

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
24. März 1999**
J 32/95 – 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset
Mitglieder: M. B. Günzel
R. E. Teschemacher

**Anmelder: General Motors
Corporation**

**Stichwort: Befugnis der Prüfungs-
abteilung, die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr abzulehnen/
GENERAL MOTORS**

Artikel: 106 (4), 109, 113 (1) EPÜ
Regel: 51 (3), 67 EPÜ

**Schlagwort: "Gegenstand der
Beschwerde – Abhilfe – Befugnis der
Prüfungsabteilung, die Rückzahlung
der Beschwerdegebühr abzulehnen –
verneint – wesentlicher Verfahrens-
mangel"**

Leitsätze

*I. Nach Regel 67 EPÜ ist das Organ,
dessen Entscheidung angefochten
wurde, nicht befugt, einen Antrag auf
Rückzahlung der Beschwerdegebühr
zurückzuweisen, falls der Beschwerde
abgeholfen wird.*

*II. Diese Befugnis liegt bei der
Beschwerdekammer.*

*III. Hält das Organ, dessen Entschei-
dung angefochten wurde, die Erford-
ernisse des Artikels 109 EPÜ
bezüglich der Abhilfe für erfüllt, nicht
aber die Erfordernisse der Regel 67
EPÜ bezüglich der Rückzahlung der
Beschwerdegebühr, so hilft es der
Beschwerde ab und legt den Antrag
auf Rückzahlung der Beschwerde-
gebühr der Beschwerdekammer zur
Entscheidung vor.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 92 200 280.3 umfaßte sieben
Ansprüche. In ihrem ersten Bescheid
beanstandete die Prüfungsabteilung
sämtliche Ansprüche, weil sie gegen
Artikel 84 verstießen und gegenüber
der Entgegenhaltung D1 nicht neu
seien. Daraufhin reichte die Anmel-
derin eine geänderte Fassung der
Ansprüche und der Beschreibung ein.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated 24 March 1999**
J 32/95 – 3.1.1
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset
Members: M. B. Günzel
R. E. Teschemacher

**Applicant: General Motors
Corporation**

**Headword: Power of examining divi-
sion to refuse reimbursement of
appeal fee/GENERAL MOTORS**

Article: 106(4), 109, 113(1) EPC
Rule: 51(3), 67 EPC

**Keyword: "Object of appeal – inter-
locutory revision – power of exam-
ining division to refuse reimburse-
ment of appeal fee – no – substantial
procedural violation"**

Headnote

*I. Under Rule 67 EPC, in the event of
interlocutory revision, the depart-
ment whose decision has been
impugned does not have the power
to refuse a requested reimbursement
of the appeal fee.*

*II. Such power lies with the board of
appeal.*

*III. If the department whose decision
is contested considers the require-
ments of Article 109 EPC for interloc-
utory revision to be fulfilled, but not
the requirements of Rule 67 EPC for
reimbursement of the appeal fee, it
must rectify its decision and remit the
request for reimbursement of the
appeal fee to the board of appeal for
a decision.*

Summary of facts and submissions

I. European patent application
No. 92 200 280.3 contained seven
claims. In a first communication the
Examining Division objected to all
the claims, stating that they contra-
vened Article 84 and were not novel
in relation to document D1. In re-
sponse, the applicant filed amended
claims and description. Amended
claim 1 was basically a combination

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
24 mars 1999**
J 32/95 – 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
R. E. Teschemacher

**Demandeur : General Motors
Corporation**

**Référence : Compétence de la divi-
sion d'examen pour refuser le rem-
boursement de la taxe de recours/
GENERAL MOTORS**

Article : 106(4), 109, 113(1) CBE
Règle : 51(3), 67 CBE

**Mot-clé : "Objet du recours – révision
préjudicielle – compétence de la divi-
sion d'examen pour refuser le rem-
boursement de la taxe de recours –
non – vice substantiel de procédure"**

Sommaire

*I. En vertu de la règle 67 CBE, lorsque
l'instance dont la décision a été atta-
quée accorde la révision préjudicielle,
elle n'a pas compétence pour rejeter
une requête en remboursement de la
taxe de recours.*

*II. Une telle compétence appartient à
la chambre de recours.*

*III. Si l'instance dont la décision est
attaquée considère que les condi-
tions requises à l'article 109 CBE pour
l'octroi de la révision préjudicielle
sont remplies, mais pas celles requi-
ses à la règle 67 CBE pour le rem-
boursement de la taxe de recours,
elle doit faire droit au recours et
dérégler à la chambre de recours, pour
décision, la requête en rembourse-
ment de la taxe de recours.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 92 200 280.3 comportait sept reven-
dications. Dans une première notifi-
cation, la division d'examen a élevé
des objections à l'encontre de l'en-
semble des revendications, au motif
qu'elles étaient contraires aux dispo-
sitions de l'article 84 CBE et dénuées
de nouveauté par rapport au docu-
ment D1. En réponse, le demandeur a

Der geänderte Anspruch 1 bestand im wesentlichen in einer Kombination der Merkmale der früheren Ansprüche 1, 2, 4 und 5.

In einem zweiten Bescheid erklärte die Prüfungsabteilung, daß der geänderte Anspruch 1 nach wie vor gegenüber D1 nicht neu sei. Außerdem wies keiner der Ansprüche der geänderten Anmeldung, d. h. keiner der Ansprüche 1 bis 5, eine erfindnerische Tätigkeit gegenüber D2 in Verbindung mit D1 auf. Die Prüfungsabteilung erläuterte aber, worin ihrer Auffassung nach die wesentlichen Merkmale der Erfindung der Anmelderin bestünden, und wies darauf hin, daß diese nicht naheliegend seien. Außerdem regte sie an, wie der Anspruch 1 geändert werden könnte, um die erhobenen Einwände auszuräumen.

Darauf reichte die Anmelderin nochmals geänderte Ansprüche ein, die sie teilweise entsprechend den Anregungen der Prüfungsabteilung abgewandelt hatte. Bezüglich der übrigen Passagen erläuterte sie, warum sie die Meinung der Prüfungsabteilung nicht teile.

II. Am 25. Januar 1995 hielt der beauftragte Prüfer telefonische Rücksprache mit dem Vertreter der Anmelderin. Im schriftlichen "Ergebnis der Rücksprache", das der Anmelderin am 2. Februar 1995 zuzuging, wurde festgehalten, daß der Vertreter informiert worden sei, daß ein neues Merkmal gegen die Artikel 123 (2) und 84 EPÜ verstoße. Außerdem seien die im zweiten Bescheid erhobenen Einwände gegen die Neuheit des Anspruchs 1 durch den eingereichten geänderten Anspruch nicht ausgeräumt worden und hätten somit nach wie vor Bestand. Auch der Einwand, daß der Anspruch 1 keine erfindnerische Tätigkeit gegenüber D2 in Verbindung mit D1 aufweise, bestehe weiter. Darüber hinaus sei in diesem Zusammenhang auch D3 genannt worden. Außerdem habe der Vertreter den Vorschlag des Prüfers bezüglich einer persönlichen Rücksprache oder einer mündlichen Verhandlung abgelehnt und erklärt, daß er die Ansprüche nicht ändern wolle. Schließlich sei der Vertreter informiert worden, daß die Anmeldung zurückgewiesen werden müsse.

of features taken from previous claims 1, 2, 4 and 5.

In a second communication, the Examining Division stated that amended claim 1 was still not novel in relation to D1. Moreover, all the claims of the application as amended, ie claims 1 to 5, did not involve an inventive step when compared with D2 in combination with D1. The Examining Division further explained what in its view were the essential features of the applicant's invention and pointed out that these were not obvious. It also suggested how claim 1 could be amended in order to overcome the objections raised.

In response, the applicant again filed amended claims which according to the applicant had been partly amended as requested by the Examining Division. For the rest, the applicant explained why it disagreed with the Examining Division.

II. On 25 January 1995 the first examiner had a telephone conversation with the representative of the applicant. In the written "Result of consultation", sent to the applicant on 2 February 1995, the representative was stated to have been informed that one newly introduced feature contravened Articles 123(2) and 84 EPC. Moreover, the objections raised in the second communication against the novelty of claim 1 had not been overcome by the amended claim filed and thus were still valid. The objection that claim 1 did not involve an inventive step in view of D2 in combination with D1 was also said to have been upheld. Additionally, D3 was said to be cited in this context. It was furthermore stated that the representative had refused the examiner's proposal of an interview or oral proceedings and that he was not ready to amend the claims. The representative was further said to have been informed that the application was to be refused.

produit une description et des revendications modifiées. La revendication 1 modifiée était pour l'essentiel une combinaison de caractéristiques reprises des revendications antérieures 1, 2, 4 et 5.

Dans une deuxième notification, la division d'examen a déclaré que la revendication 1 modifiée était toujours dénuée de nouveauté par rapport au document D1. En outre, les revendications de la demande telle que modifiée, à savoir les revendications 1 à 5, n'impliquaient aucune activité inventive par rapport au document D2, considéré en combinaison avec le document D1. La division d'examen a par ailleurs expliqué quelles étaient selon elle les caractéristiques essentielles de l'invention du demandeur, et signalé qu'elles n'étaient pas évidentes. Elle a enfin suggéré au demandeur comment il pourrait modifier la revendication 1 pour pouvoir répondre aux objections qui avaient été soulevées.

En réponse, le demandeur a déposé de nouvelles revendications qu'il déclarait avoir partiellement modifiées comme le lui avait demandé la division d'examen. Par ailleurs, il a expliqué pour quelles raisons il était en désaccord avec la division d'examen.

II. Le 25 janvier 1995, le premier examinateur s'est entretenu par téléphone avec le mandataire du demandeur. Dans le compte rendu écrit envoyé le 2 février 1995 au demandeur pour lui exposer le "résultat de l'entretien", il était précisé qu'il avait été signalé au mandataire que l'une des caractéristiques qui venaient d'être ajoutées était contraire aux dispositions des articles 123(2) et 84 CBE, et qu'en outre, la revendication modifiée qui avait été produite n'avait pas permis de réfuter les objections formulées dans la deuxième notification à l'encontre de la nouveauté de la revendication 1, si bien que ces objections étaient maintenues. De surcroît, il était indiqué dans le compte rendu que l'examinateur maintenait son objection selon laquelle la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document D2 considéré en combinaison avec le document D1, et il était précisé que le document D3 avait été cité dans ce contexte. Il était par ailleurs expliqué que le mandataire avait rejeté la proposition d'entrevue ou de tenue d'une procédure orale que lui avait faite l'examinateur et ne s'était pas montré disposé à modifier les revendications. Enfin, il était déclaré dans ce compte rendu que le mandataire avait été informé que la demande allait être rejetée.

III. Mit Entscheidung vom 2. März 1995 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück. Diese Zurückweisung wurde gestützt auf den Verstoß des neuen Merkmals gegen Artikel 123 (2) EPÜ, auf die mangelnde Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber D1, auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 1 gegenüber D2 in Verbindung mit D3 und auf die mangelnde Neuheit der abhängigen Ansprüche 2 bis 5 gegenüber D1, D2 und/oder D3.

Am 8. April 1995 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Sie reichte nochmals geänderte Ansprüche ein und beantragte die Aufhebung der Zurückweisung, weil die Feststellungen der Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung unrichtig seien, und die Erteilung eines Patents auf die Anmeldung. Außerdem beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, weil das Vorgehen der Prüfungsabteilung mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet sei.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin bestand der Verfahrensfehler in folgendem:

Anstatt alle Einwände in ihrem ersten Bescheid aufzuführen, wie es in den Richtlinien C-VI, 3.3 vorgeschrieben sei, habe die Prüfungsabteilung ihre Einwände erst nach und nach vorgebracht und dadurch für Verwirrung gesorgt. Bezüglich der telefonischen Rücksprache mit dem beauftragten Prüfer könne sich der Vertreter nicht daran erinnern, daß ihm dieser eine persönliche Rücksprache oder eine mündliche Verhandlung angeboten habe. Für den Vertreter seien die vom Prüfer erhobenen Einwände so klar sachlicher Natur gewesen, daß er ihre telefonische Behandlung für inakzeptabel und unangebracht gehalten habe; vielmehr hätte er die Anmelderin zu den Einwänden konsultieren müssen. Ein weiterer schriftlicher Bescheid wäre also wesentlich zweckmäßiger gewesen. In den Richtlinien für die Prüfung heiße es unter C-VI, 4.3 eindeutig, daß telefonische Rücksprachen nur der Unterrichtung des Anmelders über eine anstehende Zurückweisung oder der Klärung sekundärer Fragen dienen. Damit habe die Prüfungsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen. Darüber hinaus sei die Prüfungsabteilung auf einige der von der Anmelderin angesprochenen Fragen vor ihrer Zurückweisungsentscheidung überhaupt nicht eingegangen.

III. In a decision dated 2 March 1995, the Examining Division refused the application. The refusal was based on the violation of Article 123(2) EPC by the feature introduced, lack of novelty of claim 1 compared with D1, lack of inventive step of claim 1 compared with D2 in combination with D3, and lack of novelty of dependent claims 2 to 5 compared with D1, D2 and/or D3.

On 8 April 1995, the appellant appealed against this decision. It again submitted amended claims requesting that the refusal of the application be rejected, because the findings of the Examining Division in its decision were incorrect, and that a patent be granted for the application. It further requested a refund of the appeal fee because there had been a substantial procedural violation by the Examining Division.

In the appellant's view the procedural violations consisted of the following:

Instead of covering all objections in its first communication as prescribed by the Guidelines for Examination C-VI, 3.3, the Examining Division had raised its objections in a piecemeal and confusing way. As regards the telephone consultation by the first examiner, the representative had no recollection of an interview or oral proceedings being offered by the examiner. The representative had considered the objections raised by the examiner to be so substantive in nature that to try to deal with them by telephone was inappropriate and unacceptable. The objections were such as to require the representative to consult the applicants. A further written communication was much more appropriate. The Guidelines for Examination clearly stated in C-VI, 4.3 that telephone calls were only meant to inform the applicant of an impending refusal or to resolve minor issues. Thus the Examining Division had breached Article 113(1) EPC. Moreover, some of the issues raised by the applicant had not been dealt with at all by the Examining Division before issuing a decision to refuse.

III. Par décision en date du 2 mars 1995, la division d'examen a rejeté la demande, en faisant valoir comme motifs que la caractéristique introduite allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE, que la revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport au document D1 et d'activité inventive par rapport au document D2 considéré en combinaison avec le document D3, et que les revendications dépendantes 2 à 5 n'étaient pas nouvelles par rapport aux documents D1, D2 et/ou D3.

Le 8 avril 1995, le requérant a formé recours contre cette décision. Il a de nouveau déposé des revendications modifiées, demandé l'annulation du rejet de la demande au motif que dans cette décision les conclusions de la division d'examen n'étaient pas correctes, et a requis la délivrance d'un brevet pour sa demande. Il a également requis le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir que la décision de la division d'examen était entachée d'un vice substantiel de procédure.

De l'avis du requérant, ces vices de procédure étaient les suivants :

Au lieu d'exposer toutes ses objections dans la première notification, comme le prescrivent les Directives relatives à l'examen (C-VI, 3.3), la division d'examen avait soulevé ses objections par bribes et de manière confuse. En ce qui concerne l'entretien téléphonique avec le premier examinateur, le mandataire ne pouvait se souvenir que l'examinateur lui ait proposé une entrevue ou la tenue d'une procédure orale. Selon le mandataire, les objections formulées par l'examinateur étaient des objections de fond si importantes qu'il était délicat et même inacceptable d'essayer de les traiter par téléphone. Vu leur gravité, il était nécessaire que le mandataire consulte le demandeur. Il aurait bien mieux valu envoyer une nouvelle notification écrite. Au point 4.3 du chapitre C-VI des Directives relatives à l'examen, il est prévu clairement qu'il n'y a lieu de téléphoner au demandeur que pour l'informer d'un rejet imminent ou pour résoudre des questions mineures. La division d'examen avait donc enfreint l'article 113(1) CBE. En outre, elle avait totalement omis de répondre à certaines des questions que le demandeur avait soulevées avant qu'elle prononce le rejet de la demande.

IV. Mit einer Entscheidung vom 21. Juli 1995 half die Prüfungsabteilung der Beschwerde ab. Außerdem wies sie den Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück. Als Begründung dafür gab sie an, daß die Zurückweisung der Patentanmeldung aufgehoben worden sei, weil die Beschwerdeführerin Änderungen des Anspruchs 1 vorgelegt habe.

V. Am 11. September 1995 wurde gegen die Abhilfeentscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdeführerin beantragte die Rückzahlung der Gebühr für ihre erste Beschwerde, weil der Prüfungsabteilung ein Verfahrensfehler unterlaufen sei, wie in der Beschwerdebegründung der ersten Beschwerde der Beschwerdeführerin dargelegt. Da die Prüfungsabteilung bei der Behandlung der ersten Beschwerde der Beschwerdeführerin und der dabei gestellten Anträge einen weiteren Verfahrensfehler begangen habe, beantragte die Beschwerdeführerin auch die Erstattung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin bestand dieser Verfahrensfehler in folgendem:

Die Prüfungsabteilung habe in Nummer 1 ihrer Entscheidung vom 21. Juli 1995, mit der sie der Beschwerde abhalf und die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr ablehnte, die Vorschläge der Beschwerdeführerin für die Änderung des Anspruchs 1, die als Anregungen für die weitere Bearbeitung der Anmeldung gedacht gewesen seien, fälschlich als Anträge auf Änderung der Anmeldung ausgelegt. Außerdem enthielten die Nummern 2 bis 5.2 ihrer Entscheidung vom 21. Juli 1995 Anmerkungen, die keine Entscheidung seien, sondern ein weiterer Prüfungsbericht, und die Anmelderin sei – da keine Frist gesetzt worden sei – im Unklaren darüber gewesen, wie und wann sie hierauf reagieren sollte.

VI. In einem Bescheid an die Beschwerdeführerin erläuterte die Kammer, daß eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die vorliegende Beschwerde, d. h. der zweiten entrichteten Beschwerdegebühr, akzeptiert werden könne, wenn die angefochtene Entscheidung – d. h. die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die erste Beschwerde der Beschwerdeführerin abzulehnen – in Überschreitung ihrer Befugnisse (ultra vires) erfolgt wäre. Es erscheine der Kammer aber fraglich, ob die

IV. With a decision on rectification dated 21 July 1995, the Examining Division granted interlocutory revision. It further decided that the appellant's request for reimbursement of the appeal fee was not granted. The reason given was that the decision to rectify the decision refusing the patent application had been taken because the appellant had submitted amendments to claim 1.

V. On 11 September 1995, an appeal was filed against the "decision on rectification". The appellant requested reimbursement of the fee paid for its first appeal, because the Examining Division had committed a procedural violation, as set out in the grounds for the appellant's first appeal. Because the Examining Division had made yet another procedural violation in the way it had treated the appellant's first appeal and the requests filed with this appeal, the appellant also requested reimbursement of the fee for the present appeal.

In the appellant's view, this procedural violation consisted of the following:

In paragraph 1 of its decision to rectify and not to reimburse the first appeal fee dated 21 July 1995, the Examining Division had erroneously interpreted the appellant's suggestions to amend claim 1, which were intended as suggestions for further prosecution of the application, as constituting requests for amendment of the application. Moreover, in paragraphs 2 to 5.2 of its decision dated 21 July 1995, the Examining Division had made comments which were not a decision but a further examination report, on which – no time limit having been set – the appellant did not know how and when it was expected to reply.

VI. In a communication to the appellant, the Board explained that a refund of the appeal fee paid for the present appeal, ie of the second appeal fee paid, could be accepted if the decision under appeal, ie the decision by the Examining Division to refuse the refund of the fee paid for the appellant's first appeal, was taken ultra vires. However, it seemed questionable to the Board whether the Examining Division, in the examining procedure up to the decision to refuse the application, committed a substantial procedural violation

IV. Par décision en date du 21 juillet 1995, la division d'examen a fait droit au recours. Elle a décidé par ailleurs de rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours, en expliquant que si elle avait décidé de réviser sa décision de rejet de la demande de brevet, c'était parce que le requérant avait modifié la revendication 1.

V. Le 11 septembre 1995, le requérant a formé un recours contre la décision de révision préjudicielle. Il a requis le remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour son premier recours, en alléguant que la décision de la division d'examen était entachée d'un vice substantiel de procédure, comme il l'avait exposé dans le mémoire exposant les motifs de son premier recours. Ayant relevé un autre vice de procédure dans la manière dont la division d'examen avait traité son premier recours et les requêtes produites avec ce recours, il a également demandé le remboursement de la taxe afférente au second recours.

De l'avis du requérant, ce vice de procédure était le suivant :

Au point 1 de sa décision du 21 juillet 1995 par laquelle elle faisait droit au recours et refusait de rembourser la première taxe de recours, la division d'examen avait à tort interprété comme des requêtes en modification de la demande les suggestions avancées par le requérant au sujet de la modification de la revendication 1, alors qu'il voulait simplement suggérer à la division d'examen de poursuivre la procédure relative à la demande. En outre, aux points 2 à 5.2 de sa décision du 21 juillet 1995, la division d'examen avait formulé des observations qui ne faisaient pas partie de la décision, mais constituaient un nouveau rapport d'examen, auquel le requérant ne savait pas quand et comment il était censé répondre, puisqu'aucun délai ne lui avait été imparti.

VI. Dans une notification adressée au requérant, la Chambre a expliqué que la taxe qu'il avait acquittée pour le présent recours – le deuxième qu'il avait formé – pourrait lui être remboursée s'il devait être constaté que la décision contestée, à savoir la décision de la division d'examen de ne pas rembourser la taxe acquittée par le requérant pour le premier recours, était entachée d'excès de pouvoir. Toutefois la Chambre doutait que la procédure d'examen qui s'était déroulée devant la division d'examen avant le rejet de la demande ait été

Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren bis zur Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, der die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ rechtfertigen würde.

VII. In ihrer Erwiderung brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Prüfungsabteilung eine Rückzahlung nur ablehnen könne, wenn mit der Beschwerde neue Ansprüche vorgelegt würden. Eine solche Ablehnung sei aber ausgeschlossen, wenn der Prüfer die Bearbeitung des Falls mit den Ansprüchen in unveränderter Form fortsetze, ohne die gesamte Beschwerde einer Beschwerdekammer vorzulegen. Da die Beschwerdeführerin die neuen Ansprüche in ihrer Beschwerde lediglich als Vorschlag und nicht als formellen Antrag eingereicht und eine Entscheidung anhand der zu diesem Zeitpunkt bereits vorliegenden Ansprüche gewünscht habe, habe sie Anspruch auf Rückzahlung der ersten wie auch der zweiten Beschwerdegebühr, weil die Weigerung, die erste Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, einen weiteren Verfahrensfehler darstelle. Außerdem wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Standpunkt, daß die Abhilfeentscheidung insofern mit einem weiteren Verfahrensfehler behaftet sei, als sie einen weiteren Prüfungsbericht enthalte, der Beschwerdeführerin aber keinerlei Hinweis darauf gebe, wie sie darauf reagieren solle.

Entscheidungsgründe

1. Gegenstand der Beschwerde

Die Beschwerdeführerin erklärte in ihrer Beschwerdebegründung, die sie bei Einlegung der Beschwerde am 11. September 1995 eingereicht hatte, daß die Beschwerde gegen die Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung gerichtet sei. Mit dieser Entscheidung war aber zweierlei verfügt worden: Zum einen wurde die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben, und zum anderen wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen. Da die Beschwerdeführerin durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Aufhebung ihrer Zurückweisungsentscheidung nicht im Sinne von Artikel 107 EPÜ Satz 1 beschwert zu sein scheint und sie diesen Teil der Feststellungen der Prüfungsabteilung offenbar auch nicht in Frage stellen wollte, da sie an einer Patenterteilung interessiert war, legt die Kammer das Vorbringen der Beschwerdeführerin dahingehend aus, daß die vorliegende Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung

which justified reimbursement of the first appeal fee paid, under Rule 67 EPC.

VII. In its response, the appellant submitted that the Examining Division could only refuse a refund when new claims were submitted with the appeal. By contrast, it could not refuse a refund if prosecution of the case was continued by the examiner with the claims as unamended, without referring the whole appeal to a board of appeal. Because in its appeal the appellant had submitted the new claims only as a suggestion and not as a formal request, but instead had wanted a decision to be taken on the claims then on file, it was entitled to a refund of the first appeal fee paid, as well as of the second appeal fee, because the refusal to refund the first appeal fee constituted another procedural violation. Moreover, the appellant reiterated its view that the decision on rectification contained a further procedural violation in that it also encompassed a further examination report without, however, giving any indication to the appellant as to how to respond.

Reasons for the decision

1. Object of the appeal

The appellant's combined notice and statement of grounds in the appeal filed on 11 September 1995 state that the appeal is against the decision on rectification of the Examining Division. This decision in fact contains two orders: firstly, that the decision of the Examining Division was set aside and secondly, that the application for reimbursement of the appeal fee was not granted. As the appellant does not appear to be adversely affected within the meaning of Article 107, first sentence, EPC, by the decision of the Examining Division to rectify its decision to refuse the application, and as the appellant does not appear to have wanted to call into question this part of the Examining Division's findings, wanting the application to proceed to grant, the Board interprets the submissions of the appellant to mean that the present appeal has been filed against the decision of the Examining Division not to grant reimbursement of the appeal fee and not against the

entachée d'un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la première taxe de recours.

VII. Dans sa réponse, le requérant a fait valoir que la division d'examen ne pouvait refuser le remboursement que dans le cas où de nouvelles revendications sont déposées en même temps qu'il est formé recours. En revanche, elle ne pouvait refuser le remboursement lorsque l'examinateur poursuit la procédure sur la base des revendications non modifiées, sans déferer l'ensemble du recours à une chambre de recours. Comme dans son recours le requérant n'avait produit les nouvelles revendications qu'à titre de suggestion, sans qu'il s'agisse d'une requête formelle, et souhaitait en fait une décision sur la base des revendications figurant à cette date dans le dossier, il avait droit au remboursement de la première et de la deuxième taxe de recours, le refus de rembourser la première taxe de recours constituant un nouveau vice de procédure. Enfin, le requérant a de nouveau allégué que la décision de faire droit au recours était entachée d'un autre vice de procédure dans la mesure où elle comportait un nouveau rapport d'examen, alors qu'elle n'indiquait nullement au requérant comment il devait y répondre.

Motifs de la décision

1. Objet du recours

Il ressort de l'acte de recours et du mémoire en exposant les motifs produits le 11 septembre 1995 par le requérant que le recours est dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articule en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision de la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours. Etant donné qu'il ne semble pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, première phrase, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen, puisqu'il souhaitait que la procédure aboutisse à la délivrance, la Chambre considère que les arguments du requérant visent à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de

gerichtet ist, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, und nicht gegen ihre Entscheidung, der Beschwerde abzuwehren.

2. Befugnis der Prüfungsabteilung, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen

Vor der Entscheidung darüber, ob das Vorgehen der Prüfungsabteilung – wie von der Beschwerdeführerin behauptet – mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist oder nicht, muß festgestellt werden, ob die Prüfungsabteilung befugt war, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen. Wäre sie dazu nicht befugt gewesen, so wäre die entsprechende Entscheidung in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und schon deshalb aufzuheben, d. h. unabhängig davon, ob im Prüfungsverfahren ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 Satz 2 EPÜ unterlaufen ist oder nicht.

2.1 Nach Regel 67 Satz 2 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, falls der Beschwerde abgeholfen wird, von dem Organ angeordnet, dessen Entscheidung angefochten wurde. Dem Wortlaut dieser Regel ist aber nicht zu entnehmen, daß das erstinstanzliche Organ über die Rückzahlung entscheidet, d. h. sie gewähren oder ablehnen kann. Daraus könnte gefolgert werden, daß das Organ, gegen dessen Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde, eine Rückzahlung gewähren, nicht aber sie ablehnen kann, so daß die Befugnis, die Rückzahlung abzulehnen, bei den Beschwerdekammern liegen muß. Eine solche Auslegung entspräche dem Artikel 109 (2) EPÜ zugrunde liegenden Prinzip, wonach das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, nur zugunsten des Beschwerdeführers über die Beschwerde entscheiden, d. h. der Beschwerde abhelfen kann. Hilft es der Beschwerde nicht ab, so wird diese der Beschwerdekammer vorgelegt (Artikel 109 (2) EPÜ).

Andererseits bedient sich die Regel 67 EPÜ auch im Kontext mit einer Entscheidung, die von der Beschwerdekammer zu treffen ist, derselben Formulierung, nämlich daß die "Rückzahlung angeordnet wird". In diesem Zusammenhang ist eindeutig, daß die Beschwerdekammer die Rückzahlung ablehnen muß, wenn die Voraussetzungen für eine Erstattung nach Regel 67 EPÜ nicht erfüllt sind. Daher kann der in Regel 67 Satz 2 EPÜ verwendete Wortlaut, wonach "die Rückzahlung angeordnet wird", bei wörtlicher Auslegung nicht eindeutig dahingehend interpretiert wer-

decision of the Examining Division to grant interlocutory revision.

2. Power of the examining division to refuse reimbursement of the appeal fee

Before deciding whether or not the Examining Division committed a substantial procedural violation, as the appellant has submitted, it is necessary to establish whether the Examining Division had the power to refuse reimbursement of the appeal fee. If it did not have that power the decision was taken *ultra vires* in this respect and has to be set aside for this reason alone, ie irrespective of whether or not a substantive violation within the meaning of Rule 67, second sentence, EPC occurred during the examination procedure.

2.1 Pursuant to Rule 67, second sentence, EPC, the department whose decision has been impugned may order the reimbursement of the appeal fee in the event of interlocutory revision. According to its wording, the Rule thus does not say that the department of first instance can decide on reimbursement, ie grant it or refuse it. It might be inferred from this that the department whose decision has been appealed against may grant reimbursement but not refuse it, this entailing that the power to refuse reimbursement must then lie with the boards of appeal. Such an interpretation would be in line with the principle underlying Article 109(2) EPC that the department whose decision is contested only has the power to take a decision on the appeal in favour of the appellant, ie a decision disposing of the appeal. If it does not allow the appeal, the appeal shall be remitted to the board of appeal (Article 109(2) EPC).

On the other hand, Rule 67 EPC also uses the same wording that "reimbursement shall be ordered" in the context of a decision having to be taken by the board of appeal. In the latter context it is clear that the board of appeal must refuse reimbursement if the conditions of Rule 67 EPC for any reimbursement to take place are not met. Thus, if interpreted literally, the wording used in Rule 67, second sentence, EPC that "reimbursement shall be ordered" cannot unequivocally be construed to mean that the department of first instance can only render a decision ordering

recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle.

2. Compétence de la division d'examen pour refuser le remboursement de la taxe de recours

Avant de décider si la procédure devant la division d'examen a ou non été entachée d'un vice substantiel de procédure, comme l'a allégué le requérant, il convient d'établir si la division d'examen avait compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours. Si ce n'était pas le cas, la décision qu'elle a rendue est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée pour ce seul motif, que la procédure d'examen ait ou non été entachée d'un vice substantiel au sens de la règle 67 CBE, deuxième phrase.

2.1 En vertu de la règle 67 CBE, deuxième phrase, l'instance dont la décision a été attaquée peut ordonner le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle. Telle qu'elle est formulée, cette disposition ne prévoit pas que la première instance peut statuer sur le remboursement, à savoir décider de l'accorder ou de le refuser. L'on pourrait en conclure que l'instance dont la décision a été contestée par voie de recours peut accorder le remboursement, mais pas le refuser, ce qui implique que la décision de refuser le remboursement de la taxe relève nécessairement de la compétence de la chambre de recours. Une telle interprétation serait conforme au principe sous-jacent à l'article 109(2) CBE lequel prévoit que l'instance dont la décision est attaquée a simplement compétence pour statuer en faveur du requérant au sujet du recours, à savoir pour rendre une décision qui règle le recours. Si elle ne fait pas droit au recours, celui-ci doit être déféré à la chambre de recours (article 109(2) CBE).

Dans la règle 67 CBE, c'est également l'expression "le remboursement est ordonné" qui est utilisée à propos d'une décision à rendre par la chambre de recours. Dans ce contexte, il va de soi que la chambre doit refuser le remboursement si les conditions requises pour le remboursement à la règle 67 CBE ne sont pas remplies. Par conséquent, prise à la lettre, l'expression "le remboursement est ordonné" utilisée dans la règle 67 CBE, deuxième phrase ne peut être interprétée à coup sûr comme signifiant que la première instance ne peut rendre qu'une déci-

den, daß das erstinstanzliche Organ nur auf Rückzahlung entscheiden kann. Diesbezüglich unterscheidet sich der Wortlaut der Regel 67 von dem des Artikels 109 (1) EPÜ, wonach das erstinstanzliche Organ befugt ist, einer Beschwerde abzuhehlen. Demgegenüber liegt die Entscheidungsbefugnis in allen übrigen Fällen gemäß Artikel 109 (2) EPÜ bei den Beschwerdekammern.

2.2 Für die Auslegung der Regel 67 EPÜ ist daher ganz besonders der Bedeutung dieser Bestimmung Rechnung zu tragen. Entsprechend den Auslegungsregeln des Wiener Übereinkommens ist den Bestimmungen des EPÜ die in ihrem Zusammenhang und im Lichte des Zieles und Zweckes des EPÜ zukommende Bedeutung beizumessen (G 5/83, ABI. EPA 1985, 64, Nr. 5; J 22/95, ABI. EPA 1998, 569, Nr. 5).

2.2.1 Kontext der Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist eine gegen eine Entscheidung gerichtete Beschwerde, der nach Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ durch das Organ abgeholfen werden kann, das die Entscheidung getroffen hat, wenn es die Beschwerde für begründet hält. Regel 67 Satz 2 EPÜ verleiht dem erstinstanzlichen Organ die Befugnis, die Rückzahlung anzuordnen, falls es der Beschwerde abhilft, wogegen diese Befugnis in den übrigen Fällen bei der Beschwerdekammer liegt. Die Befugnis des erstinstanzlichen Organs, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, ist somit geknüpft an dessen Zuständigkeit, über den Gegenstand der Beschwerde zu entscheiden. Die Auslegung der Regel 67 EPÜ bezüglich der Befugnis des erstinstanzlichen Organs ist daher in Verbindung mit dem Verfahrensinstrument, dem Ziel und Zweck der Abhilfe zu sehen.

2.2.2 Wie bereits angeführt, steht die Abhilfe als Verfahrensinstrument laut Artikel 109 EPÜ dem erstinstanzlichen Organ nur zur Verfügung, wenn es eine Entscheidung zugunsten des Anmelders trifft, d. h. der Beschwerde abhilft. Anderenfalls ist die Beschwerde der Beschwerdekammer vorzulegen. Somit folgt die Auslegung, wonach das erstinstanzliche Organ laut Regel 67 EPÜ lediglich zugunsten des Beschwerdeführers entscheiden kann, aber nicht befugt ist, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, der in Artikel 109 EPÜ festgelegten Aufteilung der Zuständigkeit zwi-

reimbursement. In this respect, the wording of Rule 67 is different from the wording of Article 109 EPC, which in its first paragraph attributes to the department of first instance the power to rectify it. By contrast, according to Article 109(2) EPC the power to decide in all other cases is given to the board of appeal.

2.2 In interpreting Rule 67 EPC it is therefore particularly important to take account of the meaning of the provision. In accordance with the rules of interpretation as contained in the Vienna Treaty, the terms of the EPC shall be given their ordinary meaning in their context and in the light of the object and purpose of the EPC (G 5/83, OJ 1985, 64, point 5; J 22/95, OJ EPO 1998, 569, point 5).

2.2.1 The context of the decision on reimbursement of the appeal fee is that of an appeal against a decision which is subject to rectification under Article 109(1), first sentence, EPC by the department having taken the decision when it considers the appeal to be well founded. Rule 67, second sentence, EPC attributes to the department of first instance the power to order reimbursement where it grants interlocutory revision, whereas such power resides in the board of appeal in other cases. The power given to the department of first instance as regards the reimbursement of the appeal fee is thus related to its competence to decide on the object of the appeal. Interpretation of Rule 67 EPC with respect to the powers of the department of first instance, has therefore to be seen in conjunction with the procedural instrument, the object and purpose of interlocutory revision.

2.2.2 As has been said, according to Article 109 EPC, as a procedural instrument, interlocutory revision is only at the disposal of the department of first instance where it takes a decision in favour of the applicant, i.e. where it grants interlocutory revision. Otherwise the appeal shall be remitted to the board of appeal. Thus, to interpret Rule 67 EPC to mean that the department of first instance can only take a decision in favour of the applicant but has no power to refuse a requested reimbursement, accords with the distribution of powers between the departments of first instance and the boards

sion ordonnant le remboursement. A cet égard, le libellé de la règle 67 CBE diffère de celui de l'article 109 CBE, dont le premier paragraphe confère compétence à la première instance pour réviser sa décision, alors que son deuxième paragraphe donne compétence à la chambre de recours pour statuer dans tous les autres cas.

2.2 Lorsqu'il s'agit d'interpréter la règle 67 CBE, il est donc particulièrement important de rechercher le sens que revêt cette disposition. Conformément aux règles d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il convient d'interpréter les termes utilisés dans la CBE suivant le sens ordinaire à leur attribuer dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE (cf. décisions G 5/83, JO OEB 1985, 64, point 5 ; J 22/95, JO OEB 1998, 569, point 5).

2.2.1 Le contexte à prendre en considération pour la décision relative au remboursement de la taxe de recours est celui d'un recours formé contre une décision qui, en vertu de l'article 109(1) CBE, première phrase, doit faire l'objet d'une révision préjudicielle par l'instance qui a rendu la décision, lorsque celle-ci considère le recours comme fondé. La règle 67 CBE, deuxième phrase donne compétence à la première instance pour ordonner le remboursement lorsqu'elle fait droit au recours, alors que cette compétence appartient à la chambre de recours dans les autres cas. La compétence reconnue à la première instance pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours a donc un lien avec la compétence qui lui est conférée pour statuer sur l'objet du recours. Pour l'interprétation des dispositions de la règle 67 concernant les compétences de la première instance, il convient par conséquent de tenir compte de la procédure à laquelle il a été fait appel, ainsi que de l'objet et du but de la révision préjudicielle.

2.2.2 Comme la Chambre l'a rappelé plus haut, selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déferé à la chambre de recours. Par conséquent, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord, avec l'article 109 CBE,

schen den erstinstanzlichen Organen und den Beschwerdekammern bezüglich des Gegenstands der Beschwerde.

2.2.3 Die Entscheidung T 919/95 (nicht veröffentlicht, Nr. 2), in der auf einschlägiges Schrifttum verwiesen und eingehend auf die Vorgeschichte der Bestimmung zur Abhilfe eingegangen wird, nennt als Zweck der Abhilfe, das Verfahren im Interesse des Anmelders wie auch des EPA zu beschleunigen und die Beschwerdekammern nicht mit Fällen zu befas-sen, in denen dies bei Einlegung der Beschwerde unnötig erschien. Ähnlich heißt es auch in der Entscheidung T 939/95 (ABI. EPA 1998, 481, am Ende von Nr. 3.2.2), daß die Abhilfe eingeführt wurde, um die Anmeldung zügig und verfahrens-ökonomisch zur Erteilung zu führen.

2.2.4 Wird ein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern vorgelegt, weil das erstinstanzliche Organ ihn nicht als begründet erachtet, so wird die Sache zwar nicht von den Beschwerdekammern ferngehalten. Durch diese Vorgehensweise wird das Verfahren für den Anmelder aber beschleunigt und erleichtert.

Nach der ständigen Rechtsprechung ist die Abhilfe auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Anmeldung später nochmals zurückgewiesen werden und dies möglicherweise zu einem Beschwerdeverfahren führen könnte (T 47/90, ABI. EPA 1991, 486, am Ende von Nr. 6; T 691/91, nicht veröffentlicht, Nr. 11; T 919/95, Nr. 2.1). Im Zusammenhang mit der Abhilfe ist somit deren Zweck, Fälle ohne Einschaltung der Beschwerdekammern zu regeln, nicht als eigenständiger Verfahrenszweck zu sehen, sondern als Maßnahme, die das Verfahren in bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Abhilfeentscheidung getroffen wird, in der Regel beschleunigt und damit legitim ist, soweit sie diesem Zweck dient.

2.2.5 Läge die Befugnis, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, beim erstinstanzlichen Organ, so müßte der Anmelder, der die Erstattung der Beschwerdegebühr wünscht, zu diesem Zweck nochmals eine Beschwerde einlegen. Außerdem müßte er eine weitere Beschwerdegebühr entrichten, nur um zu erreichen, daß eine Entscheidung auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr getroffen wird. Befände dann die Kammer, daß die erste Beschwerdegebühr hätte zurückgezahlt werden sollen, daß aber dem erstinstanzli-

of appeal with respect to the object of the appeal, as laid down in Article 109 EPC.

2.2.3 In decision T 919/95 (unpublished, point 2), which refers to legal literature on the matter and also sets out in some detail the legal history of the provision on interlocutory revision, the purpose of interlocutory revision is defined as being to accelerate proceedings in the interests both of the applicant and the EPO and to prevent the board of appeal having to deal with the case even though this might have seemed unnecessary when the appeal was filed. Similarly, decision T 939/95 (OJ EPO 1998, 481, point 3.2.2 at the end) states that rectification was introduced as a speedy and economical way of bringing the application to grant.

2.2.4 If a request for reimbursement of the appeal fee is passed on to the boards of appeal if the department of first instance does not regard it as well-founded, the case is not withheld from the boards of appeal. However, proceeding in this way accelerates and facilitates the proceedings for the applicant.

According to established case law, interlocutory revision is not ruled out even where there could be a later second refusal of the application, possibly leading to appeal proceedings (T 47/90, OJ 1991, 486, point 6, at the end; T 691/91, unpublished, point 11; T 919/95, point 2.1). Thus, in the context of interlocutory revision the defined aim of withholding cases from the boards of appeal is not to be seen as an independent procedural goal but as a measure which normally accelerates the proceedings viewed at the point in time when the decision on interlocutory revision is taken, and thus is legitimate to the extent that it serves this aim.

2.2.5 If the power to refuse reimbursement of the appeal fee were seen to lie with the first instance department, the applicant who claimed to have the appeal fee reimbursed would have to file a further appeal in order to obtain reimbursement of the appeal fee he had paid. He would also have to pay a further appeal fee simply to ensure that a decision was taken to reimburse the first appeal fee paid. If the board then found that the first appeal fee should have been refunded but that the department of first instance could not be said to

qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

2.2.3 Selon la décision T 919/95 (non publiée, point 2), qui cite la doctrine à ce sujet et expose également de manière assez détaillée quelle a été la genèse de la disposition relative à la révision préjudicielle, la révision préjudicielle vise à accélérer la procédure dans l'intérêt du demandeur et de l'OEB, et à éviter qu'une chambre ait à traiter l'affaire, même si cela pouvait sembler inutile au moment où le recours a été formé. De même, la décision T 939/95 (JO OEB 1998, 481, point 3.2.2 in fine) précise que la révision préjudicielle a été instituée comme un moyen rapide et rationnel de parvenir à la délivrance du brevet.

2.2.4 Dans le cas où une chambre de recours est saisie d'une requête en remboursement de la taxe de recours, la première instance ayant considéré que cette requête n'était pas fondée, la chambre de recours n'est pas dispensée d'examiner l'affaire. Néanmoins, la solution qui a été adoptée accélère et facilite la procédure pour le demandeur.

Il est constant dans la jurisprudence que la révision préjudicielle n'est pas exclue, même dans le cas où la demande a pu par la suite être rejetée une seconde fois, ce qui a pu donner lieu à une procédure de recours (cf. les décisions T 47/90, JO OEB 1991, 486, point 6 in fine ; T 691/91, non publiée, point 11 ; T 919/95, non publiée, point 2.1). Par conséquent, l'objectif assigné à la révision préjudicielle, à savoir dispenser la chambre de recours de l'examen d'une affaire, ne doit pas être considéré comme un objectif indépendant en matière de procédure, mais comme une mesure qui accélère normalement la procédure au moment où il est pris la décision d'accorder la révision préjudicielle, et qui est donc légitime dans la mesure où elle sert cet objectif.

2.2.5 Si l'on considérait que c'est la première instance qui est compétente pour refuser le remboursement de la taxe de recours, le demandeur qui a réclamé ce remboursement devrait former un autre recours pour obtenir le remboursement de la taxe de recours qu'il a acquittée. Il devrait également acquitter une nouvelle taxe de recours, et cela simplement pour faire en sorte qu'une décision soit rendue au sujet du remboursement de la première taxe de recours qu'il a acquittée. Si la chambre en venait alors à conclure que la pre-

chen Organ bei seiner Entscheidung, daß die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ für die Rückerstattung nicht erfüllt seien, nicht ein wesentlicher Verfahrensfehler, sondern lediglich eine Fehleinschätzung unterlaufen sei, könnte sie die Rückzahlung der zweiten Beschwerdegebühr nicht anordnen. Selbst wenn also der Anspruch des Beschwerdeführers auf Erstattung der ersten Beschwerdegebühr begründet wäre, müßte er zwangsläufig nochmals mindestens denselben Betrag investieren, um seine Rechte durchzusetzen.

Ein solches Ergebnis entspräche nicht der Billigkeit und würde Anmeldern, die Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr haben, quasi die Möglichkeit nehmen, Wiedergutmachung zu erlangen.

Aus diesem Grund sind die Verfahrensrechte eines Beschwerdeführers nicht dadurch beeinträchtigt, daß bei der Alternativlösung nur eine Instanz, d. h. die Beschwerdekammer, die Entscheidung treffen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich der Beschwerdeführer, wenn das erstinstanzliche Organ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ablehnt, mit einer Entscheidung des erstinstanzlichen Organs ohnehin nicht zufriedengeben würde. Wie der vorliegende Fall zeigt, bedeutet eine negative Entscheidung des erstinstanzlichen Organs lediglich einen Verlust von Zeit und Geld für den Beschwerdeführer. Außerdem könnte die Beschwerdekammer die Frage eines wesentlichen Verfahrensfehlers in solchen Fällen vielleicht neutraler beurteilen als das Organ, das ihn angeblich begangen hat.

Artikel 106 (4) EPÜ sieht vor, daß die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein kann. Ist ein Beteiligter durch den Inhalt einer Entscheidung nicht beschwert, so ist er also nicht berechtigt, bezüglich der Kosten Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen, ganz gleich, in welchem Umfang ihm Kosten auferlegt werden. Die im Einspruchsverfahren anfallenden Kosten können leicht deutlich über einer Beschwerdegebühr liegen. Bezüglich der Verfahrenskosten scheint das EPÜ das Recht auf eine weitere Rechtsinstanz neben dem Organ, das die ursprüng-

have committed a substantial procedural violation in finding that the requirements of Rule 67 EPC for reimbursement had not been met, this being a mere error of judgement, the board could not then order the refund of the second appeal fee. Thus, even if the applicant's claim for a refund of the first appeal fee paid were well-founded, he would inevitably have to invest at least the same amount of money again to enforce his rights.

Such a result would be inequitable and would come close to denying those applicants entitled to a refund of the appeal fee legal redress.

For this reason, an appellant's procedural rights are not affected by the fact that in the alternative there is only one instance, ie the board of appeal, available to take the decision. It should be taken into account that in cases where the department of first instance does not wish to reimburse the appeal fee, the appellant would not be satisfied by a decision of the department of first instance anyway. As the present case shows, a negative decision by the department of first instance means nothing but a loss of time and money for the appellant. Moreover, in such cases the board of appeal may be seen to be more neutral in assessing the question of substantial procedural violation than the instance alleged to have committed it.

Article 106(4) EPC provides that the apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal. Hence, where the party is not adversely affected by the substance of the decision, it does not have the right to appeal the decision on the costs, irrespective of the amount of costs apportioned to it. Costs to be paid in opposition proceedings may easily amount to much more than one appeal fee. Thus, with regard to procedural costs, the EPC does not seem to guarantee the right to have one further instance of redress in addition to the instance having taken the initial decision to

mière taxe de recours aurait dû être remboursée, mais que la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel, la première instance n'ayant commis qu'une erreur de jugement lorsqu'elle avait constaté que les conditions requises à la règle 67 CBE pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours n'étaient pas réunies, la chambre ne pourrait alors ordonner le remboursement de la deuxième taxe de recours. Par conséquent, même si la requête que le demandeur a présentée en vue d'obtenir le remboursement de la première taxe de recours était fondée, le demandeur serait contraint pour pouvoir faire valoir ses droits d'investir à nouveau une somme au moins aussi importante.

Cette solution serait inéquitable, et elle reviendrait pratiquement à priver d'un remède juridique des demandeurs qui auraient droit au remboursement de la taxe de recours.

C'est la raison pour laquelle l'autre solution dans laquelle la décision n'est rendue que par une seule instance, en l'occurrence la chambre de recours, n'affecte pas pour autant les garanties procédurales dont bénéficie le requérant. Il est à noter en outre que dans le cas où la première instance ne souhaite pas rembourser la taxe de recours, le requérant ne se satisferait pas de toute façon d'une décision rendue par la première instance. Comme le montre la présente affaire, une décision de refus prise par la première instance n'est qu'une perte de temps et d'argent pour le requérant. En outre, en pareil cas, on peut considérer que la chambre de recours sera plus à même d'apprécier avec impartialité si la procédure est entachée d'un vice substantiel que l'instance devant laquelle s'est déroulée cette procédure.

L'article 106(4) CBE dispose qu'aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Par conséquent, lorsque la décision fait droit sur le fond aux prétentions d'une partie, celle-ci n'a pas le droit de former un recours contre la décision rendue au sujet des frais, quel que soit le montant des frais qui lui est alloué. Les frais à payer lors de la procédure d'opposition peuvent aisément atteindre un montant bien supérieur à celui d'une seule taxe de recours. Par conséquent, en ce qui concerne les frais de procédure, il ne semble pas que dans la CBE le droit d'une

liche Entscheidung getroffen hat, also nicht im gleichen Umfang zu garantieren, wie es dies bei Anträgen zur Sache tut.

Wenn also die Regel 67 EPÜ dahingehend ausgelegt wird, daß die Entscheidung, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, ausschließlich bei den Beschwerdekammern liegt, so bedeutet dies keine Verletzung der Verfahrensrechte eines Beschwerdeführers, sondern wahrt vielmehr insofern seine Interessen, als ein effizientes Verfahren zur Behandlung seines Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gewährleistet wird.

2.3 Den Bestimmungen des EPÜ zur Abhilfe liegen vergleichbare Bestimmungen im deutschen und schweizerischen Patentrecht zugrunde (siehe die im Ersten Arbeitsentwurf des Abkommens über ein europäisches Patentrecht von *Kurt Haertel*, 28. Juli 1961, S. 12 und in T 919/95, Nr. 2 angeführten Materialien).

2.3.1 Nach dem deutschen Patentrecht ist ein Prüfer befugt, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abzulehnen, wenn er die angefochtene Entscheidung aufhebt (siehe z. B. *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage, § 73 PatG, Nr. 33, 3.34 und 37; Benkard-Schäfers, Patentgesetz, 9. Auflage, § 73, Nr. 54). § 73 (3) DE-PatG (zum Zeitpunkt der Abfassung des EPÜ § 36 I (3) PatG) sieht aber die Zahlung einer Beschwerdegebühr nur in Fällen vor, in denen die Beschwerde gegen eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung bzw. auf Aufrechterhaltung, Widerruf oder Einschränkung des Patents eingelegt wurde. Für eine Beschwerde gegen die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs, das einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen hat, ist also keine Gebühr zu entrichten (vgl. DPA, Bl. f. PMZ 1954, 17).

2.3.2 Im schweizerischen Recht ist in Artikel 58 (1) und (2) VwVG (zum Zeitpunkt der Abfassung des EPÜ geltende Bestimmung: Artikel 68 der Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz) die Möglichkeit einer Abhilfe (Wiedererwägung bzw. neue Verfügung) durch das erstinstanzliche Organ vorgesehen, wenn eine Beschwerde eingelegt wurde (vgl. *Heinrich*, PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, Zürich, 1998, 59c.05). Nach Artikel 63

the same extent as with respect to requests concerning the substance of a dispute.

In conclusion, to interpret Rule 67 EPC to mean that the decision to refuse reimbursement of the appeal fee lies exclusively with the boards of appeal does not violate an appellant's procedural rights, but on the contrary preserves his interests in that it provides an effective way of dealing with his claim for reimbursement of the appeal fee.

2.3 The provisions of the EPC on interlocutory revision can be traced back to comparable provisions contained in German and Swiss patent law (see the "Materialien" cited in the "Erster Arbeitsentwurf des Abkommens über ein europäisches Patentrecht" by *Kurt Haertel*, 28 July 1961, page 12, and T 919/95, point 2).

2.3.1 Under German patent law it is accepted that the examiner has the power to refuse to refund the appeal fee when he rectifies the decision under appeal (see, for example *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 5th edition, §73 PatG, Nos. 33, 3.34, and 37; Benkard-Schäfers, "Patentgesetz", 9th edition, §73, No. 54). However, §73(3) DE-PatG (at the time of drafting the EPC §36 I(3) PatG) provides for the payment of an appeal fee only where the appeal derives from a decision to refuse the application or to maintain, revoke or limit the patent. Thus, in the case of an appeal against a decision of the first instance department to refuse reimbursement of the appeal fee, no fee is due (see DPA, BI PMZ 1954, 17).

2.3.2 Under Swiss law Article 58(1) and (2) VwVG (provision applicable at the time of drafting the EPC: Article 68 of the "Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz") provides for the possibility of interlocutory revision ("Wiedererwägung" und "neue Verfügung") by the department of first instance, when an appeal has been filed (see *Heinrich*, "PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, Zürich", 1998, 59c.05). According to Article 63

partie à faire réexaminer son cas par une instance de recours, en plus de l'instance qui a rendu la décision initiale, soit garanti dans la même mesure qu'il l'est lorsque l'on a affaire à des requêtes portant sur le fond d'un litige.

En conclusion, ce n'est pas porter atteinte aux garanties procédurales du requérant que d'interpréter la règle 67 CBE comme signifiant que la décision de refuser le remboursement de la taxe de recours relève de la compétence exclusive de la chambre de recours ; cette interprétation préserve au contraire les intérêts du requérant, dans la mesure où elle permet de traiter efficacement la requête qu'il a présentée en vue d'obtenir le remboursement de la taxe de recours.

2.3 Les dispositions de la CBE sur la révision préjudicielle s'inspirent de dispositions similaires des législations allemande et suisse sur les brevets (cf. les "Travaux préparatoires" cités dans le "premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets" élaboré par *Kurt Haertel*, 28 juillet 1961, page 12, ainsi que la décision T 919/95, point 2).

2.3.1 Dans la législation allemande sur les brevets, l'examineur a compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours lorsqu'il révisé la décision attaquée (cf. par exemple *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 5^e édition, art. 73 PatG, points 33, 3.34 et 37; Benkard-Schäfers, "Patentgesetz", 9^e édition, art. 73, point 54). Or, l'article 73(3) de la loi allemande sur les brevets (DE-PatG) (article 36 I (3) PatG à l'époque de la rédaction de la CBE) ne prévoit le paiement d'une taxe de recours que dans le cas où le recours porte sur une décision de rejet d'une demande de brevet ou sur une décision ayant trait au maintien, à la révocation ou à la limitation d'un brevet. Par conséquent, dans le cas d'un recours formé à l'encontre de la décision de la première instance de refuser le remboursement de la taxe de recours, aucune taxe n'est due (cf. DPA, BI PMZ 1954, 17).

2.3.2 Dans la législation suisse, l'article 58(1) et (2) de la Loi fédérale sur la procédure administrative (VwVG) (disposition applicable à l'époque où la CBE a été rédigée : article 68 de la "Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz") confère à la première instance la faculté de procéder à une révision préjudicielle ("nouvel examen" et "nouvelle décision"), lorsqu'un recours a été formé (cf. *Heinrich*, "PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches

VwVG werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit einigen Ausnahmen nur von der unterliegenden Partei getragen; Artikel 64 VwVG sieht sogar die Möglichkeit der Gewährung einer Entschädigung für die einer obsiegenden Partei erwachsenen Kosten vor (*Heinrich*, 59c.10; *Saladin*, *Das Verwaltungsverfahren des Bundes*, Basel und Stuttgart, 1979, 23.24).

2.3.3 Keine dieser Gesetzesbestimmungen führt also zu einer Rechts-situation, die mit derjenigen ver-gleichbar ist, die nach dem EPÜ entstehen würde, wenn die Befugnis, einen Rückzahlungsantrag zurückzu-weisen, beim erstinstanzlichen Organ läge – dann nämlich müßte der Beschwerdeführer, um seinen Anspruch auf Rückzahlung der ent-richteten Beschwerdegebühr durch-zusetzen, zwangsläufig eine weitere Gebühr in derselben Höhe entrichten.

Als weitere wichtige Lehre läßt sich aus der Literatur zu den oben genannten Gesetzesvorschriften für die Auslegung der Bestimmungen des EPÜ zur Abhilfe folgendes ableiten: Die Abhilfe ist als Ausnahme zu dem – ebenfalls Artikel 109 (2) EPÜ zugrunde liegenden – Prinzip anzu-sehen, wonach im Falle einer Beschwerde gegen die Entscheidung eines erstinstanzlichen Organs die Befugnis, über den Gegenstand der Beschwerde zu befinden, vom erstinstanzlichen Organ auf die Beschwerdeinstanz übergeht (Devolutiv-effekt; *Saladin*, 22.12). Die Mög-lichkeit der Abhilfe spiegelt die Ver-antwortung des erstinstanzlichen Organs wider, das Recht korrekt anzuwenden. Wie im Kommentar von Benkard-Schäfers zu § 73 DE-PatG erläutert, besteht also das wesent-liche Ziel des Verfahrensinstrument der Abhilfe darin, Fälle, deren Korrek-turbedürftigkeit das Patentamt auf Grund des Beschwerdevorbringens selbst erkennt, von der Beschwerde-instanz fernzuhalten (§ 73, Nr. 53). Daraus folgt, daß die Befugnis, die mit diesem Verfahrensinstrument beim erstinstanzlichen Organ ver-bleibt, auf eine Handlung begrenzt sein muß, die die Abhilfe der Beschwerde impliziert, daß sie aber keine weiteren Entscheidungsbefug-nisse umfaßt, die etwas anderes als den Gegenstand der Beschwerde betreffen.

Wie bereits angeführt, ist dieses Prin-zip auch in Artikel 109 EPÜ festge-schrieben. Nach Artikel 109 (2) EPÜ

VwVG, subject to certain exceptions, costs in appeal proceedings are only to be borne by a losing party and Article 64 VwVG even provides for the possibility of granting an indem-nification for costs incurred by a winning party (*Heinrich*, 59c.10; *Saladin*, *Das Verwaltungsverfah-rensrecht des Bundes*, Basel und Stuttgart, 1979, 23.24).

2.3.3 Thus, neither of these statutory laws leads to a legal situation similar to that which would arise under the EPC if the power to refuse reim-bursement were seen to lie with the department of first instance – a situa-tion where, in order to enforce his right to a refund of the appeal fee paid, the appellant has inevitably to invest a further fee of the same amount.

Another essential teaching can also be derived from the literature avail-able on the above-mentioned laws for the interpretation of the EPC provi-sions on interlocutory revision: namely that interlocutory revision can be seen as an exception to the principle – also underlying Article 109(2) EPC – that when an appeal against the decision of the first instance department has been filed, the power to deal with the issues involved in the appeal passes from the department of first instance to the appeal instance (“Devolutiv-effekt”; *Saladin*, 22.12). The possibil-ity of interlocutory revision is a reflec-tion of the responsibility of the department of first instance to apply the law correctly. Therefore, as the commentary “Benkard-Schäfers” explains concerning German §73 PatG (§73, No. 53), the essential aim of the procedural instrument of inter-locutory revision is to withhold from the appeal instance those cases in which the patent office itself recog-nises that the decision must be cor-rected when the grounds of appeal are taken into consideration. It follows from this that the remaining power attributed to the department of first instance by the above-mentioned procedural instrument must be limited to an action, which implies the correction of its decision and does not encompass any further decision-making powers which do not dispose of the matters which are the subject of the appeal.

As mentioned above, the same prin-ciple is enshrined in Article 109 EPC. According to Article 109(2) EPC, if the

Patentübereinkommen, Zürich” 1998, 59c.05). En vertu de l’article 63 VwVG, les frais exposés dans le cadre de la procédure de recours sont, sauf exceptions, mis à la charge de la seule partie qui succombe, et l’article 64 VwVG prévoit même la possibilité d’allouer une indemnité pour les frais occasionnés à la partie ayant gain de cause (*Heinrich*, 59c.10 ; *Saladin*, *Das Verwaltungsverfah-rensrecht des Bundes*, Bâle et Stuttgart, 1979, 23.24).

2.3.3 Ainsi, dans aucune de ces légis-lations, il n’est créé de situation juri-dique semblable à celle qui existerait sous l’empire de la CBE si l’on consi-dérait que c’est la première instance qui est compétente pour refuser le remboursement, à savoir une situa-tion dans laquelle le requérant est contraint d’acquitter une nouvelle taxe du même montant pour faire valoir son droit au remboursement de la taxe de recours.

Pour l’interprétation des dispositions de la CBE relatives à la révision préju-dicielle, l’on peut également retirer de la doctrine relative aux législa-tions susmentionnées un autre ensei-gnement essentiel, qui est celui-ci : la révision préjudicielle peut être consi-dérée comme une exception au prin-cipe – sur lequel se fonde aussi l’article 109(2) CBE – qui veut que, lorsqu’un recours a été formé contre la décision de la première instance, ce n’est plus la première instance qui a compétence pour connaître des questions soulevées dans le cadre du recours, mais l’instance de recours (“Devolutiv-effekt”; *Saladin* 22.12). S’il a été prévu la faculté de procéder à une révision préjudicielle, c’est parce que la première instance est tenue d’appliquer la loi correctement. Par conséquent, comme l’explique le commentaire “Benkard-Schäfers” à propos de l’article 73 de la loi alle-mande sur les brevets (art. 73, point 53), la révision préjudicielle est un instrument de procédure qui vise essentiellement à dispenser l’ins-tance de recours de l’examen des affaires dans lesquelles l’office des brevets reconnaît lui-même que la décision doit être corrigée, dès lors que les motifs du recours sont pris en considération. Il s’ensuit que la com-pétence conférée à la première instance par la création de cet instru-ment de procédure doit se limiter à la révision de la décision, la première instance ne disposant sinon d’aucune compétence pour statuer sur les questions autres que celles qui font l’objet du recours.

Comme la Chambre l’a signalé ci-dessus, c’est le même principe qui est posé à l’article 109 CBE. En vertu

ist das erstinstanzliche Organ, wenn es nicht auf Aufhebung der Entscheidung befindet, nicht einmal zur Abgabe einer sachlichen Stellungnahme zur Beschwerde berechtigt.

2.4 Die Durchsicht der vorbereiteten Dokumente zum EPÜ legt nahe, daß der europäische Gesetzgeber bei der Entscheidung über den Wortlaut der Regel 67 EPÜ das Spektrum der möglichen Szenarien, die mit den verwendeten Begriffen abgedeckt werden mußten, offenbar nicht in ausreichendem Umfang berücksichtigt hat. Aus den vorbereitenden Dokumenten geht die ausdrückliche Absicht des Gesetzgebers hervor, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle einer Abhilfeentscheidung der ersten Instanz auch nicht automatisch erfolgen, sondern – wie im Falle einer Entscheidung der Beschwerdekammer – nur angeordnet werden sollte, wenn dies aufgrund eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Auf der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens im Jahr 1973 (Sitzungsbericht des Hauptausschusses I, M/PR/I, Nrn. 2317 – 2318) hatte die schweizerische Delegation vorgeschlagen, daß das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels nur dann für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vorausgesetzt werden sollte, wenn die Rückzahlung von der Beschwerdekammer angeordnet werde, während die Beschwerdegebühr im Falle einer Abhilfe immer erstattet werden sollte. Laut Sitzungsbericht fand dieser Vorschlag bei den anderen Delegationen keine Unterstützung. Es wird aber nichts darüber ausgesagt, wer befugt sein sollte, über die Rückzahlung im Falle der Abhilfe zu entscheiden, wenn das erstinstanzliche Organ der Auffassung ist, daß die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht erfüllt sind. Gleichzeitig wurde aber von Beginn der Arbeiten an klar erkannt, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr eine Ausnahme bleiben sollte, auch wenn sie bei Abhilfeentscheidungen wohl häufiger der Fall sein werde als bei Beschwerden vor den Beschwerdekammern (Erster Arbeitsentwurf, s. o., S. 13). Offenbar ist also übersehen worden, daß die Festlegung der Aufgabenverteilung zwischen dem erstinstanzlichen Organ und der Beschwerdekammer in Regel 67 EPÜ in der verabschiedeten Fassung nicht eindeutig den Fall umfaßte, in dem das erstinstanzliche Organ zwar die Abhilfe als gerechtfertigt empfindet, nicht aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Somit weist der

department of first instance does not rule that the decision taken must be corrected, it is not even entitled to make any comment as to the merits of the appeal.

2.4 Study of the preparatory documents to the EPC suggests that when deciding on the wording of Rule 67 EPC, the European legislator apparently did not sufficiently consider the whole range of possible scenarios to be covered by the terms used therein. From the preparatory documents, it can clearly be seen that it was the legislator's express wish that in the case of interlocutory revision being granted by the first instance, reimbursement of the appeal fee should not be automatic either, but, as in the case of a decision by the board of appeal, should be ordered only where it was regarded as being equitable owing to a substantial procedural violation. During the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents in 1973 (Minutes of the Proceedings of Main Committee I, M/PR/I, pt. 2317–2318), the Swiss delegation had suggested that the presence of a substantial procedural violation as a condition for reimbursement of the appeal fee should be required only where reimbursement was ordered by the board of appeal, whereas in the case of interlocutory revision the appeal fee should always be reimbursed. It is then reported that no other delegation supported this proposal. However, no mention is ever made of who should have the power to decide on reimbursement in the case of interlocutory revision if the department of first instance does not consider that the conditions for reimbursing the appeal fee have been fulfilled. At the same time however, it was clearly recognised from the start of the drafting work that reimbursement of the appeal fee should remain an exception, even if it was likely to occur more often in interlocutory revision than in appeals before the boards of appeal ("Erster Arbeitsentwurf", supra page 13). Thus, it appears to have been overlooked that the wording of the definition in Rule 67 EPC of the distribution of powers between the department of first instance and the board of appeal did not, as it stood, clearly encompass a situation where the department of first instance regarded interlocutory revision as justified but not the reimbursement of the appeal fee. The wording of Rule 67 EPC thus reveals something of a lacuna. This should be closed by interpreting the provision in a way that makes sense and

de l'article 109(2) CBE, si la première instance décide de ne pas faire droit au recours, elle n'est même pas habilitée à donner son avis sur le fond du recours.

2.4 L'étude des documents relatifs aux travaux préparatoires à la CBE tendrait à montrer que lorsqu'il a arrêté le libellé de la règle 67 CBE, le législateur européen n'a semble-t-il pas suffisamment envisagé tous les scénarios que pourrait couvrir le texte de cette règle. En effet, il ressort clairement de ces documents que le législateur souhaitait expressément que dans le cas où la première instance consent à la révision préjudicielle, le remboursement de la taxe de recours ne soit pas automatique : ce remboursement ne devait être ordonné, comme dans le cas d'une décision de la chambre de recours, que s'il était jugé équitable en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure. Au cours de la Conférence diplomatique pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets qui s'est tenue à Munich en 1973 (procès-verbal des travaux du Comité principal I, M/PR/I, points 2317–2318), la délégation suisse avait proposé de ne subordonner le remboursement de la taxe de recours à l'existence d'un vice substantiel de procédure que dans le cas où le remboursement est ordonné par la chambre de recours, tandis que dans le cas de la révision préjudicielle, la taxe de recours devait toujours être remboursée. Il est précisé dans le procès-verbal qu'aucune autre délégation n'avait appuyé cette proposition. Toutefois, il n'a jamais été précisé qui devrait être compétent pour statuer sur le remboursement, dans le cas où la première instance, après avoir accordé la révision préjudicielle, considère que les conditions prévues pour le remboursement de la taxe de recours ne sont pas remplies. Il a toutefois été clairement admis, dès le début des travaux de rédaction, que le remboursement de la taxe de recours devait demeurer l'exception, même s'il risquait d'être accordé plus fréquemment dans le cas d'une révision préjudicielle que dans le cas d'un recours devant une chambre de recours ("Premier avant-projet" supra, page 13). Il semble donc que l'on ne soit pas rendu compte que, telle qu'elle avait été définie à la règle 67 CBE, la répartition des compétences entre la première instance et la chambre de recours ne réglait pas clairement le cas dans lequel l'instance du premier degré considère la révision préjudicielle comme justifiée, mais pas le remboursement de la taxe de

Wortlaut der Regel 67 EPÜ eine gewisse Lücke auf. Diese Lücke sollte geschlossen werden, indem diese Bestimmung so ausgelegt wird, daß sie sinnvoll ist und zu einem Ergebnis führt, das für die Anmelder in verfahrenstechnischer Hinsicht der Billigkeit entspricht.

Daher befindet die Kammer, daß die ähnliche Formulierung des ersten und des zweiten Satzes der Regel 67 EPÜ nicht von entscheidender Bedeutung ist und nicht das Argument rechtfertigen kann, daß das erstinstanzliche Organ wie die Beschwerdekammer generell befugt sein sollte, über eine Rückzahlung zu entscheiden. Ganz im Gegenteil ergibt sich aus den vorangegangenen Überlegungen, daß das erstinstanzliche Organ nach Regel 67 Satz 2 EPÜ im Falle einer Abhilfe die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnen, nicht aber sie ablehnen kann; die entsprechende Befugnis liegt ausschließlich bei der Beschwerdekammer.

2.5 Nach Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ hat das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, dieser Entscheidung abzuweichen, wenn es die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet (T 139/87, ABl. EPA 1990, 68, Nr. 4; T 939/95, s. o., Nr. 3.3). Dann ist es nicht befugt, die Beschwerde den Beschwerdekammern vorzulegen. Erachtet es also den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht für begründet, so hat es Abhilfe zu schaffen und den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen. Wie aus Regel 67 EPÜ abzuleiten ist, sind die Abhilfe und die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gesonderte Fragen, für die jeweils eigene Erfordernisse gelten. Die Rückzahlung ist keine automatische Folge der Abhilfe (siehe Nr. 2.4 oben und T 79/91, EPOR 1993, 91); über sie kann daher auch gesondert entschieden werden. Dies wurde in der Entscheidung T 939/95 (Leitsatz) bestätigt; falls demnach eine Entscheidung über "etwaige weitere Streitfragen [...] – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –" innerhalb der in Artikel 109 (2) EPÜ (in der bis zum 31. Dezember 1998 gültigen Fassung) bestimmten Einmonatsfrist nicht möglich ist, so ist die für den Fall zuständige Instanz aufgrund dieses Artikels verpflichtet, vor Ablauf dieser Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden. Der Umstand, daß der Gegenstand der Beschwerde bereits in der Entscheidung des erstinstanzlichen Organs behandelt wurde, steht der Vorlage der Sache an die Beschwerdekammer

leads to a procedurally equitable result for applicants.

The Board therefore concludes that the correspondence in the wording of the first and second sentences of Rule 67 EPC cannot be given decisive importance and cannot justify the argument that the department of first instance, like the board of appeal, should generally have the power to decide on reimbursement. On the contrary, from the foregoing considerations it is to be concluded that under Rule 67, second sentence, EPC the department of first instance, in the event of interlocutory revision, can order reimbursement of the appeal fee but cannot refuse it and that the power to do so resides only with the board of appeal.

2.5 According to Article 109(1), first sentence, EPC the department whose decision is contested is obliged to rectify its decision if it considers the appeal to be admissible and well founded (T 139/87, OJ 1990, 68, point 4; T 939/95, supra, point 3.3). It does not then have the power to remit the appeal to the boards of appeal. If, given this situation, it does not consider the request for reimbursement of the appeal fee to be well founded, it has to grant interlocutory revision and to remit the request for reimbursement of the appeal fee to the board of appeal for a decision. As can be inferred from Rule 67 EPC, interlocutory revision and the decision on reimbursement of the appeal fee are separate issues, each having its own requirements. Reimbursement is not an automatic consequence of interlocutory revision (see above 2.4 and T 79/91, EPOR 1993, 91) and can therefore also be decided on separately. This has been acknowledged in decision T 939/95 (Headnote), which indicates that if "further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee" cannot be settled within the one-month period provided for in Article 109(2) EPC (in the version applicable up until 31 December 1998), the instance in charge of the case is obliged under that Article to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time limit (Headnote). Thus, the fact that the object of the appeal has already been dealt with by the decision of the department of first instance does not present a legal obstacle to remitting the case to the board of appeal for a decision on the

recours. Par conséquent, le libellé de la règle 67 CBE présente en quelque sorte une lacune à laquelle il convient de remédier en donnant de cette disposition une interprétation raisonnable, conduisant sur le plan de la procédure à une solution équitable pour le demandeur.

La Chambre estime donc que l'on ne saurait attacher une importance décisive à la correspondance entre le libellé de la première phrase et celui de la deuxième phrase de la règle 67 CBE, ni en tirer argument pour conclure que comme la chambre de recours, la première instance devrait avoir compétence d'une manière générale pour statuer sur le remboursement. Il convient au contraire de conclure des considérations qui précèdent qu'en vertu de la règle 67 CBE, deuxième phrase, la première instance peut, en cas de révision préjudicielle, ordonner le remboursement de la taxe de recours, mais pas le refuser, un tel refus relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours.

2.5 Aux termes de l'article 109(1) CBE, première phrase, l'instance dont la décision est attaquée est tenue de faire droit au recours, si elle le considère comme recevable et fondé (Décisions T 139/87, JO OEB 1990, 68, point 4; T 939/95, citée supra, point 3.3 des motifs). Elle n'a donc en ce cas pas compétence pour déférer le recours à la chambre de recours. Si, dans cette situation, elle considère que la requête en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, elle doit accorder la révision préjudicielle et déférer pour décision à la chambre la requête en remboursement de la taxe de recours. Il ressort de la règle 67 CBE que la révision préjudicielle et la décision relative au remboursement de la taxe de recours sont deux questions distinctes, et que les conditions requises pour l'octroi de la révision préjudicielle diffèrent de celles requises pour l'octroi du remboursement de la taxe. La révision préjudicielle n'entraînant pas automatiquement le remboursement de la taxe (cf. point 2.4 supra ainsi que la décision T 79/91, EPOR 1993, 91), la question du remboursement peut donc elle aussi être tranchée séparément, comme cela a été constaté dans la décision T 939/95 où il est dit dans le sommaire que "lorsque d'autres problèmes distincts, tel celui du remboursement de la taxe de recours" ne peuvent pas être réglés dans le délai d'un mois prévu à l'article 109(2) CBE (dans le texte applicable jusqu'au 31 décembre 1998), l'instance chargée de l'affaire est tenue, en vertu de l'article 109(2), de statuer à part, dans le délai d'un mois, au sujet de la

zur Entscheidung über den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtlich nicht entgegen.

Da die Prüfungsabteilung in Überschreitung ihrer Befugnisse (*ultra vires*) handelte, muß ihre Entscheidung, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, aufgehoben werden.

3. Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr

Bezüglich der Rückzahlung der Beschwerdegebühr brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Beschwerdegebühr immer erstattet werden müsse, wenn die betreffende Entscheidung nicht aufrechterhalten werde, es sei denn, die Abhilfe werde aufgrund von Änderungen des Beschwerdeführers gewährt. Dieses Argument ist nicht stichhaltig. Vielmehr ergibt sich aus den obigen Ausführungen in Verbindung mit dem Wortlaut der Regel 67 EPÜ zweifelsfrei, daß als weiteres Erfordernis für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle der Abhilfe ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegen muß.

Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß das Vorgehen der Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet ist, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die erste Beschwerde nach Regel 67 EPÜ rechtfertigen würde.

3.1 Die Beschwerdeführerin hat nicht vorgebracht, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung, der Beschwerde abzuwehren und sie nicht den Beschwerdekammern vorzulegen, ihrem Wunsch und Interesse zuwidergelaufen sei. Ob nun die zusammen mit der Beschwerde eingereichten geänderten Ansprüche als formelle neue Anträge oder – nach dem Verständnis der Beschwerdeführerin – als Anregungen einzustufen sind: Die Prüfungsabteilung hat bei der Abhilfe der Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung also keinen Verfahrensfehler begangen, was die Beschwerdeführerin betrifft. Damit ist das Argument der Beschwerdeführerin, daß die Beschwerdegebühr

requested reimbursement of the appeal fee.

The Examining Division having acted *ultra vires*, its decision not to grant reimbursement of the appeal fee has to be set aside.

3. Reimbursement of the first appeal fee paid

As regards reimbursement of the appeal fee, the appellant argued that, except where interlocutory revision was granted in view of amendments made by the appellant, the appeal fee was always to be reimbursed where the decision was rectified. This argument cannot be upheld. On the contrary, the above considerations, in keeping with the wording of Rule 67 EPC, make it absolutely clear that in the case of interlocutory revision it is also an additional requirement for reimbursement of the appeal fee that a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC has occurred.

In the present case, the Board is of the opinion that, in the examining procedure, the Examining Division did not commit a substantive procedural violation which would justify reimbursement under Rule 67 EPC of the appeal fee paid for the first appeal.

3.1 The appellant has not submitted that the Examining Division's decision to rectify and not to forward the appeal to the boards of appeal was a decision taken against the wishes and interests of the appellant. Therefore, irrespective of whether the amended claims filed with the appellant's appeal are to be classified as formal new requests or as suggestions, as the appellant puts it, the Examining Division did not commit a procedural violation in relation to the appellant in rectifying the decision to refuse the application. Thus, the appellant's argument that the appeal fee would have to be reimbursed because the Examining Division had erroneously interpreted the

révision préjudicielle de la décision contestée. Par conséquent, même si dans sa décision la première instance a déjà statué au sujet du recours, il n'est pas pour autant exclu du point de vue juridique que l'affaire soit déferée à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la requête en remboursement de la taxe de recours.

La division d'examen ayant outrepassé ses pouvoirs, il y a lieu d'annuler sa décision de ne pas rembourser la taxe de recours.

3. Remboursement de la première taxe de recours qui avait été acquittée

S'agissant du remboursement de la taxe de recours, le requérant a fait valoir que sauf dans le cas où la révision préjudicielle est accordée en raison des modifications qui ont été apportées par le requérant, la taxe de recours doit toujours être remboursée lorsque la décision est révisée. La Chambre ne saurait retenir cet argument. Au contraire, comme le confirme le libellé de la règle 67 CBE, il ressort très clairement des considérations qui précèdent qu'en cas de révision préjudicielle, une autre condition requise pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours est que la procédure soit entachée d'un vice substantiel au sens de la règle 67 CBE.

En l'espèce, la Chambre estime qu'au cours de la procédure d'examen, la procédure devant la division d'examen n'a pas été entachée d'un vice substantiel pouvant justifier le remboursement, conformément à la règle 67 CBE, de la taxe de recours qui avait été acquittée pour le premier recours.

3.1 Le requérant n'a pas prétendu que la décision de la division d'examen de faire droit au recours, et donc de ne pas le déferer à la chambre de recours, avait été prise contre sa volonté et desservait ses intérêts. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si les revendications modifiées que le requérant a déposées avec son recours doivent être considérées comme de nouvelles requêtes présentées en bonne et due forme ou comme de simples suggestions, ainsi que l'a fait valoir le requérant, il doit être conclu qu'il n'y a pas eu vice de procédure au détriment du requérant lorsque la division d'examen a révisé sa décision de rejet de la demande. La Chambre ne

zurückgezahlt werden müsse, weil die Prüfungsabteilung die Anregungen der Beschwerdeführerin fälschlicherweise als formelle Änderungsanträge ausgelegt habe, nicht stichhaltig.

3.2 Der Einwand der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung unzulässigerweise nur nach und nach bearbeitet, ist ebenfalls unbegründet. Nach den von der Beschwerdeführerin angeführten Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-VI, 3.3 hat der erste Bescheid des Prüfers im allgemeinen alle Einwände zu der Anmeldung zu enthalten. Nach Regel 51 (3) EPÜ sind in einem Bescheid alle Gründe zusammenzufassen, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen. Ob und in welchem Umfang dies zu geschehen hat, ist somit eine Frage der Verfahrensökonomie. Dies bedeutet, daß die Prüfungsabteilung die Aspekte des betreffenden Falls gegeneinander abwägen muß. Insbesondere sind dabei die Wahrscheinlichkeit, daß der erhobene Einwand ausgeräumt werden kann, die Art der Änderungen, die zu erwarten sind, und etwaige Einwände, die anschließend noch bestehen bleiben könnten, dem zusätzlichen Arbeitsaufwand der Prüfungsabteilung gegenüberzustellen.

Im vorliegenden Fall wurde im ersten Bescheid bezüglich sämtlicher Ansprüche der Anmeldung der Einwand mangelnder Neuheit erhoben. Ein derart weitreichender Einwand kann in der Regel nur durch eine wesentliche Änderung der Ansprüche ausgeräumt werden. Falls entsprechend geänderte Ansprüche eingereicht werden, müssen sie daher nochmals einer umfassenden Prüfung in bezug auf den Stand der Technik unterzogen werden. Nach Auffassung der Kammer ist es somit nach Regel 51 (3) EPÜ nicht erforderlich, daß eine Prüfungsabteilung sofort den Einwand erhebt, daß die ihr vorliegenden Ansprüche mangelnde erfinderische Tätigkeit in bezug auf andere Dokumente aufweisen, wenn sie der Meinung ist, daß alle Ansprüche der Anmeldung durch ein einziges Dokument vorweggenommen werden. Hingegen hat die

appellant's suggestions as constituting formal requests for amendment must fail.

3.2 The objection raised by the appellant that the Examining Division had unduly dealt with the application in a piecemeal manner is also unfounded. According to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-VI, 3.3, cited by the appellant, the examiner's first letter should, as a general rule, cover all objections to the application. Pursuant to Rule 51(3) EPC any communication shall, where appropriate, cover all the grounds against the grant of the European patent. Thus, whether and to what extent this is to be done is a matter of procedural expediency. This means that the Examining Division has to weigh the aspects of the case involved. In particular, the likelihood that the objection raised can be overcome, the kind of amendments which can be expected, and any objections which could yet remain thereafter have to be weighed against the amount of additional work involved for the Examining Division.

In the present case, an objection concerning lack of novelty was raised in the first communication against all claims of the application. Such a far-reaching objection can normally only be overcome by substantial amendment of the claims. Therefore, claims amended in this way, if filed, have to be largely re-examined with respect to the prior art. In the view of the Board, Rule 51(3) EPC therefore does not require that an Examining Division should immediately raise the objection that the claims on file lack inventive step in relation to other documents, if it is of the opinion that all the claims in the application are anticipated by one document. By contrast, in its second communication concerning the amended claims filed by the appellant, the Examining Division, although maintaining the non-novelty objection against new claim 1, also raised an objection of

peut donc retenir l'argument du requérant selon lequel il y avait lieu de rembourser la taxe de recours, la division d'examen ayant à tort considéré les suggestions du requérant comme de véritables requêtes en modification.

3.2 C'est également à tort que le requérant a prétendu que la division d'examen avait soulevé par bribes ses objections à l'encontre de la demande. Il est prévu au point C-VI, 3.3, des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, qui ont été citées par le requérant, que la première notification de l'examineur devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet. En vertu de la règle 51(3) CBE, toute notification doit indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure ces indications doivent être données dépend de l'opportunité pour la procédure, ce qui signifie que la division d'examen doit étudier les divers aspects de l'affaire. Elle doit en particulier apprécier dans quelle mesure elle peut juger probable que ses objections pourront être réfutées, voir le type de modifications qu'elle peut s'attendre à recevoir, et pour les objections qui pourraient subsister après cela, la division d'examen devra tenir compte du surcroît de travail que nécessiterait leur maintien.

En l'espèce, l'objection relative à l'absence de nouveauté a été soulevée dans la première notification à l'encontre de l'ensemble des revendications contenues dans la demande. En règle générale, seule une modification substantielle des revendications permettrait de répondre à une objection d'une telle ampleur. Par conséquent, s'il est déposé des revendications modifiées de la sorte, il est nécessaire de réexaminer dans une large mesure leur nouveauté par rapport à l'état de la technique. De l'avis de la Chambre, la règle 51(3) CBE n'exige pas qu'une division d'examen objecte immédiatement que les revendications versées au dossier n'impliquent pas d'activité inventive par rapport à d'autres documents, si elle estime qu'un document détruit la nouveauté de toutes les revendications de la demande. En revanche, dans la deuxième notifica-

Prüfungsabteilung in ihrem zweiten Bescheid zu den von der Beschwerdeführerin eingereichten geänderten Ansprüchen neben dem weiterhin geltenden Einwand mangelnder Neuheit bezüglich des neuen Anspruchs 1 auch den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage einer Kombination von D1 und D2 erhoben.

3.3 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe das Argument, daß ein wesentliches Merkmal der Erfindung im Anspruch fehle, unzulässigerweise erst in ihrem zweiten Bescheid vorgebracht, ist nicht begründet. Einen solchen Einwand hat die Prüfungsabteilung gar nicht erhoben. Sie hat der Beschwerdeführerin lediglich erläutert, in welchem Merkmal sie den Kern der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik sehe, und damit einen Hinweis auf die Art der Änderung gegeben, die ihrer Meinung nach zu einem patentierbaren Gegenstand führen könne. Der Verweis des Prüfers auf D3 bei der telefonischen Rücksprache sei im Zusammenhang mit Anspruch 1 erfolgt, der von der Anmelderin nochmals geändert worden sei. Damit ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe durch den Erlaß mehrerer Bescheide gegen Regel 51 (3) EPÜ verstoßen, nicht begründet.

3.4 Außerdem brachte die Beschwerdeführerin vor, daß die Prüfungsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen habe, weil sie die aus dem "Ergebnis der Rücksprache" hervorgehenden Einwände nur in dieser Form erhoben und keinen weiteren schriftlichen Bescheid mit einer Antwortfrist erlassen habe.

Wie aus dem schriftlichen "Ergebnis der Rücksprache" ersichtlich ist, bestand der entscheidende Einwand des beauftragten Prüfers bei der telefonischen Rücksprache darin, daß die auf den zweiten Bescheid hin vorgelegten Änderungen die dort erhobenen Einwände nicht ausgeräumt hätten, d. h., daß der Anspruch 1 nach wie vor nicht neu gegenüber D1 und nach wie vor nicht erfinderisch gegenüber D2 sei. In diesem Zusammenhang wurde D3 tatsächlich erstmals angeführt. Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß die bei der letzten Änderung der Beschwerdeführerin auf den zweiten Bescheid hin erfolgte Aufnahme eines Merkmals in den Anspruch gegen die Artikel 123 (2) und 84 EPÜ verstoße.

lack of inventive step based on a combination of D1 and D2.

3.3 The submission by the appellant that the Examining Division had unduly only raised the argument that an essential feature of the invention was missing in the claim in its second communication, is unfounded. The Examining Division did not raise such an objection. It merely explained to the appellant in which feature it saw the gist of the invention in relation to the state of the art, thus giving it a hint as to the kind of amendment which could in its view constitute patentable subject-matter. The reference to D3 by the examiner during the telephone conversation was made in relation to a claim 1, which had been amended again by the applicant. Thus, the appellant's submission that the Examining Division had breached Rule 51(3) EPC by issuing several communications is unfounded.

3.4 The appellant further submitted that the Examining Division had breached Article 113(1) EPC in dealing with the objections apparent from the "Result of communication" only in the way it had rather than issuing a further written communication setting a time limit for a reply.

As can be seen from the written "Result of consultation", the main objection raised by the first examiner during the telephone conversation was that the amendments filed in response to the second communication had not overcome the objections raised therein, i.e. that claim 1 was still not novel with regard to D1 and that it still lacked an inventive step compared with D2. In this context D3 was indeed referred to for the first time. Furthermore, it was said that the addition of a feature introduced in the claim with the appellant's last amendment filed in response to the second communication contravened Articles 123(2) and 84 EPC.

tion qu'elle a émise au sujet des revendications modifiées déposées par le requérant, la division d'examen, tout en maintenant l'objection qu'elle avait formulée au sujet de l'absence de nouveauté de la nouvelle revendication 1, a également objecté l'absence d'activité inventive par rapport aux documents D1 et D2 considérés en combinaison.

3.3 Le requérant a tort lorsqu'il reproche à la division d'examen de s'être bornée dans sa deuxième notification à objecter qu'une caractéristique essentielle de l'invention faisait défaut dans la revendication. La division d'examen n'a pas soulevé une telle objection. Elle s'est contentée d'expliquer au requérant quelle était la caractéristique qui, selon elle, constituait l'essence de l'invention par rapport à l'état de la technique, lui suggérant ainsi le type de modification qui pourrait à son avis constituer un objet brevetable. Le document D3 auquel l'examineur s'était référé lors de l'entretien téléphonique avait été cité à propos d'une nouvelle version modifiée par le demandeur de la revendication 1. En conséquence, c'est à tort que le requérant affirme que la division d'examen avait enfreint la règle 51(3) CBE en émettant plusieurs notifications.

3.4 Le requérant a également fait valoir que la division d'examen avait enfreint l'article 113(1) CBE en se contentant d'exposer comme elle l'avait fait les objections mentionnées dans le "résultat de l'entretien", au lieu d'émettre une nouvelle notification écrite lui impartissant un délai de réponse.

Ainsi qu'il découle du compte rendu écrit du "résultat de l'entretien", le premier examinateur avait, au cours de l'entretien téléphonique, objecté essentiellement que les modifications déposées en réponse à la deuxième notification n'avaient pas permis d'écartier les objections soulevées dans cette notification, à savoir que la revendication 1 restait dépourvue de nouveauté par rapport au document D1 et n'impliquait toujours pas d'activité inventive par rapport au document D2. Dans ce contexte, il est vrai que le document D3 avait été cité pour la première fois. Il était également dit dans ce compte rendu qu'en ajoutant une caractéristique dans la revendication à l'occasion de la dernière modification qu'il avait produite en réponse à la deuxième notification, le requérant était allé à l'encontre des articles 123(2) et 84 CBE.

Diese Argumentation liegt auch der Zurückweisungsentscheidung zugrunde, die nach der telefonischen Rücksprache erging.

Wie den obigen Ausführungen zu entnehmen ist, bestand der Hauptgrund für die Zurückweisung darin, daß der Anspruch 1 der Anmeldung keine Neuheit gegenüber D1 aufwies. Dieser Einwand war bereits im ersten Bescheid erhoben und im zweiten Bescheid bezüglich der auf den ersten Bescheid hin geänderten Ansprüche aufrechterhalten worden.

Nach der ständigen Rechtsprechung ist es nach Artikel 113 (1) EPÜ nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zum Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 1978 – 1995, München 1996, VI. C., 3.2). Eine weitere Aufforderung ist nur dann angebracht, wenn es in Anbetracht der Erwiderung des Anmelders aussichtsreich erscheint, das Prüfungsverfahren durch die Erteilung eines Patentes zu beenden, oder wenn der Anmelder guten Glaubens zumindest versucht hat, die Beanstandungen der Prüfungsabteilung zu beseitigen (vgl. Rechtsprechungsbericht, a. a. O.).

Demnach besteht keine Verpflichtung, weitere Bescheide zu erlassen, wenn die erhobenen Einwände durch die vom Anmelder vorgelegten Änderungen nicht ausgeräumt wurden, sofern dieser Gelegenheit hatte, zu den wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen, weshalb ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, Stellung zu nehmen. Daher war die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall berechtigt, die Anmeldung nach Erlaß von zwei einschlägigen schriftlichen Bescheiden wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 gegenüber D1 zurückzuweisen.

3.5 Zugunsten der Anmelderin kann gelten, daß die mittlerweile aufgehobene Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung insofern gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen hat, als sie nicht nur auf den Einwand mangelnder Neuheit gestützt war, sondern auch auf einen Einwand gemäß den Artikeln 123 (2) sowie 84 EPÜ und auf D3. So wurde auch in der unlängst ergangenen, nicht veröffentlichten Entscheidung T 802/97 (Nr. 3 und Orientierungssatz) bestätigt, daß

The same kind of reasoning is used in the decision of refusal issued after the telephone consultation.

As is apparent from the above, the main reason for refusal was that claim 1 of the application was not novel with regard to D1. This objection had already been raised in the first communication. It had been maintained in the second communication in relation to the amended claims filed in response to the first communication.

According to established case law, under Article 113(1) EPC it is not necessary to give the applicant repeated opportunities to reply to the Examining Division's submissions if the main objections to the grant of a European patent remain the same (Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, 1978–1995, Munich 1996, VI.C., 3.2). A further invitation is only appropriate if it appears likely that, in the light of the applicant's reply, the examination proceedings would terminate in the granting of a patent or if, at least, the applicant has made a bona fide attempt to overcome the objections raised by the Examining Division (see the case law cited loc. cit.).

Thereafter, there is no obligation to issue further communications where the objections raised have not been overcome by the amendments filed by the applicant if the applicant has had an opportunity to comment on the essential legal and factual reasons to support the finding that a requirement of the EPC has not been met. In the present case, the Examining Division was therefore entitled to take a decision on the refusal of the application, based on a lack of novelty of claim 1 with regard to D1, after having issued two written communications on the matter.

3.5 It may be assumed in favour of the appellant that the decision to refuse the application, which has been set aside in the meantime, breached Article 113(1) EPC in so far as it was not only based on the lack of novelty objection but also on an objection under Articles 123(2) and 84 EPC and on D3. As has been confirmed in the recent unpublished decision T 802/97 (point 3 and catchword), if a decision includes several grounds it shall meet the require-

C'est le même type de raisonnement qui est repris dans la décision de rejet rendue après l'entretien téléphonique.

Il résulte des considérations qui précèdent que le principal motif de rejet de la demande était l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D1. Cette objection avait déjà été soulevée dans la première notification. Elle avait également été maintenue dans la deuxième notification pour ce qui est des revendications modifiées qui avaient été produites en réponse à la première notification.

Comme le veut une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire, en application de l'article 113(1) CBE, de donner plusieurs fois au demandeur l'occasion de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen, lorsqu'il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen (la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 1978–1995, Munich 1996, VI.C., 3.2). Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position que si l'on peut estimer, au vu de la réponse de celui-ci, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance du brevet, ou que tout au moins le demandeur a tenté en toute bonne foi de réfuter les objections soulevées par la division d'examen (cf. la jurisprudence citée, loc. cit.).

L'examineur n'est donc nullement tenu d'émettre d'autres notifications lorsque les modifications produites par le demandeur n'ont pas permis de réfuter les objections soulevées par l'examineur, dès lors que le demandeur a eu la possibilité de prendre position sur les motifs essentiels de droit et de fait qui ont amené l'examineur à considérer qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE. En l'espèce, après avoir émis deux notifications écrites à ce sujet, la division d'examen était donc fondée à rejeter la demande, au motif que la revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport au document D1.

3.5 L'on pourrait admettre en faveur du requérant que la décision de rejeter la demande, qui a entre-temps été annulée, contrevient à l'article 113(1) CBE, dans la mesure où elle était fondée non seulement sur l'objection relative à l'absence de nouveauté, mais également sur des objections soulevées au titre des articles 123(2) CBE et 84 CBE, ainsi que sur le document D3. Comme l'a confirmé la récente décision non publiée T 802/97 (point 3 et exergue),

eine Entscheidung, die auf mehrere Gründe gestützt ist, die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ bezüglich sämtlicher Gründe erfüllen muß (siehe auch die im Rechtsprechungsbericht angeführten Entscheidungen, VI.C.3.1). Dies bedeutet aber nicht automatisch, daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall gerechtfertigt ist.

Angesichts des Einwands mangelnder Neuheit, der in der Entscheidung als wesentlicher Grund für die Zurückweisung der Anmeldung angegeben wurde, hätte die Beschwerdeführerin ohnehin Beschwerde einlegen müssen, um diesen Einwand auszuräumen, auf den die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung berechtigterweise stützen konnte. Und selbst wenn die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung nicht zusätzlich auf Artikel 123 (2) EPÜ und D3 verwiesen hätte, hätte die Anmeldung zurückgewiesen und eine Beschwerde eingelegt werden müssen. Somit besteht im vorliegenden Fall zwischen den gegebenenfalls zu beanstandenden Teilen der Entscheidungsbegründung und der Notwendigkeit, Beschwerde einzulegen, kein Kausalzusammenhang in dem Sinne, daß die Beschwerdeführerin keine Beschwerde hätte einlegen müssen, wenn die Prüfungsabteilung keine gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßenden Gründe vorgebracht hätte.

Nach der ständigen Rechtsprechung (siehe diesbezüglich Rechtsprechungsbericht, VI. E., 13.3 und die dort angeführten Entscheidungen, insbesondere T 893/90, T 219/93 und T 908/91) entspricht eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit im Sinne der Regel 67 EPÜ, wenn der Verfahrensmangel für den Ausgang der Sache nicht relevant ist. Wenn eine Entscheidung nicht angemessen begründet war oder wenn nicht ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde, würde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr daher selbst im Falle einer Berichtigung oder Aufhebung der betreffenden Entscheidung nicht als gerechtfertigt angesehen, wenn diese Entscheidung hinsichtlich der Gründe, auf die sich die Prüfungsabteilung zu Recht stützte, ausreichend begründet war.

Daher entspricht die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit im Sinne der Regel 67 EPÜ.

ments of Article 113(1) EPC with respect to each of the grounds (see also the decisions reported in "Case Law", VI.C.3.1). However, this does not automatically mean that reimbursement of the appeal fee is justified in the present case.

In view of the lack of novelty objection having been adduced in the decision as the main ground for refusal of the application, it was in any case necessary for the appellant to appeal in order to overcome an objection on which the Examining Division was entitled to base its decision. The application would also have had to be refused and an appeal filed had the Examining Division in its decision not additionally referred to Article 123(2) EPC and to D3. Thus, in the present case there is no causal link between the objectionable parts of the reasoning in the decision, if any, and the necessity to file an appeal, in the sense that the appellant would not have had to file an appeal had the examining division not adduced reasons contravening Article 113(1) EPC.

It is established case law (see in this respect "Case Law", VI.E. 13.3, and the decisions cited therein, in particular T 893/90, T 219/93 and T 908/91) that a reimbursement of the appeal fee is not equitable within the meaning of Rule 67 EPC where the procedural violation is not relevant to the outcome of the case. Therefore, in cases of inadequate reasoning in a decision or of inadequate opportunity to put forward comments, even if such a decision were rectified or set aside, reimbursement of the appeal fee would not be regarded as being justified if the decision had been sufficiently reasoned in view of the reasons on which the department was entitled to rely.

It is therefore not equitable within the meaning of Rule 67 EPC to reimburse the first appeal fee paid.

si une décision se fonde sur plusieurs motifs, elle doit satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE pour chacun de ces motifs (cf. également les décisions citées dans "la Jurisprudence des chambres de recours", VI.C.3.1). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement que le remboursement de la taxe de recours soit justifié en l'espèce.

Le principal motif de rejet de la demande invoqué dans la décision étant l'absence de nouveauté, le requérant devait en tout état de cause former un recours pour faire écarter l'objection sur laquelle la division d'examen était en droit de fonder sa décision. La demande aurait dû de toute façon être rejetée et le requérant aurait dû former un recours même si la division d'examen n'avait pas en outre mentionné l'article 123(2) CBE et le document D3 dans sa décision. Aussi n'y-a-t-il en l'espèce aucun lien de cause à effet entre les parties du raisonnement de la décision qui appellent des objections, le cas échéant, et la nécessité de former un recours, en ce sens que le requérant n'aurait pas été obligé de former recours si la division d'examen n'avait pas invoqué des motifs contraires à l'article 113(1) CBE.

Comme le veut une jurisprudence constante (cf. à ce sujet "la Jurisprudence des chambres de recours", VI.E. 13.3 et les décisions qui y sont citées, en particulier T 893/90, T 219/93 et T 908/91), il n'est pas équitable au sens de la règle 67 CBE de rembourser la taxe de recours dès lors que le vice de procédure n'affecte pas l'issue de l'affaire. Par conséquent, lorsque les motifs sur lesquels repose une décision ne sont pas corrects ou lorsqu'il n'a pas été suffisamment donné à une partie l'occasion de prendre position, même si une telle décision venait à être révisée ou annulée, il ne serait pas justifié de rembourser la taxe de recours, si les motifs pertinents de la décision étaient quant à eux suffisamment développés.

Il n'est donc pas équitable au sens de la règle 67 CBE de rembourser la première taxe de recours acquittée par le requérant.

4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die vorliegende Beschwerde

4.1 Angesichts der obigen Feststellung, daß die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr abzulehnen, und somit in Überschreitung ihrer Befugnisse gehandelt hat, ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die vorliegende Beschwerde anzuordnen.

Ein "wesentlicher Verfahrensmangel" ist ein das gesamte Verfahren beeinträchtigender objektiver Fehler (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211). Hinsichtlich der Verfahrenserfordernisse wurde befunden, daß eine unzutreffende Auslegung des EPÜ insofern keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt, als das EPÜ nicht eindeutig vorschreibt, wie zu verfahren ist, und es noch keine feste Regelung gibt (T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, Nr. 3.13; T 234/86, ABI. EPA 1989, 79). Die angeführten Fälle waren aber völlig anderer Art, weil beide Einzelheiten des Verfahrens betrafen, an die sich eine Abteilung halten mußte, die als solche eindeutig für das Verfahren zuständig war. In T 234/86 hatte sich die Einspruchsabteilung geweigert, das Patent auf der Grundlage eines lediglich hilfsweise eingereichten Antrags der Patentinhaberin aufrechtzuerhalten, und dies zu einem Zeitpunkt, als die Zulässigkeit dieser Praxis noch nicht fest etabliert war. In T 156/84 hatte die Einspruchsabteilung den Artikel 114 (2) EPÜ dahingehend ausgelegt, daß verspätet eingereichte Unterlagen allein deshalb unberücksichtigt bleiben könnten, weil sie nicht rechtzeitig vorgelegt wurden.

Im vorliegenden Fall sind die Mängel in der Entscheidung der Prüfungsabteilung, den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, objektiv wesentlich gravierender. Im Verfahrensrecht gilt das Fehlen der Befugnis zur Entscheidung in der Sache in der Regel als sehr wesentlicher Mangel des Entscheidungsprozesses, der zur Folge hat, daß die Entscheidung schon aus diesem Grund aufgehoben werden muß.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht daher der Billigkeit, weil ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegt. Nach Auffassung der Kammer bedeutet dies aber keinesfalls, daß der Prüfungsabteilung ihre Überzeugung, die Rückzahlung ablehnen zu dürfen, zum Vorwurf gemacht wer-

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

4.1 In view of the above finding that the Examining Division had no power to decide on the refusal of the reimbursement of the first appeal fee and acted ultra vires, reimbursement of the appeal fee paid for the present appeal must be ordered.

A "substantial procedural violation" is an objective deficiency affecting the entire proceedings, J 7/83, OJ 1984, 211. As regards procedural requirements, it has been found that misinterpretation of the EPC does not constitute a substantial procedural violation where the EPC does not clearly lay down the procedure to be followed, and where there is as yet no standardised practice (T 156/84, OJ 1988, 372, point 3.13; T 234/86, OJ 1989, 79). The cited cases were, however, of an entirely different nature, as both only concerned details of the procedure to be followed by the department, which was as such clearly responsible for the procedure. In T 234/86 the Opposition Division had refused to maintain the patent on the basis of a request filed by the patentee only as an auxiliary request, at a point in time where the allowability of such practice was not yet definitively established. In T 156/84 the Opposition Division had interpreted Article 114(2) EPC to mean that late-filed documents could be disregarded for the sole reason that they were not filed in due time.

In the present case, the defectiveness of the decision taken by the Examining Division to refuse reimbursement of the appeal fee objectively is much more serious. In procedural law, lack of power to decide on the matter is generally considered to be a very fundamental defect in the decision-making process with the result that the decision generally has to be set aside for this reason alone.

Refund of the appeal fee is therefore equitable by reason of a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC. The Board observes that this finding does not by any means imply that the Examining Division should be reproached for having assumed that it was entitled to refuse reimbursement. As has

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

4.1 Puisqu'il a été conclu ci-dessus que la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser de rembourser la première taxe de recours et qu'elle s'était rendue coupable d'un excès de pouvoirs, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de recours acquittée pour le présent recours.

Un "vice substantiel de procédure" est une "irrégularité objective affectant toute la procédure" (Décision J 7/83, JO OEB 1984, 211). S'agissant du respect des règles de procédure, il a été estimé qu'une interprétation erronée de la CBE ne constitue pas un vice substantiel de procédure, dans le cas où la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre, et où il n'existe pas encore de pratique uniforme (cf. décisions T 156/84, JO OEB 1988, 372, point 3.13 ; T 234/86, JO OEB 1989, 79). Les affaires citées sont toutefois de nature totalement différente, puisqu'elles portent uniquement sur des points de détail de la procédure à suivre par l'instance concernée, laquelle était en tant que telle clairement compétente pour la conduite de cette procédure. Dans l'affaire T 234/86, la division d'opposition avait refusé de maintenir le brevet sur la base d'une requête qui n'avait été déposée qu'à titre subsidiaire par le titulaire du brevet, et ce à une époque où l'admissibilité d'une telle pratique n'était pas encore définitivement reconnue. Dans l'affaire T 156/84, la division d'opposition avait considéré que l'article 114(2) CBE signifiait qu'il était possible de ne pas prendre en considération les documents produits tardivement, en faisant valoir pour seul motif qu'ils n'avaient pas été produits en temps utile.

Dans la présente affaire, la décision de la division d'examen de refuser le remboursement de la taxe de recours est entachée d'une irrégularité objectivement beaucoup plus grave. En droit procédural, le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif.

Le remboursement de la taxe de recours est donc équitable en raison d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. La Chambre fait observer que cette conclusion n'implique nullement qu'elle faille faire grief à la division d'examen d'avoir considéré qu'elle était habilitée à refuser le remboursement. Ainsi qu'il

den sollte. Wie bereits erläutert, wird die Frage, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegt oder nicht, objektiv entschieden. Weil die Beachtung der Aufgabenverteilung zwischen dem erstinstanzlichen Organ und den Beschwerdekammern von grundlegender Bedeutung ist, muß die getroffene Entscheidung objektiv als wesentlicher Verfahrensmangel eingestuft werden, auch wenn die Prüfungsabteilung gewiß in gutem Glauben handelte.

4.2 Da die zweite Beschwerdegebühr aus diesem Grund zu erstatten ist, muß auf das Argument der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe für Verwirrung gesorgt, indem sie unter den Nummern 2 bis 5.2 ihrer Abhilfeentscheidung, in der sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ablehnte, verwirrenderweise einen weiteren Prüfungsbericht aufgenommen habe, gar nicht eingegangen werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß es für einen Anmelde tatsächlich verwirrend ist, wenn die Abhilfeentscheidung – wie im vorliegenden Fall – einen weiteren Bescheid enthält, dessen Text sich einfach an die Entscheidungsgründe anschließt. Gewiß wird das Verfahren beschleunigt, wenn ein weiterer Bescheid zusammen mit der Abhilfeentscheidung versandt wird. Dies sollte aber in einer Form geschehen, die eine klare Unterscheidung zwischen Entscheidung und Bescheid ermöglicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen wurde, wird aufgehoben.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der am 8. April 1995 entrichteten Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der am 11. September 1995 entrichteten Beschwerdegebühr wird angeordnet.

been explained, whether or not there is a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC is to be determined on an objective basis. Because it is fundamental that the distribution of powers between the department of first instance and the boards of appeal be respected, the decision taken must objectively be classified as constituting a substantial procedural violation, even if the Examining Division certainly acted in good faith.

4.2 As the second appeal fee paid has to be refunded for this reason, the appellant's argument that it should be refunded because in paragraphs 2 to 5.2 of the Examining Division's decision to rectify and to refuse reimbursement of the appeal fee it had confusingly incorporated a further examination report, need not be considered. It should, however, be noted that it is indeed confusing for the applicant if – as is the case here – the decision on rectification incorporates a further communication by simply continuing the reasons of the decision with the text of the communication. It certainly helps to speed up the proceedings if any further communication is sent together with the decision on rectification. This should, however, be done in a form which makes it possible to distinguish clearly between what is part of the decision and what is the communication.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division that the application for reimbursement of the appeal fee is not granted is set aside.
2. The appellant's request that the appeal fee paid on 8 April 1995 be reimbursed is rejected.
3. Reimbursement of the appeal fee paid on 11 September 1995 is ordered.

a été expliqué, la réponse à donner à la question de savoir s'il y a un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE doit être établie sur une base objective. Etant donné qu'il est fondamental de respecter la répartition des compétences entre la première instance et la chambre de recours, la décision rendue doit objectivement être considérée comme entachée d'un vice substantiel de procédure, même si la division d'examen a certainement agi de bonne foi.

4.2 Puisqu'il y a lieu pour ce motif de rembourser la deuxième taxe de recours, il est inutile d'examiner l'argument du requérant selon lequel la taxe devait être remboursée du fait que dans sa décision de faire droit au recours et de refuser le remboursement de la taxe de recours, la division d'examen avait introduit aux points 2 à 5.2 un nouveau rapport d'examen, ce qui pouvait prêter à confusion. Notons cependant qu'il est effectivement déroutant pour le demandeur que la décision de révision préjudicielle comporte, comme c'est le cas ici, une nouvelle notification, dont le texte a simplement été placé à la suite de l'exposé des motifs de la décision. S'il est vrai que l'envoi d'une nouvelle notification en même temps qu'il est envoyé la décision de révision préjudicielle peut permettre d'accélérer la procédure, l'on doit néanmoins pouvoir distinguer clairement ce qui fait partie de la décision et ce qui constitue la notification.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours est annulée.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours acquittée le 8 avril 1995 est rejetée.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée le 11 septembre 1995.