

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 23. Januar 1998  
T 939/95 – 3.5.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: C. Holtz  
A. S. Clelland

Anmelder: NCR International, Inc.

Stichwort: Abhilfefrist/NCR

Artikel: 109 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "verspätete Abhilfe – außergewöhnliche Umstände" – "Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr – verneint – kein wesentlicher Verfahrensmangel" – "Rückzahlung der zweiten Beschwerdegebühr – verneint – Beschwerde nicht stattgegeben"

Leitsatz

*Gemäß Artikel 109 (2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 28. April 1995 beschloß die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Patentanmeldung (im folgenden "Aprilentscheidung" genannt). Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 7. Juni 1995 eine begründete Beschwerde ein. Mit der hier angefochtenen Entscheidung vom 11. August 1995 (im folgenden "Augustentscheidung" genannt) beschloß die Prüfungsabteilung die Aufhebung der Aprilentscheidung, lehnte aber gleichzeitig einen Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre erste Entscheidung ab. Sie begründete die Ablehnung hauptsächlich damit, daß die Beschwerdeführerin auf die Einwände, die sie in dem der Zurückweisungsentscheidung vorausge-

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.1  
dated 23 January 1998  
T 939/95 – 3.5.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg  
Members: C. Holtz  
A. S. Clelland

Applicant: NCR International, Inc.

Headword: Time limit for  
rectification/NCR

Article: 109 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Late rectification – exceptional circumstances" – "Reimbursement of first appeal fee – no – no substantial procedural violation" – "Reimbursement of second appeal fee – no – appeal not allowed"

Headnote

*Under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee – arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period.*

**Summary of facts and submissions**

I. On 28 April 1995 the examining division decided to refuse the patent application (hereinafter "the April decision"). The applicant filed an appeal including a statement of grounds on 7 June 1995 against this refusal. By the decision under appeal issued on 11 August 1995 the examining division decided to annul the April decision, but simultaneously refused a request for reimbursement of the fee for the appeal against that decision (hereinafter "the August decision"). The main reason for this refusal was that the appellant had not responded appropriately to objections raised in the communication issued prior to the decision to refuse the application. According to the examining division, the April decision

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1,  
en date du 23 janvier 1998  
T 939/95 – 3.5.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg  
Membres : C. Holtz  
A. S. Clelland

Demandeur : NCR International, Inc

Référence : Délai de révision  
préjudicielle d'une décision/NCR

Article : 109 CBE

Règle : 67 CBE

Mot-clé : "Révision préjudicielle tardive – circonstances exceptionnelles" – "Remboursement de la première taxe de recours – non – pas de vice substantiel de procédure" – "Remboursement de la deuxième taxe de recours – non – il n'a pas été fait droit au recours"

Sommaire

*L'article 109(2) CBE prévoit que s'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Par conséquent, lorsqu'un recours soulève par ailleurs d'autres problèmes distincts – tel celui du remboursement de la taxe de recours –, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en vertu de l'article 109(2) CBE, de statuer à part, dans le délai d'un mois, au sujet de la révision préjudicielle de la décision contestée, dès qu'elle s'aperçoit qu'il n'est pas possible dans ce délai de statuer sur les autres questions qui se posent.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La division d'examen a, par décision en date du 28 avril 1995 (dénommée ci-après "la décision d'avril"), rejeté la demande de brevet. Le 7 juin 1995, le demandeur a formé un recours contre la décision de rejet et déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Par la décision du 11 août 1995 faisant l'objet du présent recours (dite ci-après "la décision d'août"), la division d'examen a annulé sa décision d'avril, mais a en même temps refusé de faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours acquittée par le requérant pour le recours qu'il avait formé contre cette décision d'avril. Pour justifier sa décision de rejet, elle avait essentiellement fait valoir comme motif que le requérant n'avait pas

gangenen Bescheid erhoben hatte, nicht angemessen reagiert habe. Die Aprilentscheidung sei auf Gründe und Beweismittel gestützt gewesen, zu denen sich die Beschwerdeführerin bereits äußern können; deshalb habe die Anmeldung ohne weiteren Bescheid zurückgewiesen werden können. Die Prüfungsabteilung verwies auf die Entscheidung T 300/89 (ABl. EPA 1991, 480), die ihres Erachtens auf einem ähnlich gelagerten Fall beruht.

II. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß 1. die angefochtene Entscheidung teilweise aufgehoben wird, nämlich soweit sie die Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die ursprüngliche Beschwerde gegen die Aprilentscheidung betrifft, und daß 2. die Gebühren für diese erste Beschwerde und für die zweite Beschwerde gegen die Augustentscheidung zurückgezahlt werden. Die Beschwerdeführerin wünscht also, daß die angefochtene Entscheidung aufrechterhalten wird, soweit sie die Abhilfe betrifft.

Zur ersten Beschwerdegebühr machte die Beschwerdeführerin zwei alternative Gründe geltend, nämlich erstens, daß gemäß Artikel 109 EPÜ die Abhilfe als solche eine Rückzahlung rechtfertige, und zweitens, daß die Prüfungsabteilung in jedem Fall einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, weil sie der Beschwerdeführerin keine Gelegenheit gegeben habe, zu etwa noch bestehenden Einwänden der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen. Im Zusammenhang mit diesem zweiten Grund behauptete die Beschwerdeführerin, daß sie mit den auf den Bescheid hin vorgenommenen Änderungen ernsthaft versucht habe, die darin erhobenen Einwände auszuräumen. Obwohl sie eine nochmals geänderte Fassung des Anspruchs 1 erst im Beschwerdeverfahren eingereicht habe, könne ihr nicht angelastet werden, daß sie mit ihren ersten Änderungen möglichst viel von der Anmeldung habe retten wollen. Sie habe deshalb Anspruch auf einen zweiten Bescheid gehabt.

Im Zusammenhang mit der zweiten Beschwerdegebühr berief sich die Beschwerdeführerin darauf, daß sie die vorliegende Beschwerde nur ein-

had been based on grounds or evidence on which the appellant had already had an opportunity to comment; hence the application could be refused without any further communication. The examining division referred to T 300/89 (OJ EPO 1991, 480), which it considered analogous to the present case.

II. The appellant requests that (1) the decision under appeal be set aside in part, i.e. with respect to the refusal to reimburse the appeal fee for the original appeal against the April decision and (2) that the appeal fees for that appeal and the second appeal against the August decision be reimbursed. This means that the appellant wants the decision under appeal to stand with regard to the decision to rectify.

With respect to the first appeal fee, the appellant invoked two alternate grounds, firstly that rectification under Article 109 EPC in itself warrants such reimbursement, and secondly that in any event the examining division had committed a substantial procedural violation in that it had not offered the appellant any opportunity to respond to any remaining objections by the examining division. As to this second ground, the appellant contended that the amendments made in response to the communication constituted a bona fide attempt at overcoming the objections raised there. Although the appellant filed a further amended claim 1 only on appeal, it should not be held against him that he tried to cover as much of the application as possible with his first amendments. He was therefore entitled to a second communication.

With respect to the second appeal fee, the ground invoked by the appellant was that the present appeal was solely caused by the refusal of the

répondu comme il l'aurait fallu aux objections qu'elle avait formulées dans la notification qu'elle lui avait envoyée avant de prendre la décision de rejeter la demande. Selon la division d'examen, la décision d'avril étant fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait déjà pu prendre position, la demande pouvait être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'envoyer à nouveau une notification au requérant. La division d'examen s'est référée à cet égard à la décision T 300/89 (JO OEB 1991, 480), rendue dans une affaire qui lui paraissait analogue à celle dont il s'agissait en l'occurrence.

II. Le requérant demande à présent (1) l'annulation d'une partie de la décision d'août faisant l'objet du recours, à savoir la partie dans laquelle la division d'examen refusait de rembourser la taxe de recours qu'il avait acquittée pour son premier recours, formé contre la décision d'avril, et (2) le remboursement des deux taxes de recours qu'il avait acquittées, l'une pour ce premier recours et l'autre pour son second recours, formé contre la décision d'août, ce qui signifie qu'il désire le maintien de la partie de la décision attaquée dans laquelle la division d'examen avait accepté de réviser sa décision de rejet de la demande.

Pour ce qui est du remboursement de la première taxe de recours, le requérant a invoqué deux motifs différents : il a fait valoir d'une part qu'en soi une révision préjudicielle d'une décision en vertu de l'article 109 CBE implique un tel remboursement et, d'autre part, que la procédure devant la division d'examen était en tout état de cause entachée d'un vice substantiel, la division n'ayant pas donné au requérant la possibilité de répondre aux autres objections qu'elle avait formulées. En ce qui concerne ce deuxième motif, le requérant a prétendu que les modifications qu'il avait proposées dans sa réponse à la notification montraient qu'il avait essayé de bonne foi de répondre aux objections soulevées dans ladite notification. Bien qu'il ait attendu le stade du recours pour déposer un nouveau texte modifié de la revendication 1, il ne pouvait lui être reproché d'avoir tenté avec ses premières modifications d'obtenir la protection la plus large possible. Il était donc en droit de recevoir une deuxième notification.

En ce qui concerne le remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour son deuxième recours, le requérant a fait valoir comme motif que le

gelegt habe, weil die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre ursprüngliche Zurückweisungsentscheidung abgelehnt habe.

III. In ihrer Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer, in dem die Frage gestellt worden war, ob die Abhilfeentscheidung aufgehoben werden sollte, da sie nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat ergangen sei, beantragte die Beschwerdeführerin ausdrücklich, daß die Abhilfeentscheidung nicht aufgehoben werde, da ihr an einer raschen Entscheidung über den Rückzahlungsantrag gelegen sei, damit auf die Anmeldung ohne weitere Verzögerung ein Patent erteilt werden könne.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr

2.1 Voraussetzungen nach Regel 67 EPÜ

Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr "angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht".

Der mit "und die Rückzahlung" beginnende Satzteil bezieht sich – im Zusammenhang gelesen – sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heißt, für jede dieser Verfahrensstufen gilt als Voraussetzung, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen muß und daß das Entscheidungsorgan – die Prüfungsabteilung oder die Kammer – die Rückzahlung für billig erachtet. Dies steht nicht nur im Einklang mit der Entscheidung T 79/91 vom 21. Februar 1992 (unveröffentlicht), in der festgestellt wurde, daß eine Abhilfe nicht automatisch eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zur Folge hat, sondern auch mit den bei den Vorarbeiten zum EPÜ vertretenen Auffassungen (vgl. Entwurf in Dokument IV/6514/62-D, Arbeitsgruppe "Patente", Brüssel, 13. November 1961, wonach die abhelfende Instanz die Beschwerdegebühr zurückzahlen kann).

examining division to reimburse the appeal fee for the appeal against its original decision to refuse the patent.

III. As a response to a communication from the board, in which the question of a nullification of the decision to rectify was raised as a result of this decision having been taken outside the term under Article 109 EPC of one month, the appellant specifically requested that the decision to rectify not be set aside, as he was anxious that a decision on reimbursement should be reached as soon as possible, so that the application could proceed to grant without further undue delay.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Reimbursement of the first appeal fee

2.1 Prerequisites under Rule 67 EPC

According to the wording of Rule 67 EPC, reimbursement of the appeal fee "shall be ordered in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation".

The subsentence starting "if such reimbursement" read in its context refers both to interlocutory revisions and appeals. This means that for each of these stages it is a prerequisite that a substantial procedural violation has occurred and that reimbursement is found equitable in the discretion of the deciding body, be it the examining division or the board. This finding is consistent with T 79/91 of 21 February 1992 (not published) in which it was found that reimbursement of appeal fees is not an automatic consequence of interlocutory revision, and with opinions expressed during the negotiations in preparation of the EPC (cf. draft text in document IV/6514/62-D, Working group "Patents", Brussels, 13 November 1961, according to which the rectifying instance may refund the appeal fee).

recours qu'il formait à présent était dirigé uniquement contre le refus de la division d'examen de lui rembourser la taxe de recours, taxe qu'il avait acquittée pour le recours qu'il avait formé contre la décision de rejet de la demande prise à l'origine par la division d'examen.

III. En réponse à une notification de la Chambre lui annonçant qu'elle envisageait d'annuler la décision à réviser, celle-ci ayant été prise après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 109 CBE, le requérant a expressément demandé à la Chambre de ne pas annuler cette décision, car il désirait qu'il soit statué le plus rapidement possible au sujet du remboursement de la taxe de recours, de manière à ce que sa demande puisse aboutir sans plus de retard à la délivrance d'un brevet.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Remboursement de la première taxe de recours

2.1 Conditions requises par la règle 67 CBE

Aux termes de la règle 67 CBE, "le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure."

Replacé dans son contexte, le membre de phrase commençant par les mots "si le remboursement...", s'applique aussi bien à la révision préjudicielle qu'au recours. Il s'ensuit que dans l'un et l'autre cas, le remboursement n'est accordé que s'il existe un vice substantiel de procédure et que si l'organe chargé de statuer, que ce soit la division d'examen ou la chambre de recours, estime, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que ce remboursement est équitable. Cette conclusion est en accord avec la décision T 79/91 du 21 février 1992 (non publiée) dans laquelle il a été jugé que la révision préjudicielle n'implique pas automatiquement le remboursement des taxes de recours, et aussi avec les avis qui ont été exprimés lors des travaux préparatoires à la CBE (cf. le projet d'article figurant dans le document IV/5569/1/61-F, groupe de travail "Brevets", Bruxelles, 13 novembre 1961 : l'article proposé prévoit que l'instance qui fait droit à un recours peut ordonner le remboursement de la taxe de recours).

Auch die – für die Beschwerdekammern allerdings nicht verbindlichen – Richtlinien, E-XI, 8 gehen mit dieser Feststellung konform.

Dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr kann also nicht allein deshalb stattgegeben werden, weil der Beschwerde abgeholfen wurde. Die Kammer muß prüfen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, der eine solche Rückzahlung rechtfertigt.

## 2.2 Verfahrensmangel

Nach Aktenlage ist für die Kammer nicht ersichtlich, daß vor der Zurückweisungsentscheidung vom 28. April 1995 oder durch diese Entscheidung ein Verfahrensfehler begangen worden wäre. Der Beschwerdeführerin war Gelegenheit gegeben worden, zu den in dem einzigen Bescheid erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, was sie nur zum Teil tat; die verbliebenen Einwände wurden erst durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Änderungen ausgeglichen. Obwohl die Beschwerdeführerin mit ihren ersten Änderungen vielleicht ernsthaft versucht hat, einige der Einwände auszuräumen, und eine Prüfungsabteilung manchmal allein schon durch Argumente umgestimmt werden kann, konnte sie nicht mit Sicherheit davon ausgehen, daß die Prüfungsabteilung auch bezüglich der übrigen Einwände ihre Meinung ändern würde. Daher hätte die Anmelderin die verlangten Änderungen vornehmen sollen, wenn sie eine Zurückweisung der Anmeldungen vermeiden und sichergehen wollte, daß das Patent unverzüglich erteilt wird. Infolgedessen entschied die Prüfungsabteilung zu Recht aufgrund der damaligen Aktenlage.

Deshalb kann die Gebühr für die Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. April 1995 zur Zurückweisung der Anmeldung nicht zurückgezahlt werden.

## 3. Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ

3.1 Die Kammer hat festgestellt, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung zur Abhilfe und zur Zurückweisung des Rückzahlungsantrags erst am 11. August 1995 getroffen hat, also rund zwei Monate nach Einreichung der mit einer Begründung versehenen Beschwerde. Nach Artikel 109 (2) EPÜ muß der Beschwerde

The Guidelines, E-XI, 8, although not binding on the boards, are also consistent with the above finding.

The request for refund of the first appeal fee consequently cannot be allowed merely as a result of the decision to rectify. The board must therefore examine whether any substantial procedural violation occurred which would make such a refund equitable.

## 2.2 Procedural violation

On the facts on file, the board cannot conclude that any procedural error occurred before or through the decision of 28 April 1995 to refuse the application. The appellant was given an opportunity to respond to the objections raised in the sole communication, which he only did in part, whereas the remaining objections were only overcome through amendments submitted upon appeal. Even though the applicant may have thought that his first amendments were bona fide attempts at dealing with some of the objections and even though mere arguments may at times sway an examining division, he could not be certain that the examining division would change its opinion on the remaining objections. Therefore, the requested amendments should be made, if the applicant wanted to avoid the risk of a refusal of his application and to ensure that a patent be granted without further delay. On the above facts, the examining division was correct in issuing a decision based on the file as it then stood.

Therefore the appeal fee for the appeal against the decision of 28 April 1995 to refuse the application cannot be reimbursed.

## 3. Rectification under Article 109 EPC

3.1 The board has noted that the examining division took its decision to rectify and refuse the requested refund only on 11 August 1995, ie about two months after the appeal including the grounds had been filed. Under Article 109(2) EPC, however, decisions to rectify shall follow within one month after receipt of the state-

L'on trouve une autre confirmation de la conclusion exposée ci-dessus dans les Directives, E-XI, 8, bien que celles-ci ne lient pas les chambres.

Il ne peut par conséquent être fait droit à la requête en remboursement de la première taxe de recours du seul fait qu'il a été décidé la révision de la décision attaquée. La Chambre doit donc examiner s'il existe un vice substantiel de procédure qui rend équitable le remboursement de la taxe de recours.

## 2.2 Vice de procédure

Pour la Chambre, il ne ressort pas du dossier que la procédure ait été entachée d'un vice substantiel avant la décision du 28 avril 1995 concluant au rejet de la demande ou du fait même de cette décision. Le requérant avait pu prendre position au sujet des objections formulées dans l'unique notification qui lui avait été adressée, ce qu'il n'a fait qu'en partie, ayant attendu le stade du recours pour répondre aux autres objections en proposant des modifications. Même si le demandeur a pu penser que les premières modifications qu'il avait proposées montraient qu'il avait tenté de bonne foi de répondre à certaines de ces objections, et même s'il peut arriver qu'une division d'examen change d'avis au vu simplement des arguments qui ont été avancés, il ne pouvait être certain que la division d'examen changerait d'avis pour ce qui est des autres objections qu'elle avait formulées. Par conséquent, le requérant devait apporter les modifications demandées s'il voulait écarter tout risque de rejet de sa demande et faire en sorte qu'un brevet lui soit délivré sans plus de retard. Eu égard aux faits qui viennent d'être exposés, la division d'examen avait agi correctement lorsqu'elle avait rendu sa décision en l'état du dossier.

Par conséquent, il ne peut être accordé le remboursement de la taxe de recours qui avait été acquittée pour le recours formé contre la décision du 28 avril 1995 rejetant la demande.

## 3. Révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE

3.1 La Chambre note que ce n'est que le 11 août 1995, c'est-à-dire deux mois environ après le dépôt du recours et du mémoire exposant les motifs du recours, que la division d'examen a décidé de réviser sa décision et de refuser le remboursement demandé par le requérant. Or l'article 109(2) CBE dispose qu'il doit

jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang der Begründung abgeholfen werden; andernfalls ist sie unverzüglich der Beschwerdekammer vorzulegen.

3.2 Es stellt sich nun die Frage, ob die erste Instanz nach Ablauf der Einmonatsfrist für die Entscheidung überhaupt noch zuständig ist, eine später getroffene Entscheidung also von Anfang an nichtig ist. Da es sich hier um einen Verfahrensgrundsatz handelt, der von wesentlicher Bedeutung ist für die Rechtssicherheit und insbesondere das Recht der Öffentlichkeit zu wissen, wann eine Entscheidung rechtskräftig geworden ist, muß die Kammer den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, obwohl die Beschwerdeführerin ausdrücklich darum gebeten hat, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.2.1 Damit der Beschwerde innerhalb der vorgeschriebenen kurzen Frist abgeholfen werden kann, müssen den Richtlinien, E-XI, 7 und 9 zufolge im Beschwerdeverfahren entweder alle noch offenen Fragen so weit geklärt worden sein, daß die erste Instanz sofort feststellen kann, daß die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände gegenstandslos machen, d. h. die Beschwerde muß begründet sein, oder die Entscheidung über die Patenterteilung muß zumindest ohne eine weitere Fühlungnahme mit dem Anmelder in Form von Bescheiden oder auf sonstige Weise getroffen werden können. Da der englische Begriff "rectification" (deutsch: "Abhilfe", französisch: "y faire droit") in der Bedeutung "Berichtigung" oder "Änderung" nicht nur erfordert, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, sondern auch, daß sie sofort durch eine andere ersetzt wird, dürften die obigen Schlußfolgerungen in den Richtlinien zutreffen (Aufhebung durch Ersatz).

Die Kürze der Frist, die in Artikel 109 (2) EPÜ hierzu eingeräumt wird, läßt jedoch auch den gegenteiligen Schluß zu; die Zeit dürfte nämlich vielfach nicht dazu ausreichen, die Sache unter Berücksichtigung neuer Ansprüche oder sonstiger neu eingeführter Tatsachen oder Beweismittel zu prüfen. Dies könnte darauf hindeuten, daß innerhalb dieser Frist

ment of grounds, otherwise the appeal shall be remitted to the boards of appeal without delay.

3.2 The question arising here is whether the first instance is no longer competent to take a decision in the matter as soon as the one month period has lapsed, so that any decision after that has to be nullified as void ab initio. This being a matter of procedural principle of fundamental importance for legal security, in particular with respect to the public's right to know when a decision has become final, the board has to examine this issue of its own motion, although the appellant has expressly asked that the decision of rectification stand.

3.2.1 Under the Guidelines, E-XI, 7 and 9, in order that such a decision can be taken within the short time period prescribed, the appeal must either have cleared any outstanding issue to such an extent that the first instance immediately can establish that the amendments made by the applicant meet the objections raised in the decision under appeal i.e. that the appeal is well-founded, or at least does not necessitate any further contacts with the applicant in the form of communications or otherwise before a decision to grant can be taken. Given that the word "rectification" (German "Abhilfe", French "y faire droit") when understood as meaning "correction" or "amendment" seems to require not only that the decision under appeal must be set aside but also that a decision immediately replacing it be taken, the above conclusions in the Guidelines seem appropriate (annulment by replacement).

However, from the short time allotted under Article 109(2) also the opposite conclusion may be drawn, since there would in many cases not be time enough to review the case with regard to new claims or other recently introduced facts or evidence. This may indicate an intention to allow for a decision which only sets aside the former decision, but with-

être fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, faute de quoi le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours.

3.2 La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si la première instance cesse dès l'expiration de ce délai d'un mois d'être compétente pour statuer, si bien que toute décision prise après l'expiration de ce délai doit être déclarée nulle *ab initio*. Comme il s'agit là d'un principe de procédure qui revêt une importance fondamentale pour la sécurité juridique, et notamment pour le public, qui doit pouvoir savoir à quel moment une décision est devenue définitive, la Chambre doit examiner d'office cette question, bien que le requérant ait expressément demandé le maintien de la décision faisant droit au recours.

3.2.1 Il est prévu aux points E-XI, 7 et 9 des Directives que normalement, il n'est possible de faire droit au recours dans ce bref délai d'un mois que si de toute évidence le recours a permis d'écarter toutes les objections qui avaient été soulevées, en ce sens que la première instance peut immédiatement constater que les modifications effectuées par le demandeur répondent aux objections soulevées dans la décision attaquée, c'est-à-dire que le recours est fondé, ou du moins qu'elle n'a plus, avant de prendre la décision de délivrer le brevet, à recontacter le demandeur, en lui adressant des notifications par exemple. Etant donné que le terme anglais "rectification" (allemand "Abhilfe", français "y faire droit") utilisé comme synonyme des termes anglais "correction" ou "amendment" semble impliquer non seulement l'annulation de la décision attaquée, mais également son remplacement par une autre décision, il semble que l'on doive considérer comme correctes les conclusions qui avaient été tirées à cet égard dans les passages des Directives qui ont été cités ci-dessus (annulation par remplacement).

Toutefois, compte tenu de la brièveté du délai prévu par l'article 109(2) CBE, l'on peut également tirer la conclusion inverse, étant donné que dans nombre de cas la première instance ne disposerait pas de suffisamment de temps pour réexaminer l'affaire à la lumière des nouvelles revendications produites ou des derniers faits ou preuves qui ont été

die frühere Entscheidung lediglich aufgehoben werden soll und nicht sofort durch einen Erteilungsbeschuß ersetzt zu werden braucht (einfache Aufhebung).

3.2.2 Daß die Entscheidung zur Aufhebung der Aprilentscheidung auf einem Vordruck (EPA Form 2702.2) erfolgte, läßt darauf schließen, daß sich in der ersten Instanz eine feste Praxis herausgebildet hat, wonach der Erteilungsbeschuß nicht zwangsläufig sofort auf die Abhilfe folgen muß, sondern auch erst nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Einmonatsfrist gefaßt werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß ein Erteilungsbeschuß keine Entscheidung ist, sondern eine **Absichtserklärung**, das Patent mit der Maßgabe zu erteilen, daß alle noch ausstehenden Formerfordernisse nach Regel 51 EPÜ erfüllt werden. Für diese Erfordernisse gelten verschiedene Fristen, z. B. die Frist von mindestens zwei Monaten für die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll. Diese Frist kann auf vier Monate festgesetzt und einmal auf insgesamt sechs Monate verlängert werden. Außerdem wird dem Anmelder in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775) das Recht zugestanden, auch noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ seine Meinung zu ändern und die Zulassung weiterer Änderungen zu beantragen. Eine Abhilfeentscheidung ist also nur der erste einer Reihe von Bearbeitungsschritten, die durchlaufen werden müssen, bevor schließlich das Patent erteilt wird. Wenn alle diese Formalitäten innerhalb des einen in Artikel 109 EPÜ zugestandenen Monats erfüllt werden müßten, wäre eine Abhilfe überhaupt nicht möglich, und diese Vorschrift wäre rein hypothetisch. Das kann aber nicht beabsichtigt gewesen sein, da die Abhilfe eingeführt wurde, um die Anmeldung zügig und verfahrensökonomisch zur Erteilung zu führen.

3.3 Unter dem Gesichtspunkt des Interesses der Öffentlichkeit ist jedoch eine Praxis, bei der die Abhilfe für eine Wiederaufnahme der Prüfung der Anmeldung benutzt wird, zumindest fragwürdig. Es trägt nicht zur Rechtssicherheit bei, wenn die Öffentlichkeit über den Ausgang einer Abhilfeentscheidung im unklaren

out immediately replacing it with a decision to grant the patent (simple annulment).

3.2.2 From the fact that the decision to annul the April decision was made on a preprinted form (EPO Form 2702.2), it may be concluded that an established practice has evolved within the first instance, according to which the annulment must not necessarily be immediately followed by a decision to grant, with the result that the latter might be taken only after lapse of the one month period under Article 109 EPC. In this context it should be noted that a decision to grant a patent is no decision at all, but a **declaration of an intent** to grant the patent under the condition that all outstanding formalities have been dealt with as are required under Rule 51 EPC. For these requirements various time limits apply, e.g. the minimum two months' time period for filing an approval of the text for grant of the patent, a period which can be set at four months, and be extended once to a maximum of six months. Further, under the Enlarged Board of Appeal decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775) the applicant is allowed to change his mind and ask for further amendments to be considered also after a Rule 51(6) EPC communication has been issued. This means that a decision to rectify is only the first of several processing steps before the final patent can emerge. If all such formalities had to be complied with within the one month allotted under Article 109 EPC, rectification would not be possible at all, and this provision would be moot. This can hardly have been the intention, as rectification was introduced as a means for a speedy and economic way of bringing the application to grant.

3.3 From the point of view of the public interest, however, rectification in order to reopen examination of the application is a questionable practice at best. It does not serve legal security, if the public is kept unaware of the fate of a decision to rectify, only to learn perhaps years later that the application was finally refused.

invoqués, ce qui pourrait montrer que les auteurs de la Convention entendaient prévoir la possibilité de prendre une décision se bornant à annuler la décision précédente, sans pour autant la remplacer par une décision de délivrer le brevet (simple annulation).

3.2.2 La décision d'annuler la décision d'avril ayant été rédigée sur un formulaire (EPO Form 2702.2), l'on peut en conclure que selon la pratique qui s'est instituée au niveau de la première instance, la décision d'annulation ne doit pas nécessairement être suivie d'une décision de délivrance, si bien que cette décision de délivrance peut même n'être prise qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 109 CBE. Il est à noter à cet égard qu'une décision de délivrance d'un brevet n'est nullement une décision, mais une **déclaration de l'intention** de délivrer le brevet, à condition que le demandeur se soit acquitté de toutes les formalités restant à accomplir, conformément à la règle 51 CBE, et ce dans les différents délais qui ont été fixés, par exemple le délai imparti au demandeur pour donner son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, délai qui ne peut être inférieur à deux mois, et peut être porté jusqu'à quatre mois, avec une seule prolongation possible pouvant porter ce délai à six mois au maximum. En outre, dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), la Grande Chambre de recours a reconnu au demandeur le droit de changer d'avis et de demander à l'Office de prendre en compte de nouvelles modifications, même après l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. Il s'ensuit qu'une décision de révision préjudicielle n'est que la première d'une série d'étapes d'une procédure aboutissant à la délivrance du brevet sous sa forme définitive. Si toutes ces formalités devaient être accomplies dans le délai d'un mois prévu par l'article 109 CBE, la révision préjudicielle d'une décision serait absolument impossible, et l'article 109 serait fort contestable. Ce ne pouvait guère être l'intention des auteurs de la CBE, qui entendaient avec l'institution de la révision préjudicielle créer un moyen rapide et rationnel de parvenir à la délivrance du brevet.

3.3 Toutefois, du point de vue de l'intérêt du public, une révision préjudicielle visant à faire réexaminer la demande constitue une pratique pour le moins discutable. Il est préjudiciable à la sécurité juridique que le public ne sache pas à quoi a abouti la décision de révision préjudicielle et n'apprenne même peut-être qu'au

ren gelassen wird und vielleicht erst Jahre später erfährt, daß die Anmeldung letztlich zurückgewiesen wurde. Die derzeitige Praxis scheint den Richtlinien diesbezüglich nicht zu folgen – vgl. Nr. 3.2.

Andererseits haben die Beschwerdekammern wiederholt unter Bezugnahme auf Artikel 109 EPÜ darauf hingewiesen, daß die Abhilfe ein verfahrensökonomisches Rechtsmittel darstellt, siehe z. B. die Entscheidungen T 139/87, ABI. EPA 1990, 68 und T 47/90, ABI. EPA 1991, 486. Wenn der Anmelder im Beschwerdeverfahren alle Einwände der Prüfungsabteilung ausgeräumt hat, ist die Abhilfe nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht. Dies würde bedeuten, daß das Interesse der Öffentlichkeit an einer frühzeitigen Unterrichtung über das Schicksal der Anmeldung in fairer Weise gegen das Interesse sowohl des Anmelders als auch des EPA an einem ökonomischen Verfahren abgewogen werden muß. Trotz des Wortlauts des Artikels 109 EPÜ könnte es daher in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein, eine Abhilfeentscheidung nicht für von Anfang an nichtig zu erklären, nur weil sie nicht fristgerecht getroffen worden ist.

3.4 Im vorliegenden Fall war durch die erste Beschwerde gegen die Aprilentscheidung eine weitere Streitfrage entstanden, nämlich die beantragte Rückzahlung der Gebühr für diese Beschwerde. Artikel 109 (2) EPÜ schreibt vor, daß eine Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist, wenn ihr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von einem Monat abgeholfen wird.

Ein Antrag auf Rückzahlung nach Regel 67 EPÜ und alle sonstigen Streitfragen, die im Zug der Beschwerde auftreten können, brauchen nicht innerhalb derselben Frist entschieden zu werden wie die Frage, ob der Beschwerde abgeholfen werden soll. Die erste Instanz wäre deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ eigentlich verpflichtet gewesen, innerhalb der vorgeschriebenen Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkannt hatte, daß sie die Frage der Rückzahlung nicht innerhalb dieser Frist würde klären können.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die Frage der Rückzahlung von der ersten Instanz zwar nicht innerhalb

Current practices seem not to follow the Guidelines in this respect, cf. point 3.2 above.

On the other hand, the boards of appeal frequently have referred to Article 109 EPC, pointing out that rectification is a procedurally economic means of redress, see e.g. decisions T 139/87, OJ EPO 1990, 68 and T 47/90, OJ EPO 1991, 486. Rectification is considered not only to be a possibility but an obligation in cases where - on appeal - the applicant's appeal has met all the objections of the examining division. This would mean that a fair balance has to be kept between the interest of the public to have timely information about the fate of an application and the interest of an economic procedure, shared by the applicant and the EPO. In spite of the wording of Article 109 EPC, under exceptional circumstances, there might be reasons not to declare a decision to rectify null and void ab initio only because it was taken out of term.

3.4 In the present case, an additional issue had arisen from the first appeal against the April decision, namely the request for reimbursement of the fee for that appeal. Under Article 109(2) EPC, a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merit, if the decision under appeal is not rectified within the prescribed time limit of one month.

A request for reimbursement under Rule 67 EPC, or any other separate issue arising out of the appeal, does not have to be resolved within the same period as the question of whether or not to rectify. The first instance was therefore in actual fact obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification within the prescribed time period of one month, as soon as it realised that the reimbursement issue could not be resolved within that same time period.

However, it is noted that the reimbursement issue was resolved by the first instance within a very short

bout de plusieurs années qu'une demande a finalement été rejetée. Sur ce point, la pratique actuelle ne semble pas en accord avec les Directives, cf. ce qui a été exposé ci-dessus au point 3.2.

Pour leur part, les chambres de recours ont souvent cité l'article 109 CBE, et rappelé que la révision préjudicielle constitue un remède juridique permettant de rationaliser la procédure (cf. par exemple, les décisions T 139/87, JO OEB 1990, 68 et T 47/90, JO OEB 1991, 486). La révision préjudicielle est considérée non pas comme une simple possibilité, mais comme une obligation lorsque – au stade du recours – le demandeur a pu réfuter dans son recours toutes les objections soulevées par la division d'examen. Il s'agirait donc de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt du public, qui doit pouvoir être informé rapidement de la suite réservée à une demande, et l'intérêt du demandeur comme de l'OEB à la rationalisation de la procédure. Nonobstant les dispositions de l'article 109 CBE, il se pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, qu'il n'y ait pas lieu de considérer une décision de révision préjudicielle comme nulle ab initio du seul fait qu'elle a été prise après l'expiration du délai.

3.4 Par ailleurs, dans la présente affaire, le premier recours formé contre la décision d'avril soulève aussi un autre problème, le requérant ayant formulé une requête en remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour ce recours. Aux termes de l'article 109(2) CBE, s'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Le délai dans lequel il convient de statuer sur une requête en remboursement présentée au titre de la règle 67 CBE ou sur un autre point soulevé dans le cadre d'un recours ne doit pas forcément être le même que celui dans lequel doit être prise la décision de faire ou non droit au recours. Par conséquent, dans cette affaire, la première instance était tenue en fait, en vertu de l'article 109(2) CBE, de se prononcer à part, dans le délai prescrit d'un mois, sur la question de la révision préjudicielle dès qu'elle s'apercevait qu'il ne lui était pas possible de statuer dans le même délai sur la question du remboursement.

Or il est à signaler en l'occurrence que la première instance a réglé très rapidement la question du rembour-

der Frist nach Artikel 109 EPÜ, aber schon kurz danach geklärt wurde. Es wäre zeitraubend und ineffizient, wollte man die angefochtene Entscheidung nur aufheben, um die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen; dies läge weder im Interesse der Anmelderin, die dies auch gar nicht beantragt hat, noch im Interesse des EPA. Das Interesse der Öffentlichkeit dürfte durch die zusätzliche Verzögerung um einen Monat wohl kaum beeinträchtigt worden sein. Nach einer Zurückverweisung würde die erste Instanz sehr wahrscheinlich das tun, was sie bereits mit der angefochtenen Entscheidung getan hat, nämlich ihre ursprüngliche Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aufheben. In diesem besonderen Fall hätte die formalistische Betrachtungsweise des Artikels 109 EPÜ eine absurde Folge. Angesichts des diesbezüglichen Antrags der Beschwerdeführerin entscheidet die Kammer daher ausnahmsweise, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.5 Um Mißverständnissen vorzubeugen, weist die Kammer darauf hin, daß die obige Entscheidung nicht bedeutet, daß die Abhilfefrist in irgendeiner Weise "verlängert" wird oder daß es hier einen Spielraum gibt. In Zukunft müssen – wie oben dargelegt – bei jeder gesonderten Streitfrage, die verhindert, daß innerhalb der Einmonatsfrist eine einzige Entscheidung getroffen werden kann, zwei getrennte Entscheidungen ergehen, wobei über die Abhilfe innerhalb der in Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat zu entscheiden ist.

#### 4. Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde

Da dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr nicht stattgegeben wird (s. Nr. 2), besteht nach Regel 67 EPÜ, die eine Stattgabe der Beschwerde voraussetzt, auch kein rechtlicher Grund zur Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

period, albeit outside the time limit under Article 109 EPC. To put the decision under appeal aside, only to remit the case under Article 111(1) EPC would be time-consuming and inefficient, which would be neither in the interest of the applicant, who has not requested this to be done, nor in the interest of the EPO. The interest of the public would hardly be affected by the extra delay of one month. Upon remittal, the first instance would in all likelihood redo what it already did in the decision under appeal, i.e. rectify its original decision to refuse the application. In this particular case, this would be an absurd result of a formal reading of Article 109 EPC. In view of the appellant's request on this point, the board therefore finds, exceptionally, that the decision to rectify should stand.

3.5 In order to avoid any misunderstanding, the board underlines that the above finding does not mean that the period for rectification is in any way "extended" or that any margin is allowed. In future, as is indicated above, any separate issue that makes it impossible to take a single decision within the one-month period must result in two separate decisions, of which the decision on rectification has to be taken within the one-month period prescribed by Article 109(1), first sentence, EPC.

#### 4. Reimbursement of the fee for the present appeal

As the request for reimbursement of the first appeal fee is refused (point 2 above), there is also no legal ground under Rule 67 EPC, which requires that the appeal is allowed, for reimbursement of the fee for the present appeal.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

sement, même si elle l'a fait après l'expiration du délai fixé par l'article 109 CBE. Pour annuler la décision attaquée, se contenter, conformément à l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée serait une solution qui prendrait du temps et ne serait guère rationnelle, et qui ne serait ni dans l'intérêt du demandeur, qui n'avait pas demandé le renvoi de l'affaire, ni dans celui de l'OEB. Il est peu probable qu'une prolongation d'un mois du délai affecte sérieusement l'intérêt du public. En cas de renvoi de l'affaire, il y a de fortes chances pour que la première instance refasse ce qu'elle avait déjà fait dans la décision attaquée, c'est-à-dire qu'elle revienne sur sa décision initiale de rejet de la demande, ce qui en l'occurrence conduirait, chose absurde, à interpréter à la lettre l'article 109 CBE. Eu égard à la requête formulée à ce sujet par le requérant, la Chambre estime par conséquent, à titre exceptionnel, qu'il y a lieu de maintenir la décision faisant droit au recours.

3.5 Afin de prévenir tout malentendu, la Chambre souligne que la conclusion ci-dessus ne revient pas à "allonger" le délai prévu pour la révision préjudicielle ni à laisser à cet égard une marge de manœuvre. Dorénavant, comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, si le requérant soulève par ailleurs une autre question et que de ce fait il ne soit pas possible de rendre une décision unique dans le délai d'un mois, il devra être pris deux décisions différentes, et l'une d'elles, la décision de révision préjudicielle, devra être rendue dans le délai d'un mois prévu par l'article 109(1) CBE, première phrase.

#### 4. Remboursement de la taxe acquittée pour le présent recours

La Chambre ayant décidé de rejeter la requête en remboursement de la taxe acquittée pour le premier recours (cf. point 2 ci-dessus), et la règle 67 CBE ne prévoyant le remboursement de la taxe que s'il est fait droit au recours, il n'est pas possible d'un point de vue juridique de se prévaloir de cette règle 67 pour réclamer le remboursement de la taxe acquittée pour le présent recours.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.