Cependant, il importe de garder à l'esprit que les directives n'ont aucune force contraignante pour les chambres de recours.

4. Article 113(2) CBE

Cet article interdit à l'Office de délivrer des brevets dont le texte n'a pas été accepté par le demandeur ou le titulaire. Cette disposition repose sur le droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de leur affaire, et sur le principe de procédure selon lequel elles peuvent, à tout moment, présenter une requête indiquant leur intention de modifier cette étendue tant que leur affaire est pendante.

Bien que la Chambre partage l'opinion exprimée dans la décision T 675/90, selon laquelle l'**objet** de la règle 51(6) CBE est d'assurer une conclusion rapide de la procédure, ceci ne signifie pas nécessairement que le droit du demandeur d'avoir la haute main sur le contenu de la demande de brevet à tous les stades de la procédure, comme cela lui est garanti à l'article 113 CBE, soit limité au stade antérieur à la règle 51(6) CBE. Conformément à l'article 164(2) CBE, la disposition de l'article 113(2) CBE l'emporte sur tout autre disposition pratique prévue dans le règlement d'exécution (cf. aussi la pratique de l'OEB dans les cas de modifications déposées tardivement, par exemple T 375/90 en date du 21 mai 1992, non publiée au JO OEB).

5. Règle 51 CBE

5.1 La règle 51 CBE a pour fonction de clore le stade de l'examen et de traiter la demande en vue de la délivrance. Le demandeur est invité, par la notification visée à la règle 51(4) CBE, à donner expressément son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Un délai de quatre mois, qui peut être prorogé jusqu'à six mois, est fixé. Une fois l'accord reçu, il en est accusé réception par la notification visée à la règle 51(6) CBE. Si le demandeur demande des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut les autoriser conformément à la règle 86(3) CBE, sinon elle est tenue de rendre une décision motivée et d'inviter le

be der Gründe zur Einreichung einer Stellungnahme auf (Regel 51 (5) EPÜ). Werden die Änderungen zugelassen, so ergeht gemeinhin keine weitere Mitteilung nach Regel 51 (4), sondern unmittelbar und unverzüglich die Mitteilung nach Regel 51 (6). Hat der Anmelder sein Einverständnis nach Regel 51 (4) EPÜ nicht schriftlich erklärt, so wird die Anmeldung mit einer beschwerdefähigen Entscheidung zurückgewiesen.

5.2 Nach Regel 51 (6) ist das Amt verpflichtet festzustellen, ob ein rechtswirksam erklärtes Einverständnis vorliegt. Mit der einschlägigen Mitteilung wird der Anmelder lediglich aufgefordert, bestimmte Gebühren zu entrichten und die erforderlichen Übersetzungen einzureichen. Sie ist sozusagen als letztmalige Kontrolle vor der Erteilung zu verstehen, um festzustellen, daß das Einverständnis rechtswirksam erklärt worden ist, nicht jedoch als eine weitere Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung.

Aus diesem engen Blickwinkel betrachtet, erscheint es nicht gerechtfertigt, nach Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) eingereichte Änderungen zu berücksichtigen. Die Tatsache, daß Regel 51 (6) EPÜ sich in erster Linie an das Amt richtet, scheint andererseits nahezu legen, daß ihr keine über ihren ausdrücklichen Wortlaut hinausgehende normative Bedeutung dahingehend beizumessen ist, daß dem Amt eine bestimmte Verpflichtung auferlegt werden soll.

In der Tat stellt sich die Frage, ob Regel 51 (6) EPÜ auf den hier behandelten Fall überhaupt anwendbar ist. Zum einen ist ein Änderungsantrag des Anmelders **nach** Abschluß des Verfahrensstadiums nach Regel 51 (6) vom Wortlaut dieser Regel nicht gedeckt. Und zum anderen ist eine Auslegung unannehmbar, mit der die Rechte aus einem übergeordneten Artikel des Übereinkommens eingeschränkt würden, da es für eine solche Einschränkung einer Diplomatischen Konferenz zur Änderung dieses Artikels bedürfte.

Die Auslegung von Bestimmungen eines internationalen Vertragswerks wie des EPÜ hat sich an allgemein anerkannten Auslegungsgrundsätzen zu orientieren. Wie in Artikel 31 und 32 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge ausgeführt wird, sind die Bestimmungen nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, ihnen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte des Zieles und Zweckes des Vertrags auszulegen. Im vorliegenden Fall

the amendments are accepted, there will as a rule be no further Rule 51(4) communication and the Rule 51(6) communication will be issued without delay. Should the applicant choose not to submit any approval in writing under Rule 51(4) EPC, the application will be refused by way of a decision which is appealable.

5.2 Rule 51(6) EPC requires the Office to establish whether or not there is a valid approval. A communication pursuant to this paragraph only invites the applicant to pay certain fees and file the translations due. It may therefore be seen as a last check-point before grant to establish that there is a valid approval, but not as a further opportunity to amend.

Seen from the above narrow perspective, a consideration of amendments filed after the Rule 51(6) communication does not seem justified. On the other hand, the fact that Rule 51(6) EPC is addressed primarily to the Office could be seen as an indication that it should not be interpreted as normative in any other sense than what its express wording allows, i.e. to put a specific obligation on the Office.

In fact, it can be questioned whether Rule 51(6) EPC governs the present situation at all. Firstly, a request for amendments from the applicant **after** the Rule 51(6) procedure has already occurred is not covered by the wording of this rule. Secondly, an interpretation that would limit the rights under a higher-ranking article of the Convention cannot be acceptable, as such a limitation otherwise would call for a diplomatic conference to amend that very article.

The interpretation of provisions in an international legal instrument such as the EPC must follow generally accepted methods of interpretation. As expressed in the Vienna Treaty on the Law of Treaties, Articles 31 and 32, the interpretation of a provision should be made in good faith, according to the normal meaning of its words as seen in their context and in the light of the object and purposes of the instrument. In the present case, this context would cover not only the immediate provisions in

demandeur à présenter ses observations (règle 51(5) CBE). Si les modifications sont acceptées, aucune autre notification n'est normalement établie conformément à la règle 51(4) CBE et la notification visée prescrite à la règle 51(6) CBE est aussitôt émise. Si le demandeur décide de ne pas donner son accord par écrit conformément à la règle 51(4) CBE, la demande est rejetée par décision susceptible de recours.

5.2 La règle 51(6) CBE oblige l'Office à vérifier si l'accord donné est valable ou non. Une notification établie conformément à cette disposition invite uniquement le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire les traductions dues. Cette étape peut ainsi être considérée comme un dernier contrôle avant la délivrance, pour déterminer qu'il y a eu accord valable, mais non comme une nouvelle occasion d'apporter des modifications.

Vu sous cet angle étroit, un examen des modifications présentées après la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE ne semble pas justifié. Par ailleurs, le fait que la règle 51(6) CBE est essentiellement destinée à l'Office pourrait donner à croire qu'elle ne doit pas être interprétée comme normative dans un sens autre que celui que lui confère son énoncé, à savoir imposer une obligation particulière à l'Office.

En fait, l'on peut douter que la règle 51(6) CBE régitte la situation présente. Premièrement, l'énoncé de cette règle ne s'applique pas aux requêtes en rectification présentées par le demandeur **après** la procédure visée à la règle 51(6) CBE. Deuxièmement, une interprétation limitant les droits en vertu d'un article prééminent de la Convention ne saurait être acceptable, puisqu'une telle limitation exigerait la convocation d'une conférence diplomatique pour modifier ledit article.

L'interprétation des dispositions d'un instrument juridique international comme la CBE doit se tenir à des méthodes d'interprétation communément acceptées. Comme l'indique la Convention de Vienne sur le droit des traités aux articles 31 et 32, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En l'espèce, ce contexte englobe non seulement les dispositions immédiates de la règle 51

wären nicht nur die Bestimmungen der Regel 51 EPÜ betreffend das Verfahren bis zur Patenterteilung, sondern auch deren Beziehung zu anderen Bestimmungen in diesen Zusammenhang einzubeziehen.

Vor diesem Hintergrund und im Lichte der Artikel 113 (2) und 164 (2) EPÜ scheint Regel 51 (6) EPÜ doch wohl enger auszulegen zu sein, als dies in der Entscheidung T 675/90 geschehen ist, und zwar in der Weise, daß sie nur den darin ausdrücklich genannten Sachverhalt erfaßt.

5.3 Als weitere Auswirkung ist die Verfahrenslage zu berücksichtigen, die sich aus einer großzügigeren Auslegung von Regel 51(6) EPÜ ergibt. Sowohl in der Entscheidung T 675/90 als auch im vorliegenden Fall haben die Prüfungsabteilungen zwar einerseits die Bindungswirkung des Einverständnisses nach Regel 51 (4) EPÜ unterstrichen, mußten aber gemäß Artikel 113 (2) EPÜ zu dem genau entgegengesetzten Ergebnis gelangen, nämlich zu dem Schluß, daß mangels einer gebilligten Fassung das Patent zu versagen war. Im Ergebnis führt eine solche Auslegung der Regel 51 (6) EPÜ zu einem nicht hinnehmbaren Widerspruch, während die Entscheidung laut T 675/90, nämlich den Fall zur Patenterteilung zurückzuverweisen, Artikel 113 (2) EPÜ außer Betracht läßt.

6. Artikel 96 (2) und 167 (2) EPÜ

Grundsätzlich besteht die Aufgabe des EPA in der Erteilung rechtsbeständiger Patente. Diese Verpflichtung leitet sich aus den materiell-rechtlichen Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens ab, also aus den maßgeblichen Bestimmungen über die Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Art. 52 - 57 EPÜ). In weiteren Bestimmungen des Übereinkommens und der Ausführungsordnung sind Einzelheiten und Umfang dieser Aufgabe näher definiert. Es steht außer Zweifel, daß das EPA sich bei der Prüfung von Anmeldungen an diese Vorschriften halten muß und daß Fehler in jedem Verfahrensstadium berichtigt werden sollten.

Die Entscheidung T 20/83 (ABI. EPA 1983, 419) verweist auf Artikel 96 (2) EPÜ, demzufolge die Prüfungsabteilung dem Anmelder sämtliche Patentierungshindernisse mitzuteilen hat (Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Diese Feststellung bezog sich auf die im Übereinkommen selbst festgelegten Voraussetzungen der Patentierbarkeit. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in verschiedenen Vertragsstaaten gehört hingegen nicht zu den im Übereinkommen aufgeführten **unmittelbaren** Voraussetzungen.

Rule 51 EPC governing the procedure to grant, but also the relationship between this rule and other provisions.

Against this background and in the light of Articles 113(2) and 164(2) EPC, Rule 51(6) EPC seems to have to be interpreted more narrowly than was done in T 675/90, i.e. such that it covers only the situation expressly mentioned therein.

5.3 Another effect is the procedural situation resulting from a broader interpretation of Rule 51(6) EPC. In T 675/90 as well as in the present case, while insisting that the approval under Rule 51(4) EPC was binding, the Examining Divisions were forced under Article 113(2) EPC to conclude the exact opposite, i.e. that the patent had to be refused since there was no approved text. The result of such an interpretation of Rule 51(6) EPC leads to an unacceptable inconsistency, whereas the solution of T 675/90 to remit the case for grant disregards Article 113(2) EPC.

6. Articles 96(2) and 167(2) EPC

The basic responsibility of the EPO is to issue valid patents. This obligation derives from the substantive provisions of the European Patent Convention, viz. the central articles on the conditions for patentability (Articles 52-57 EPC). Other provisions in the Convention as well as in the Implementing Regulations serve to define the details and extent of this responsibility. There could be no argument that the EPO in examining applications has to abide by these provisions and that errors should be redressed, at any stage of the proceedings.

Decision T 20/83, OJ EPO 1983, 419, noted that Article 96(2) EPC prescribes that the Examining Division must draw all obstacles to patentability to the applicant's attention (point 8 of the decision). This conclusion related to the requirements for patentability as laid down in the Convention itself. The validity of a patent in various Contracting States is however not an **immediate** condition under the Convention.

CBE relative à la procédure de délivrance, mais également le lien entre cette règle et d'autres dispositions.

Dans ce contexte, et à la lumière des articles 113(2) et 164(2) CBE, la règle 51(6) CBE semble devoir être interprétée plus étroitement que dans la décision T 675/90, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle s'applique uniquement à la situation qui y est expressément mentionnée.

5.3 Une interprétation plus large de la règle 51(6) CBE a également une incidence sur la procédure. Dans la décision T 675/90 comme dans la présente affaire, la division d'examen, tout en soulignant le caractère contraignant de l'accord visé à la règle 51(4) CBE, a été contrainte en vertu de l'article 113(2) CBE de conclure le contraire, c'est-à-dire qu'il y a lieu de rejeter le brevet en l'absence de texte sur lequel un accord a été donné. Une telle interprétation de la règle 51(6) CBE aboutit à une incohérence inacceptable, tandis que la solution retenue dans la décision T 675/90, qui consistait à renvoyer l'affaire en vue de la délivrance, ne tient pas compte de l'article 113(2) CBE.

6. Articles 96(2) et 167(2) CBE

La responsabilité première de l'OEB est de délivrer des brevets valables. Cette obligation découle des dispositions fondamentales de la Convention sur le brevet européen, à savoir des articles centraux sur les conditions de brevetabilité (articles 52 à 57 CBE). D'autres dispositions de la Convention et de son règlement d'exécution servent à préciser et à définir l'étendue de cette responsabilité. Il est indiscutable que, lors de l'examen des demandes, l'OEB est tenu de se conformer à ces dispositions et de rectifier toute erreur à n'importe quel stade de la procédure.

Dans la décision T 20/83 (JO OEB 1983, 419), la chambre a relevé que l'article 96(2) CBE dispose que la division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité (point 8 des motifs de la décision). Cette affirmation concerne les exigences de brevetabilité telles qu'énoncées dans la Convention elle-même. Cependant, la validité d'un brevet dans les divers Etats contractants n'est pas une condition **immédiate** prévue par la Convention.

Die in den Richtlinien angesprochene Möglichkeit, Änderungen noch zu berücksichtigen, da ansonsten ein nicht patentierbarer Gegenstand beansprucht würde (C-VI, 4.10), trifft uneingeschränkt auf den hier zu prüfenden Sachverhalt zu. Daher erscheint die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß Änderungen, die sich aus gegenüber dem EPU erklärten Vorbehalten ergeben, in dieser Hinsicht grundsätzliche Bedeutung beizumessen ist.

Die zu klärende Frage lautet wie folgt: Sollte ein Prüfer auch Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse ansehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt sein müssen? Wenn ja, so bestünde nach Artikel 96 (2) EPÜ die Verpflichtung, auf diesbezügliche Mängel hinzuweisen und den Anmelder zur Stellungnahme aufzufordern. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nummer 6 über die angemessene Auslegung internationaler Verträge wäre dies ein Grund zur Wiederaufnahme des Verfahrens, und zwar auch dann, wenn der Anmelder selber in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium auf die Mängel hingewiesen hat.

7. Interessenabwägung

7.1 In der Entscheidung T 182/88 (Nr. 7) wurde das **Interesse der Öffentlichkeit** an einer zügigen Patenterteilung bejaht. Diese Feststellung ist unter dem Gesichtspunkt zutreffend, daß sich auf diese Weise der Umfang der Rechte des Anmelders gegenüber denen der Öffentlichkeit ohne ungebührliche Verzögerung abgrenzen läßt.

Angeichts der im EPÜ gegebenen Möglichkeit des Einspruchs nach der Patenterteilung kann sich die Öffentlichkeit jedoch nicht auf das erteilte Patent verlassen, bevor die Einspruchsfrist abgelaufen oder, bei Einlegung eines Einspruchs, bevor eine abschließende Entscheidung ergangen ist. Denn schließlich können Einsprüche zu einer Einschränkung des Patents führen. Hätte sich die Konkurrenz bereits vorher auf ein weiter gefaßtes Patent eingestellt, so befände sie sich nun in einer schlechteren Position, als wenn sie die abschließende Entscheidung abgewartet hätte.

Andererseits könnte eine "Wiederaufnahme" des Prüfungsverfahrens unmittelbar vor der Patenterteilung zwecks Berücksichtigung von Änderungen zur Folge haben, daß das Patent gegenüber der bereits nach Regel 51 (4) EPÜ gebilligten Fassung erweitert wird. Die Prüfung des

The reference in the Guidelines to the possibility of considering amendments for the reason that otherwise unpatentable subject-matter would be claimed (C-VI, 4.10) corresponds exactly to the situation at hand. It would therefore seem reasonable to conclude that amendments arising out of reservations to the EPC would qualify as fundamentally important in this respect.

The question to be answered is this: should an examiner have reservations under Article 167(2) EPC in mind as part of the requirements of the EPC to be considered under Article 96(2) EPC? If so, there would be an obligation under Article 96(2) EPC to point out deficiencies in this respect and invite the applicant to comment. Having regard to what is said above in point 6 as to the appropriate interpretation of international treaties, as a consequence, there would be a reason for resumption of the proceedings, even if the deficiencies were pointed out by the applicant himself at a late stage of the proceedings.

7. Balancing various interests

It was held in T 182/88 (point 7) that a speedy grant is **in the interest of the public**. From the point of view that this would establish the extent of the applicant's rights vis-à-vis the public without undue delay, this is a correct observation.

Because of the EPO system of post-grant opposition, however, the public cannot rely on the granted patent until the period for opposition has expired, or, where oppositions have been lodged, until a final decision has been taken. In the end, oppositions may lead to a restricted patent. If the competition had prepared beforehand for a wider patent, they would find themselves in a worse position than if they had waited for the final decision.

On the other hand, a "reopening" of the examining procedure just before grant to consider amendments could lead to a wider scope of the patent than was contained in the text already approved under Rule 51(4) EPC. The check on the scope of the claims is laid down in Article 123(2)

La possibilité, mentionnée dans les directives, de prendre en considération des modifications, faute de quoi un objet non brevetable serait revendiqué (C-VI, 4.10) correspond exactement à la présente situation. Il semblerait donc raisonnable de conclure que les modifications découlant de réserves faites quant à la CBE sont fondamentales à cet égard.

Il y a lieu de répondre à la question suivante: un examinateur doit-il considérer que des réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE font partie des conditions de la CBE auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE? Dans l'affirmative, il serait obligé, en vertu de l'article 96(2) CBE, de relever les irrégularités sur ce point et d'inviter le demandeur à présenter ses observations. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 supra en ce qui concerne l'interprétation appropriée des traités internationaux, une telle situation justifierait une reprise de la procédure, même si les irrégularités sont relevées par le demandeur lui-même à un stade tardif de la procédure.

7. Prise en considération des divers intérêts

Dans la décision T 182/88 (point 7), la chambre a estimé qu'une délivrance rapide est **dans l'intérêt du public**. En considérant que ceci permettrait de déterminer l'étendue des droits du demandeur par rapport au public sans retard indu, il s'agit là d'une observation correcte.

Cependant, l'OEB appliquant le système de l'opposition après la délivrance, le public ne peut tabler sur un brevet délivré avant l'expiration du délai d'opposition ou, lorsqu'une opposition a été formée, avant que ne soit rendue une décision définitive. A la fin, une opposition peut aboutir à la limitation du brevet. Les concurrents qui, d'avance, avaient pris leurs dispositions en fonction d'un brevet plus large se retrouveraient dans une situation pire que s'ils avaient attendu la décision définitive.

Par ailleurs, une "réouverture" de la procédure d'examen juste avant la délivrance pour examiner des modifications pourrait conduire à un brevet dont l'étendue est plus large que celle du texte déjà approuvé conformément à la règle 51(4) CBE. Le contrôle de l'étendue des revendica-

Umfangs der Ansprüche ist in Artikel 123 (2) EPÜ festgelegt. Wie der Beschwerdeführer zu Recht ausgeführt hat, ist der Schutz der Öffentlichkeit durch die Bekanntmachung der Patentanmeldung gewährleistet, da Ansprüche, die über den Wortlaut der Anmeldung hinausgehen, nicht zulässig sind.

Schließlich läuft es dem Interesse der Öffentlichkeit zuwider, wenn nicht rechtsbeständige Patente erteilt werden, die in kostspieligen und zeitaufwendigen Verfahren, sei es durch Einspruch oder vor den nationalen Gerichten, angefochten werden müssen.

7.2 Was nun das **Interesse der Anmelder** betrifft, so wäre es inkonsequent, wenn eine Bestimmung, die gerade im Hinblick auf eben dieses Interesse aufgenommen wurde, unmittelbar dazu führte, daß Verfahrensrechte **eingeschränkt** würden.

Es erscheint daher nicht gerechtfertigt, die **Möglichkeit** zur Berücksichtigung von Änderungen zu beschneiden, es sei denn, daß diese nicht in gutem Glauben beantragt werden, beispielsweise mit der Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder daß keine Anstrengung zur Klärung eines tatsächlich bestehenden Patentierungsproblems unternommen wird, oder wenn ein eindeutiger Verfahrensmißbrauch gegeben ist.

Bei der Abgrenzung des Rechts des Anmelders auf Berücksichtigung von Änderungen, die in einem späten Verfahrensstadium beantragt werden, ist auch das Recht des Patentinhabers, die Änderung oder den Widerruf eines Patents auf Grund eines von ihm selbst ausgehenden Einspruchs zu betreiben, nicht außer acht zu lassen (vgl. G 1/84, ABI. EPA 1985, 299). Ein Widerspruch scheint dann vorzuliegen, wenn Änderungen zugelassen werden, die in einem zentralisierten Verfahren **nach** der Patenterteilung beantragt werden, nicht aber solche, die vor der Patenterteilung beantragt werden.

Diese Diskrepanz wäre nicht nur aus rechtlicher Sicht problematisch und stünde in Widerspruch zu den in der Entscheidung G 1/84 dargelegten Zielen - ein Verbot von Änderungen vor der Patenterteilung würde vielmehr auch zu wesentlich höheren Kosten und zu weiteren Verzögerungen führen, bevor der Umfang der Schutzrechte des Patentinhabers abschließend definiert ist. Diese Sachlage ist unbefriedigend.

7.3 Das **Interesse des EPA** an einem angemessenen Verwaltungsaufwand hat, wenn es bei den Vorschlägen

EPC. As the appellants correctly pointed out, the public is protected through the published patent application as no claims can be accepted which are wider than the text of the application would allow.

Finally, non-valid patents, which have to be challenged through costly and time-consuming litigation, either through opposition or before national courts, must be considered to be against the interest of the public.

7.2 Turning now to **the interest of applicants**, it would be inconsistent to **limit** procedural rights as a direct result of a provision that was introduced in this very same interest.

It would therefore seem unjustified to limit the **possibility** of having an amendment admitted for consideration, unless the amendment sought is not bona fide, for example only seeking to delay the proceedings or not trying to overcome a true problem of patentability or constituting an outright abuse of proceedings.

In determining the rights of an applicant to have late amendments considered, the patentee's right to have a patent amended or revoked through an opposition instigated by himself may be of significance (cf. G 1/84, OJ EPO 1985, 299). It does not seem consistent to admit amendments requested in a centralised procedure **after** grant, but not amendments requested **before** grant.

Not only would this discrepancy be inconsistent from a legal point of view and opposed to the purposes noted in G 1/84, but substantially the prohibiting of amendments before grant would mean more costs and further delays before the extent of the patentee's proprietary rights is finally established. This state of affairs is unsatisfactory.

7.3 **The interest of the EPO** to have practicable working conditions, if this did play any part in the propos-

tions est prévu à l'article 123(2) CBE. Ainsi que l'a fort justement souligné le requérant, le public est protégé par la demande de brevet publiée, aucune revendication ne pouvant être acceptée dès lors que son étendue dépasse celle du texte de la demande.

Enfin, les brevets nuls qu'il faut défendre dans des actions coûteuses et longues, soit dans le cadre d'une procédure d'opposition, soit devant les tribunaux nationaux, doivent être considérés comme contraires à l'intérêt du public.

7.2 En ce qui concerne **l'intérêt du demandeur**, il serait illogique de **limiter** ses droits procéduraux en invoquant une disposition qui a été introduite pour protéger cet intérêt même.

Aussi semblerait-il injustifié de limiter la **possibilité** d'examiner une modification, à moins que celle-ci ne soit pas proposée de bonne foi, par exemple dans le but de retarder la procédure ou de ne pas surmonter un vrai problème de brevetabilité ou encore d'abuser carrément de la procédure.

En déterminant les droits du demandeur à obtenir l'examen de modifications présentées tardivement, il peut être important de garder à l'esprit que le titulaire du brevet a le droit d'obtenir la modification de son brevet ou sa révocation au moyen d'une opposition qu'il a lui-même formée (cf. G 1/84, JO OEB 1985, 299). Il ne semble pas logique d'accepter des modifications demandées dans le cadre d'une procédure centralisée **après** la délivrance et de refuser les modifications demandées avant la délivrance.

Non seulement cette anomalie serait illogique d'un point de vue juridique et contraire aux buts relevés dans la décision G 1/84, mais l'interdiction de toute modification avant la délivrance entraînerait une augmentation des coûts et de nouveaux retards jusqu'à ce que l'étendue des droits de propriété du titulaire soit finalement établie. Cet état de chose est insatisfaisant.

7.3 **L'intérêt de l'OEB** à travailler dans de bonnes conditions, pour autant qu'il ait été pris en considéra-

zur Änderung der Regel 51 EPÜ im Jahre 1987 überhaupt eine Rolle gespielt haben sollte, gegenüber dem Interesse des Anmelders bzw. der Öffentlichkeit zurückzutreten.

7.4 Bei Abwägung aller Umstände ergibt sich, daß dem Interesse an einem zügigen Abschluß des Verfahrens nicht von vornherein Vorrang gegenüber dem bei den Anmeldern und in der Öffentlichkeit gleichermaßen bestehenden Interesse an der Erteilung rechtsbeständiger Patente einzuräumen ist.

8. *Schlußfolgerungen*

Der oben dargelegte Sachverhalt wirft eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung hinsichtlich der korrekten Auslegung einer Regel der Ausführungsordnung (hier: Regel 51 (6) EPÜ) und eines Artikels des Übereinkommens (hier: Art. 113 (2) EPÜ) auf, welche die Befassung der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ rechtfertigen würde.

Eine weitere Rechtsfrage stellt sich hinsichtlich der Berücksichtigung von Vorbehalten nach Artikel 167 (2) EPÜ bei der Prüfung europäischer Patentanmeldungen.

europ en

Entscheidungsformel

erf llt

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden die folgenden Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) erlassen wurde?

2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96(2) EPÜ erfüllt werden müssen?

als for the 1987 amendments to Rule 51 EPC, must take third place to the interests of the applicant and/or the public.

7.4 On balance, it does not seem self-evident that the interest in a speedy conclusion of the procedure must always take precedence over the interest of having only valid patents issued. The last interest is shared by applicants and the public alike.

8. *Conclusions*

The above gives rise to an important point of law concerning the proper interpretation of an implementing rule (here: Rule 51(6) EPC) vs. an article of the Convention (here: Article 113(2)EPC), which would justify referral of a question to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC.

Another point of law raised is how reservations under Article 167(2) EPC should be considered in the course of the examination of European patent applications.

Anträge

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board:

1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such that an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued?

2. Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC?

tion dans les propositions de 1987 portant modification de la règle 51 CBE, doit se ranger derrière l'intérêt du demandeur et/ou du public.

7.4 A la réflexion, il ne va pas de soi que l'intérêt à aboutir à une conclusion rapide de la procédure l'emporte toujours sur l'intérêt à ne délivrer que des brevets valables. Ce dernier intérêt est partagé par les demandeurs et le public.

8. *Conclusions*

Ce qui précède soulève une question de droit d'importance fondamentale, relative à l'interprétation correcte d'une disposition du règlement d'exécution (en l'occurrence, la règle 51(6) CBE) qui s'oppose à un article de la Convention (l'article 113(2) CBE), qui justifie une saisine de la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1) CBE.

Une autre question de droit soulevée concerne la manière dont il y a lieu de considérer les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE lors de l'examen des demandes de brevet européen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre :

1. Compte tenu de l'article 113(2) CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle 51(6) CBE de manière à rendre contraignant un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE, dès lors qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE ?

2. L'Office européen des brevets est-il obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE ?