

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 6. August 1999
T 755/96 – 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk
S. C. Perryman

**Anmelder: RESEARCH TRIANGLE
INSTITUTE**

**Stichwort: Camptothecin-Derivate/
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**

**Artikel: 123 EPÜ
Regel: 71a, 86 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Ermessen zur
Zulassung oder Zurückweisung
geänderter Ansprüche nach
Regel 71a EPÜ (bejaht)" – "ausrei-
chende Begründung der Nichtzu-
lassung der geänderten Ansprüche
(verneint)" – "wesentlicher Verfah-
rensmangel (bejaht)" – "Rückzahlung
der Beschwerdegebühr (bejaht)" –
"Zurückverweisung an die erste
Instanz zur weiteren Entscheidung"**

Leitsatz

*Im einseitigen Verfahren räumt die
Regel 71a EPÜ der Prüfungsabteilung
das Ermessen ein, bis zum Ergehen
eines Beschlusses nach Artikel 97 EPÜ
geänderte Ansprüche zuzulassen
oder zurückzuweisen. Bei der Aus-
übung dieses Ermessens muß sie
allen im jeweiligen Fall rechtserhebli-
chen Faktoren Rechnung tragen und
abwägen zwischen dem Interesse des
Anmelders an der Erlangung eines
angemessenen Patentschutzes für
seine beanspruchte Erfindung und
dem Interesse des EPA, das Prü-
fungsverfahren durch Erlass eines
Beschlusses zu einem zügigen
Abschluß zu bringen. Macht sie von
ihrem Ermessen Gebrauch und läßt
die geänderten Ansprüche nicht zu,
so muß sie dies begründen. Die Fest-
stellung, daß die Ansprüche nach
Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht
wurden, stellt keine ausreichende
Begründung im Sinne der Regel
68 (2) EPÜ dar.*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.1 dated
6 August 1999
T 755/96 – 3.3.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: J. M. Jonk
S. C. Perryman

**Applicant: RESEARCH TRIANGLE
INSTITUTE**

**Headword: Camptothecin
derivatives/RESEARCH TRIANGLE
INSTITUTE**

**Article: 123 EPC
Rule: 71a, 86(3) EPC**

**Keyword: "Discretion to admit or
refuse amended claims under
Rule 71a EPC (yes)" – "Adequate
reasons for not admitting amended
claims (no)" – "Substantial
procedural violation (yes)" –
"Reimbursement of the appeal fee
(yes)" – "Remittal to the department
of first instance for further
prosecution"**

Headnote

*In ex parte proceedings, Rule 71a
EPC gives the examining division a
discretion to admit or refuse amend-
ed claims until a decision is issued
under Article 97 EPC. This discretion
must be exercised by considering all
relevant factors which arise in a par-
ticular case and by balancing the
applicant's interest in obtaining
proper patent protection for his
claimed invention and the EPO's
interest in bringing the examination
procedure to a speedy close by the
issue of a decision. If in exercising
said discretion amended claims are
not admitted, the reasons therefor
must be given. The assessment that
they were filed too late under
Rule 71a EPC does not represent an
adequate reasoning in conformity
with Rule 68(2) EPC.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 6 août 1999
T 755/96 – 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : J. M. Jonk
S. C. Perryman

**Demandeur : RESEARCH TRIANGLE
INSTITUTE**

**Référence : dérivés de camptothé-
cine/RESEARCH TRIANGLE
INSTITUTE**

**Article : 123 CBE
Règle : 71bis, 86(3) CBE**

**Mot-clé : "Pouvoir d'appréciation
conféré par la règle 71bis CBE pour
autoriser ou refuser des modifica-
tions des revendications (oui)" –
"Motifs suffisants pour ne pas auto-
riser des modifications des revendi-
cations (non)" – "Vice substantiel de
procédure (oui)" – "Remboursement
de la taxe de recours (oui)" – "Renvoi
à la première instance pour poursuite
de la procédure"**

Sommaire

*Dans les procédures ex parte, la règle
71bis CBE confère à la division d'exa-
men un pouvoir d'appréciation pour
autoriser ou refuser des modifica-
tions des revendications avant de
rendre une décision au titre de l'ar-
ticle 97 CBE. La division d'examen
doit exercer ce pouvoir d'apprécia-
tion en tenant compte de l'ensemble
des facteurs pertinents en l'espèce et
en s'efforçant d'établir un juste équi-
libre entre l'intérêt du demandeur,
qui doit pouvoir obtenir une protec-
tion appropriée par brevet de l'inven-
tion qu'il revendique, et l'intérêt de
l'OEB, qui doit pouvoir conclure rapi-
dement la procédure par la prise
d'une décision. Si dans l'exercice de
ce pouvoir d'appréciation, la division
d'examen choisit de ne pas autoriser
des modifications des revendications,
elle doit exposer les motifs de son
refus. Le simple fait de mentionner
que les revendications ont été pro-
duites tardivement au regard de la
règle 71bis CBE ne constitue pas un
motif suffisant de refus au sens où
l'entend la règle 68(2) CBE.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, die Anmeldung Nr. 90 310 085.7 (Veröffentlichungsnummer 0 418 099) zurückzuweisen.

II. Der Entscheidung lagen die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 39 zugrunde.

Der unabhängige Anspruch 1 betraf 10,11-Methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin-Verbindungen, die in der 9- und/oder der 7-Stellung substituiert sind.

Der unabhängige Anspruch 19 betraf 10,11-Methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin-Verbindungen mit offener Lactonform.

Der unabhängige Anspruch 26 richtete sich auf ein Verfahren zur Herstellung von 9-Nitro-10,11-methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin durch Reaktion von 10,11-Methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin mit einem Gemisch aus konzentrierter Schwefelsäure und konzentrierter Salpetersäure.

Der unabhängige Anspruch 27 richtete sich auf ein Verfahren zur Herstellung von 9-Amino-10,11-methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin durch Reduktion der 9-Nitro-Gruppe der entsprechenden gemäß Anspruch 26 erhaltenen 9-Nitro-Verbindung.

Der abhängige Anspruch 28 richtete sich auf das Verfahren nach Anspruch 27, wobei die Reduktion mittels katalytischer Hydrierung durchgeführt wurde.

Der unabhängige Anspruch 29 richtete sich auf ein Verfahren zur Herstellung einer unter Anspruch 1 fallenden Gruppe von Verbindungen durch Reaktion von 9-Amino- oder 9-Amino-7-C₁₋₈-alkylsubstituiertem 10,11-Methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin mit einer aminogruppengeschützten Aminosäure oder einem Peptid, enthaltend 1-4-Aminosäuregruppen, mit einem C₄₋₁₀-gesättigten oder -ungesättigten Carbonsäureanhydrid oder mit Phosgen und anschließender Reaktion mit einem primären oder sekundären geradkettigen, verzweigten oder zyklischen Diamin oder einem tertiären Aminoalkohol.

Der unabhängige Anspruch 30 richtete sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Camptothecin-Verbindungen mit offener Lactonform durch

Summary of facts and submissions

I. The Appellant lodged an appeal against the decision of the Examining Division on the refusal of the application No. 90 310 085.7 (publication number 0 418 099).

II. The decision was based on the originally filed Claims 1 to 39.

Independent Claim 1 concerned 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin compounds substituted in the 9- and/or 7-position.

Independent Claim 19 concerned 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin compounds having the open lactone form.

Independent Claim 26 related to a method for preparing 9-nitro-10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin by reacting 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin with a mixture of concentrated sulphuric acid and concentrated nitric acid.

Independent Claim 27 related to a method for preparing 9-amino-10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin by reducing the 9-nitro group of the corresponding 9-nitro compound obtained in accordance with Claim 26.

Dependent Claim 28 related to the method of Claim 27, wherein the reducing step was conducted by catalytic hydrogenation.

Independent Claim 29 related to a method for preparing a group of compounds falling under the scope of Claim 1 by reacting 9-amino or 9-amino-7-C₁₋₈-alkyl substituted 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin with an amino group-protected amino acid or peptide containing 1-4 amino acid units, a C₄₋₁₀ saturated or unsaturated carboxylic acid anhydride or with phosgene followed by the reaction with a primary or secondary straight chain, branched or cyclic diamine or a tertiary-amino alcohol.

Independent Claim 30 concerned a method for preparing camptothecin compounds having the open lactone form by hydrolysing the lactone ring

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande n° 90 310 085.7 (publiée sous le numéro 0 418 099) prise par la division d'examen.

II. Cette décision avait été rendue sur la base des revendications 1 à 39 déposées initialement.

La revendication indépendante 1 portait sur des composés 10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine substitués en position 9 et/ou 7.

La revendication indépendante 19 portait sur des composés 10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine ayant la forme d'une lactone ouverte.

La revendication indépendante 26 portait sur une méthode de préparation de la 9-nitro-10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine consistant à faire réagir de la 10,11-méthylènedioxy-20(S) ou de la 20(RS)-camptothécine avec un mélange d'acide sulfurique concentré et d'acide nitrique concentré.

La revendication indépendante 27 portait sur une méthode de préparation de la 9-amino-10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine par réduction du groupe 9-nitro du composé 9-nitro correspondant obtenu conformément à la revendication 26.

La revendication dépendante 28 portait sur la méthode selon la revendication 27, dans laquelle l'étape de réduction était réalisée par voie d'hydrogénation catalytique.

La revendication indépendante 29 portait sur une méthode de préparation d'un groupe de composés couverts par la revendication 1, consistant à faire réagir la 10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine, substituées par un groupe 9-amino ou 9-amino-7-C₁₋₈-alkyle, avec un acide aminé à groupe amino protégé ou un peptide contenant 1-4 unités d'acide aminé à groupe amino protégé, un anhydride d'acide carboxylique C₄₋₁₀ saturé ou non saturé ou avec du phosgène, suivi d'une réaction avec une diamine primaire ou secondaire, branchée ou cyclique, ou un alcool tertiaire aminé.

La revendication indépendante 30 portait sur une méthode de préparation d'un groupe de composés de camptothécine ayant la forme d'une

Hydrolyse des Lactonrings eines Camptothecins gemäß Anspruch 1 mit einer wäßrigen Lösung eines monovalenten Metallhydroxids.

III. Die Prüfungsabteilung hielt den Gegenstand des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung angesichts der Entgegenhaltungen

(B) EP-A-0 325 247 und

(C) J. Med. Chem., 29 (11), 1986, 2358 – 63

nicht für erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Darüber hinaus ließ die Prüfungsabteilung **einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag, die beide am 26. März 1996**, d. h. einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, **eingereicht worden waren**, mit der Begründung **unberücksichtigt**, die Anträge seien im Hinblick auf Regel 71a EPÜ zu spät eingereicht worden.

Die Ansprüche 1 bis 6 des **ersten Hilfsantrags** richteten sich auf die Herstellung der Verbindungen gemäß den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 19 einschließlich der Nitrierung von 10,11-Methylen-dioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin und der Reduktion der dabei gebildeten 9-Nitro-Derivate nach den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 26 bzw. 27. Anspruch 7 bezog sich auf eine begrenzte Gruppe von Verbindungen, die unter den ursprünglich eingereichten Anspruch 1 fallen. Die Ansprüche 8 und 9 richteten sich auf bevorzugte Verbindungen nach den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 16 (R ist NH₂) bzw. 15.

Der **zweite Hilfsantrag** stimmte bis auf die weggelassenen Verbindungsansprüche 7 bis 9 mit dem Hauptantrag überein.

Die Prüfungsabteilung **ließ ferner einen in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag unberücksichtigt**, ein Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche 26 bis 30 zu erteilen, die auf ein Verfahren zur Herstellung der in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 19 definierten Verbindungen gerichtet

of a camptothecin as defined in Claim 1 with an aqueous solution of a monovalent metal hydroxide.

III. The Examining Division considered that, in the light of documents

(B) EP-A-0 325 247, and

(C) J. Med. Chem., 29(11), 1986, 2358-63,

the subject-matter of Claim 1 as originally filed did not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC.

Furthermore, the Examining Division **refused to consider a first auxiliary request and a second one both submitted on 26 March 1996**, i.e. one day before oral proceedings, on the ground that these requests were filed too late in view of Rule 71a EPC.

Claims 1 to 6 of the **first auxiliary request** related to the preparation of the compounds as defined in the originally filed Claims 1 and 19 involving the nitration of 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin and the reduction of the formed 9-nitro-derivatives as claimed in the originally filed Claims 26 and 27 respectively. Claim 7 related to a restricted group of compounds falling under the scope of the originally filed Claim 1. Claims 8 and 9 concerned preferred compounds as claimed in the originally filed Claims 16 (R is NH₂) and 15 respectively.

The **second auxiliary request** corresponded to said main request, except that the compound Claims 7 to 9 were omitted.

Moreover, the Examining Division also **refused to consider an auxiliary request submitted during oral proceedings** to grant a patent on the basis of the originally filed Claims 26 to 30 relating to a method for preparing the compounds as defined in the originally filed Claims 1 and 19. In this context they only stated in the minutes of the oral proceedings that

lactone ouverte, par voie d'hydrolyse de l'anneau lactonique d'une camptothécine telle que définie dans la revendication 1 avec une solution aqueuse d'un hydroxyde métallique monovalent.

III. La division d'examen avait estimé que considéré à la lumière des documents

(B) EP-A-0 325 247, et

(C) J. Med. Chem., 29(11), 1986, 2358-63,

l'objet de la revendication 1 telle qu'initialement déposée n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

La division d'examen avait en outre **refusé de prendre en considération une première et une deuxième requêtes subsidiaires présentées toutes les deux le 26 mars 1996**, c'est-à-dire la veille de la procédure orale, au motif que ces requêtes avaient été présentées tardivement au regard de la règle 71bis CBE.

Les revendications 1 à 6 selon la **première requête subsidiaire** concernaient la préparation des composés tels que définis dans les revendications 1 et 19 initialement déposées, et impliquaient une nitration de la 10,11-méthylènedioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine et la réduction des dérivés 9-nitro ainsi formés, telles que revendiquées respectivement dans les revendications 26 et 27 initialement déposées. La revendication 7 portait sur un groupe restreint de composés couverts par la revendication 1 initialement déposée. Les revendications 8 et 9 portaient sur des composés préférés tels que revendiqués respectivement dans les revendications initiales 16 (dans laquelle R est NH₂) et 15.

La **deuxième requête subsidiaire** correspondait à cette requête principale, à ceci près qu'elle ne comportait pas les revendications de composés 7 à 9.

De surcroît, la division d'examen avait également **refusé de prendre en considération une requête subsidiaire que le demandeur avait déposée au cours de la procédure orale** en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base des revendications 26 à 30 initialement déposées et qui portait sur une méthode de préparation des composés tels que définis dans

waren. In der Niederschrift der mündlichen Verhandlung heißt es hierzu lediglich, daß dieser Hilfsantrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne.

IV. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte der Beschwerdeführer am 8. August 1996 als Hauptantrag die Ansprüche 1 bis 9 und als Hilfsantrag 1 die Ansprüche 1 bis 6 ein. Diese Anträge entsprachen dem ersten und dem zweiten Hilfsantrag, die am 26. März 1996 eingereicht und von der Prüfungsabteilung nicht berücksichtigt worden waren.

V. Der Beschwerdeführer sah es als wesentlichen Verfahrensmangel an, daß die Prüfungsabteilung weder die beiden am 26. März 1996 eingereichten Anträge zugelassen noch über die Patentierbarkeit der ursprünglich eingereichten Verfahrensansprüche 26 bis 30 entschieden habe. Dabei verwies er auf die Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung, in der das überraschende Ergebnis der im ursprünglichen Anspruch 26 beanspruchten Nitrierungsreaktion klar und deutlich erwähnt sei.

Im übrigen unterstrich er seine Behauptung, der beanspruchte Gegenstand sei erfinderisch, mit dem Argument, daß die Entgegenhaltungen nicht die direkte Nitrierung von 10,11-Methylenedioxy-20(S)- oder -20(RS)-Camptothecin offenbarten und dem Fachmann somit keinen Hinweis darauf geben könnten, daß gemäß dieser Reaktion selektiv die entsprechende 9-Nitro-Verbindung hergestellt werden könne. Zu den Ansprüchen 7 bis 9 machte er geltend, daß die darin beanspruchten Verbindungen überraschenderweise eine erhöhte biologische Wirksamkeit aufwiesen.

VI. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung, auf der Grundlage des am 8. August 1996 eingereichten Haupt- bzw. Hilfsantrags ein Patent zu erteilen.

Ferner beantragte er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

this auxiliary request could not immediately be assessed.

IV. Together with the statement setting out the grounds of appeal, the Appellant filed on 8 August 1996 Claims 1 to 9 as main request and Claims 1 to 6 as auxiliary request 1. These requests corresponded to the first and second auxiliary requests which were submitted on 26 March 1996 and were not taken into consideration by the Examining Division.

V. The Appellant argued that the refusal of the Examining Division either to admit the two requests as submitted on 26 March 1996 or to decide on the patentability of originally filed process Claims 26 to 30 amounted to a substantial procedural violation. In this context, he referred to the description of the present patent application, which clearly emphasised the surprising result of the nitration reaction as claimed in original Claim 26.

Moreover, he defended that the claimed subject-matter involved an inventive step by submitting that the cited documents did not disclose the direct nitration of 10,11-methylenedioxy-20(S) or 20(RS)-camptothecin and therefore could not give any incentive to the skilled person that according to this reaction selectively the corresponding 9-nitro compound could be prepared. With respect to the Claims 7 to 9 he argued that the compounds as claimed therein surprisingly showed an increased biological activity.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside, and that the case be remitted to the Examining Division with the order to grant a patent on the basis of the main or auxiliary request as submitted on 8 August 1996.

Moreover, he requested the reimbursement of the appeal fee.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

les revendications 1 à 19 initialement déposées. La division d'examen avait simplement indiqué à ce propos dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait immédiatement porter un jugement sur cette requête subsidiaire.

IV. Le requérant a déposé le 8 août 1996, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, le texte des revendications 1 à 9 à titre de requête principale ainsi que le texte des revendications 1 à 6 à titre de requête subsidiaire n° 1. Ces requêtes correspondaient à la première et à la deuxième requêtes subsidiaires qui avaient été déposées le 26 mars 1996 et n'avaient pas été prises en considération par la division d'examen.

V. Le requérant a affirmé que le refus de la division d'examen soit d'accepter les deux requêtes présentées le 26 mars 1996, soit de se prononcer sur la brevetabilité des revendications 26 à 30 telles qu'initialement déposées, constituait un vice substantiel de procédure. Il a fait référence à ce propos à la description de l'actuelle demande de brevet, qui faisait clairement ressortir le caractère surprenant du résultat de la réaction de nitration revendiquée dans la revendication initiale 26.

Il a prétendu en outre que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive, en faisant valoir que les documents cités ne divulguaient pas la nitration directe de la 10,11-méthylendioxy-20(S) ou 20(RS)-camptothécine, et ne pouvaient donc suggérer à l'homme du métier que cette réaction permettrait une préparation sélective du composé 9-nitro correspondant. A propos des revendications 7 à 9, il a affirmé que les composés qui y étaient revendiqués présentaient de manière surprenante une activité biologique accrue.

VI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer un brevet sur la base de la requête principale ou de la requête subsidiaire présentées le 8 août 1996.

Il a demandé par ailleurs le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Hintergrund der Regel 71a EPÜ

2.1 Die neue Regel 71a EPÜ ist gemäß dem Beschluß des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 1994 (ABl. EPA 1995, 9) am 1. Juni 1995 in Kraft getreten. Sie lautet wie folgt:

"Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Mit der Ladung weist das Europäische Patentamt auf Fragen hin, die es für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. Regel 84 ist nicht anzuwenden. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

(2) Sind dem Anmelder oder Patentinhaber die Gründe mitgeteilt worden, die der Erteilung oder Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, so kann er aufgefordert werden, bis zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen. Absatz 1 Sätze 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden."

2.2 Die Gründe, die den Verwaltungsrat zur Einführung dieser Regel bewogen haben, legt der Präsident des Europäischen Patentamts in der Begründung des Dokuments CA/12/94 rev. 1 vom 17. Oktober 1994 (veröffentlicht in ABl. EPA 1995, Seiten 418 und 419)* wie folgt dar:

"7.1 Ziel einer mündlichen Verhandlung ist in der Regel der Erlaß einer verfahrensabschließenden Entscheidung. Dies setzt voraus, daß bereits im schriftlichen Verfahren eine ausreichende Vorbereitung (Sachaufklärung, Abgrenzung der zu erörternden Fragen) erfolgt ist. Von Seiten des EPA geschieht dies, jedenfalls im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, in der Regel durch einen Ladungsbescheid, in dem auf die Fragen hingewiesen wird, die das Amt für relevant erachtet.

* In ihrer Entscheidung hat die Kammer das Dokument in der Originalfassung zitiert. Es wurde im Amtsblatt mit geringfügigen redaktionellen Änderungen veröffentlicht.

2. Background to Rule 71a EPC

2.1 New Rule 71a EPC came into force on 1 June 1995 pursuant to the Decision of the Administrative Council of 13 December 1994 (OJ EPO 1995, 9). It reads:

"Preparation of oral proceedings

(1) When issuing the summons, the European Patent Office shall draw attention to the points which, in its opinion, need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings shall be fixed. Rule 84 shall not apply. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed.

(2) If the applicant or patent proprietor has been notified of the grounds prejudicing the grant or maintenance of the patent, he may be invited to submit, by the date specified in paragraph 1, second sentence, documents which meet the requirements of the Convention. Paragraph 1, third and fourth sentences, shall apply *mutatis mutandis*."

2.2 The reasons which persuaded the Administrative Council to introduce this rule are set out in the Explanatory Memorandum CA/12/94 Rev. 1 dated 17 October 1994 from the President of the European Patent Office (published in OJ EPO 1995, pages 418 and 419)*, and read:

"7.1 The aim of oral proceedings is to reach a decision closing the case. This presupposes that the earlier written proceedings have prepared the ground properly (airing of facts, narrowing down the matters to be discussed). The way the EPO normally does this, at least in examination and opposition proceedings, is by setting out in the summons the questions it considers relevant.

* In its decision, the Board cites the document in its original version. It was published in the Official Journal with slight editorial changes.

2. Rappel de la genèse de la règle 71 bis CBE

2.1 La nouvelle règle 71bis CBE est entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995 à la suite de la décision prise par le Conseil d'administration le 13 décembre 1994 (JO OEB 1995, 9). Le texte de cette règle est le suivant :

"Préparation de la procédure orale

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 84 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu communication des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à fournir au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux conditions requises par la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, est applicable."

2.2 Les raisons qui ont conduit le Conseil d'administration à introduire cette règle sont indiquées dans l'exposé des motifs du Président de l'Office européen des brevets figurant dans le document CA/12/94 Rév. 1 en date du 17 octobre 1994. Dans cet exposé, publié au JO OEB 1995, pages 418 et 419*, il est précisé :

"7.1 En règle générale, la procédure orale doit permettre de rendre une décision qui met fin à la procédure. Cela suppose que cette décision ait été suffisamment préparée durant la procédure écrite (les faits doivent avoir été tirés au clair, et les questions à examiner doivent avoir été délimitées). En règle générale, tout au moins dans le cas des procédures de délivrance et d'opposition, l'OEB établit pour sa part une citation à cet effet, dans laquelle il signale les questions qui lui paraissent devoir être examinées.

* Dans la décision de la Chambre, celle-ci cite le document dans sa version originale. Il a été publié au Journal officiel avec de légères modifications rédactionnelles.

7.2 Seitens der Beteiligten wird die mündliche Verhandlung regelmäßig durch Schriftsätze vorbereitet. Um sinnvoll zur Förderung des Verfahrens beitragen zu können, müssen diese dem Amt und ggf. den weiteren Beteiligten so rechtzeitig vorliegen, daß sie sich in der Verhandlung dazu sachlich äußern können. Schriftsätze, die erst in der mündlichen Verhandlung überreicht oder kurz zuvor eingereicht werden, erfüllen diesen Zweck nicht. Sie führen insbesondere häufig zu der Rüge des Gegners, er könne sich auf den neuen, ihn überraschenden Sachvortrag nicht einlassen.

7.3 Die vorgeschlagene Regel 71a (1) sieht deshalb die Festschreibung der Praxis des Ladungsbescheids vor, wobei in diesem eine Frist zu bestimmen ist, innerhalb der Schriftsätze eingereicht werden können. Die neue Vorschrift stellt klar, daß nach dem in der Ladung genannten Zeitpunkt neue Tatsachen und Beweismittel nur berücksichtigt zu werden brauchen, soweit sie auf einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts beruhen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Gegner in vorbereitenden Schriftsätzen neues Material vorgebracht hat.

7.4 Regel 71a (1) konkretisiert das in Artikel 114 (2) verankerte Zulassungsermessen des Amtes, indem ein Verspätungstatbestand eingeführt wird. Die Vorschrift macht dem Anmelder die verfahrensrechtlichen Konsequenzen der Verspätung deutlich und reduziert die Begründungserfordernisse im Falle der Nichtberücksichtigung des verspäteten Vorbringens durch das Amt. Regel 71a schränkt das Ermessen nach Artikel 114 nicht ein, erlaubt aber eine flexiblere Handhabung in Verspätungsfällen. Insofern ergänzt die Regelung die von den Beschwerdekammern in Mißbrauchfällen entwickelte Linie, ohne vertretbaren Grund verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel zurückzuweisen.

7.5 Die mit Regel 71a (2) vorgeschlagene Änderung dient ebenfalls der Beschleunigung des Verfahrens und soll sicherstellen, daß der Gegner in der mündlichen Verhandlung nicht in unfairer Weise mit neuen Unterlagen und/oder Tatsachen konfrontiert wird. Ist dem Anmelder/Patentinhaber vor der mündlichen Verhandlung mitge-

7.2 The parties, for their part, normally prepare for oral proceedings by setting out their arguments in written submissions. If these are to help expedite matters, they need to reach the Office and any other parties in time for them to be able to comment on their substance at the oral proceedings. Documents handed in during or just before those proceedings do not fulfil this requirement, and often lead instead to complaints from the other party that he has been taken off guard and is not prepared to discuss the new points raised.

7.3 Proposed new Rule 71a(1) would therefore introduce into the law the existing practice of issuing a summons and require a deadline to be set for any written submissions. It also makes it clear that new facts and evidence put forward after that date need only be taken into account if based on a change in the subject of the proceedings, for example because the other party has raised new material in his own preparatory papers.

7.4 Rule 71a(1) also firms up the Office's discretionary powers enshrined in Article 114(2) by describing one situation in which late submission may be allowed. It makes clear to applicants the procedural consequences of a late submission, and relieves the Office of some of the burdens of substantiating a refusal to consider it. Rule 71a does not restrict EPO discretion under Article 114, but would give it more flexibility in such cases. It thus supplements the line already developed by the boards of appeal to deal with abuse of procedure – i.e. to refuse to consider facts or evidence put forward late for no good reason.

7.5 The amendment proposed in Rule 71a(2) is also designed to speed up the procedure, and to prevent parties being unfairly confronted with new documents and/or facts in oral proceedings. If the applicant or patent proprietor has been told beforehand that refusal or revocation is on the cards (and why), then he

7.2 Les parties quant à elles préparent en général la procédure orale en rédigeant des communications. Pour pouvoir contribuer au bon déroulement de la procédure, ces communications doivent parvenir suffisamment tôt à l'Office et, le cas échéant, aux autres parties, afin de leur permettre de se prononcer sur le fond à ce sujet au cours de la procédure. Les communications qui ne sont présentées qu'au stade de la procédure orale, ou peu de temps avant cette procédure, ne répondent pas à ces conditions et conduisent fréquemment la partie adverse à objecter qu'elle ne peut se prononcer sur ce nouvel exposé des faits qui l'a prise au dépourvu.

7.3 C'est pourquoi la règle 71bis(1) qui est proposée officialise la pratique actuelle qui veut que l'OEB fixe dans la citation une date limite pour la production des communications. Elle précise que passé cette date, les nouveaux faits invoqués et les nouvelles preuves produites ne seront pris en considération que dans la mesure où ils répondent à un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui est le cas notamment lorsque la partie adverse a produit des moyens nouveaux dans les communications qu'elle a adressées en vue de préparer la procédure orale.

7.4 La règle 71bis(1) donne dans le cas particulier de la présentation tardive des faits et preuves une forme concrète au pouvoir d'appréciation de l'Office visé à l'article 114(2) CBE. Dans ce cas nouveau qu'elle prévoit, cette règle expose clairement au demandeur quelles sont au niveau de la procédure les conséquences d'un retard, et elle dispense dans une certaine mesure l'Office d'avoir à exposer ses motifs lorsqu'il décide de ne pas tenir compte de ces moyens invoqués tardivement. La règle 71bis ne limite pas le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 114, elle permet néanmoins une application plus flexible de cette disposition en cas de retard. Elle va ainsi dans le sens de la jurisprudence des chambres de recours qui veut qu'en cas d'abus, les faits et les preuves présentés tardivement sans raison valable soient rejetés.

7.5 La modification proposée dans cette règle 71bis(2) est destinée elle aussi à accélérer la procédure et à éviter en outre que la partie adverse ne soit prise au dépourvu par des moyens nouveaux invoqués au cours de la procédure orale. Si l'Office a annoncé au demandeur/titulaire du brevet avant la procédure orale, en

teilt worden, daß und aus welchen Gründen er mit der Zurückweisung oder dem Widerruf zu rechnen hat, so ist ihm eine Reaktion zuzumuten, wenn ihm hierfür angemessene Fristen gesetzt werden.“

3. Zweck der Regel 71a EPÜ

3.1 Wie sich aus dem Wortlaut der Regel 71a EPÜ und der Begründung (siehe oben Nummer 2.2) ergibt, soll diese Regel insbesondere verhindern, daß die mit der Sachprüfung betrauten Organe des EPA und die anderen Beteiligten am Einspruchsverfahren mit **neuen Tatsachen oder Beweismitteln** (Regel 71a (1) EPÜ) oder **neuen Anträgen** in Form von Änderungen (Regel 71a (2) EPÜ) überrascht werden, damit am Ende der mündlichen Verhandlung eine verfahrensabschließende Entscheidung erlassen werden kann.

3.2 Außerdem räumt diese Regel dem EPA das Ermessen ein, verspätet vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel und/oder geänderte Ansprüche zuzulassen oder zurückzuweisen. Die Ermessensbefugnis ergibt sich insbesondere aus Absatz 1 Satz 4 dieser Regel, dem zufolge neue Tatsachen und Beweismittel **nicht** berücksichtigt zu werden **brauchen**, was nach Regel 71a (2) entsprechend auch für neue Anträge in Form von geänderten Unterlagen gilt (siehe auch T 951/97, ABI. EPA 1998, 440, Nummer 5.1).

3.3 Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang fest, daß die Befugnis des EPA, verspätet vorgebrachte **neue Tatsachen oder Beweismittel** zuzulassen oder zurückzuweisen, eigentlich in **Artikel 114 (2) EPÜ** und das Ermessen, **neue Änderungsanträge** zurückzuweisen, eigentlich in **Artikel 123 EPÜ** und den entsprechenden Regeln der Ausführungsordnung geregelt sind, nämlich in Regel 86 (3) EPÜ für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung und in Regel 57a EPÜ, die sich allerdings auf das Verfahren vor der Einspruchsabteilung beschränkt.

Nach Regel 86 (3) kann der Anmelder, der die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung mit der Erwiderung auf diesen Bescheid von sich aus schon einmal geändert hat, **weitere Änderungen nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vornehmen**.

can reasonably be expected to react if given time enough to do so.”

3. Purpose of Rule 71a EPC

3.1 As follows from the wording of Rule 71a EPC and the Explanatory Memorandum (see point 2.2 above), the purpose of this Rule is, in particular, to avoid that departments of the EPO entrusted with substantive examination and other parties in opposition proceedings, being surprised by **new facts or evidence** (Rule 71a(1) EPC), or by **new requests** in the form of amendments (Rule 71a(2) EPC), so that at the end of the oral proceedings a decision closing the case can be reached.

3.2 Moreover, this Rule gives the EPO a discretionary power to admit or refuse such late filed new facts, evidence and/or amended claims. This discretionary power follows in particular from the fourth sentence of the first paragraph of this Rule indicating that new facts and evidence **need not** be considered, which, in accordance with Rule 71a(2), applies mutatis mutandis to new requests in the form of amended documents (see also T 951/97, OJ EPO 1998, 440, point 5.1).

3.3 In this context, the Board notes that the power of the EPO to accept or refuse late filed **new facts or evidence** is in fact governed by **Article 114(2) EPC**, and that the discretionary power to refuse **new requests for amendments** is actually governed by **Article 123 EPC** and the corresponding Implementing Regulations, i.e. Rule 86(3) EPC in cases before an Examining Division and Rule 57a EPC which is however limited to proceedings before an Opposition Division.

Said Rule 86(3) stipulates that **no further amendment may be made without the consent of the Examining Division**, if the applicant, after receipt of the first communication from the Examining Division, has amended, in reply to said communication, the description, claims and drawings of his own volition.

lui indiquant ses raisons, qu'il doit s'attendre à un rejet de sa demande ou à une révocation de son brevet, il est probable que celui-ci réagira si un délai suffisant lui est accordé pour présenter ses observations.”

3. Objectif poursuivi par la règle 71bis CBE

3.1. Il ressort du texte de la règle 71bis CBE et de l'exposé des motifs de l'introduction de cette nouvelle règle (cf. le point 2.2 supra), que cette règle vise notamment à éviter que les instances de l'OEB chargées de l'examen quant au fond ainsi que, dans le cadre des procédures d'opposition, les autres parties, ne soient prises au dépourvu par **de nouveaux faits ou preuves** (règle 71bis(1) CBE) ou par **de nouvelles requêtes** revêtant la forme de demandes de modifications (règle 71bis(2) CBE), et à permettre la prise d'une décision finale à la fin de la procédure orale.

3.2 En outre, cette règle confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter de nouveaux faits ou preuves invoqués tardivement et/ou des revendications modifiées. Ce pouvoir d'appréciation découle en particulier de la quatrième phrase du premier paragraphe de cette règle qui prévoit que de nouveaux faits ou preuves **peuvent ne pas** être pris en considération, disposition qui, considérée conjointement avec la règle 71bis(2), est applicable par analogie à la production de nouvelles requêtes visant à introduire des modifications (cf. également la décision T 951/97, JO OEB 1998, 440, point 5.1).

3.3 A cet égard, la Chambre fait observer que c'est en fait **l'article 114(2) CBE** qui confère à l'OEB le pouvoir d'accepter ou de rejeter des **faits ou preuves nouveaux** présentés tardivement, et que le pouvoir de rejeter de **nouvelles requêtes concernant des modifications** est en fait régi par **l'article 123 CBE** et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, à savoir la règle 86(3) CBE pour les procédures devant une division d'examen et également la règle 57bis, qui ne vaut quant à elle que pour les procédures devant une division d'opposition.

Ladite règle 86(3) dispose que **toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen**, si le demandeur, après avoir reçu la première notification de la division d'examen, a, en réponse à ladite notification, modifié de sa propre initiative la description, les revendications et les dessins.

4. Ausübung des Ermessens nach Regel 71a im Hinblick auf Änderungen

4.1 Das Europäische Patentamt hat die Aufgabe, Patente zu erteilen, die den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genügen. Andererseits soll das Verfahren vor dem EPA aber auch möglichst effizient durchgeführt werden. Es wäre diesem Zweck nicht dienlich, wenn das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen rein formalistisch ausgeübt würde und das Europäische Patentamt neue Ansprüche allein deshalb unberücksichtigt ließe, weil sie nicht bis zu einem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung festgesetzten Stichtag eingereicht wurden, obwohl der Antrag ansonsten alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt und keine neuen Fragen aufwirft. Dies würde zwangsläufig zu einer Beschwerde führen, in deren Rahmen der Antrag dann zum Verfahren zugelassen und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, was sowohl kosten- als auch zeitaufwendig wäre.

4.2 In diesem Zusammenhang hat die **Große Beschwerdekammer** in einem anderen Fall, in dem sich der Anmelder bereits mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung einverstanden erklärt hatte und die Aufforderung nach Regel 51 (6) EPÜ schon ergangen war, also in einem sehr späten Stadium des Prüfungsverfahrens, die Auffassung vertreten, daß eine **Prüfungsabteilung** bei der Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 123 und Regel 86 (3) EPÜ in der Frage, ob einem weiteren Änderungsantrag stattgegeben werden solle, **das Interesse des Anmelders an einem Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Beschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen und dabei allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen müsse** (siehe G 7/93, ABl. EPA 1994, 775, insbesondere Nummer 2.2 Absatz 1 und Nummer 2.5).

4.3 An dieser Stelle muß zwischen Erteilungsstadium und Einspruchsstadium unterschieden werden. Wie aus der Begründung für die Einführung der Regel 71a EPÜ (siehe Nummer 2.2) ersichtlich, ging es insbesondere darum, daß die übrigen Beteiligten im Einspruchsverfahren nicht mit Überraschungen konfrontiert werden sollten. Da die Beteiligten möglicherweise nur durch zugelassene Vertreter vertreten sind, die von ihren Mandanten und deren

4. Exercise of Rule 71a discretion regarding amendments

4.1 The task of the European Patent Office is to grant European patents which comply with the European Patent Convention. On the other hand, it is also desirable that the procedure before the EPO be as efficient as possible. It would not be conducive to this end if the discretionary power conferred by Rule 71a EPC was exercised in a purely formalistic way so that the European Patent Office refused to consider new claims on the sole ground that they had not been filed by a final date stated in a summons to oral proceedings, even though the request in fact complied with all requirements of the EPC and raised no new issues. The result would be that an appeal would be necessary, in which the request would then be allowed into the proceedings and the matter would be referred back to the first instance, causing expense and delay.

4.2 In this context, the **Enlarged Board** considered in a situation where an applicant had already consented to the text to be granted and the invitation pursuant to Rule 51(6) EPC had been issued, i.e. in a very late stage of the examining proceedings, that in exercising the discretion under Article 123 and Rule 86(3) EPC of whether or not to allow a request of further amendment **an Examining Division must consider both the applicant's interest in obtaining a patent and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision, and must balance these interests against one another taking into account all relevant factors which arise in a case** (see G 7/93, OJ EPO 1994, 775, in particular point 2.2, first paragraph, and point 2.5).

4.3 Here it is important to make a distinction between the application stage and the opposition stage. The reasons given for introducing Rule 71a EPC (see point 2.2 above) make clear that a particular concern was that in oppositions other parties are not taken by surprise. As parties may be represented only by professional representatives, who would need to consult their clients and the latter's technical experts for further instructions to deal with new

4. Exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis pour ce qui est des modifications

4.1 L'Office européen des brevets est chargé de délivrer des brevets européens qui soient conformes à la Convention sur le brevet européen. Par ailleurs, il est également souhaitable que la procédure devant l'OEB soit aussi efficace que possible, ce qui ne pourrait guère être obtenu si le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE était exercé de manière purement formaliste, l'Office européen des brevets refusant de prendre en considération de nouvelles revendications pour la simple raison qu'elles n'auraient pas été déposées d'ici la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, même si la requête satisfaisait en fait à toutes les conditions requises par la CBE et ne soulevait pas de nouvelles questions. Devant ce refus, il serait nécessaire alors de former un recours pour obtenir que la requête soit prise en considération dans la procédure et que l'affaire soit renvoyée à la première instance, ce qui occasionnerait des frais supplémentaires et des retards.

4.2 A cet égard, la **Grande Chambre** a eu à examiner un cas dans lequel un demandeur avait déjà donné son accord sur le texte dans lequel le brevet devait être délivré et où l'invitation visée à la règle 51(6) CBE avait été émise, c'est-à-dire un cas dans lequel la procédure d'examen était parvenue à un stade très avancé. Elle a estimé que lorsqu'une **division d'examen** exerce le pouvoir d'appréciation que lui confèrent l'article 123 et la règle 86(3) CBE pour décider si elle doit ou non accepter une nouvelle modification, **elle doit "tenir compte à la fois de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet et de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en rendant une décision, et les mettre en balance"** en tenant compte de tous les éléments pertinents en l'espèce (cf. décision G 7/93, JO OEB 1994, 775, et notamment le point 2.2, premier paragraphe, et le point 2.5).

4.3 Il importe ici de distinguer entre la phase d'examen de la demande et la phase de l'opposition. Il ressort clairement de l'exposé des motifs de l'introduction de la règle 71bis CBE (cf. le point 2.2 supra) qu'il a été veillé tout particulièrement à ce que dans le cas des procédures d'opposition, les autres parties ne puissent être prises au dépourvu. Les parties ne pouvant être représentées que par des mandataires agréés, qui doivent consulter leurs clients et leurs experts techni-

Fachleuten Instruktionen einholen müßten, wie sie mit den neuen Anträgen oder Beweismitteln verfahren sollen, könnte man Material, das erst nach dem in der Ladung zur mündlichen Verhandlung genannten Stichtag eingereicht wird, mit gutem Grund zurückweisen oder die mündliche Verhandlung vertagen und die hierdurch entstehenden Kosten der dafür verantwortlichen Partei auferlegen.

4.4 Diese Überlegungen gelten aber nicht für ein mit der Sachprüfung betrautes Organ des EPA, weil dieses selbst über technisches Fachwissen verfügt und keine Instruktionen von Dritten einholen muß. Wenn es sich auf eine mündliche Verhandlung vorbereitet hat, müßte es normalerweise auch bei Anträgen, die erst in der mündlichen Verhandlung gestellt werden, – gegebenenfalls nach einer angemessenen Unterbrechung der mündlichen Verhandlung – in der Lage sein zu beurteilen, ob ein neuer Antrag nach dem EPÜ, d. h. nach Artikel 123 (2) EPÜ, Artikel 84 EPÜ, Artikel 82 EPÜ oder Regel 86 (4) EPÜ, **eindeutig nicht gewährbar** ist, und aufgrund dieser Feststellung zu beschließen, diesen neuen Antrag nicht zum Verfahren zuzulassen.

4.5 In Anbetracht dessen sollte nach Auffassung der Kammer eine Prüfungsabteilung das ihr in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen, neue Anträge zurückzuweisen, insbesondere aus den folgenden Gründen nicht rein formalistisch ausüben:

a) Mündliche Verhandlungen vor der Prüfungsabteilung sind eine sinnvolle Einrichtung, die es der Prüfungsabteilung ermöglichen, sich ein endgültiges Bild davon zu machen, was der Anmelder gegenüber dem Stand der Technik als seine Erfindung betrachtet, und dem Anmelder Gelegenheit geben, sich angemessen mit den Einwänden des EPA auseinanderzusetzen; dies kann dazu führen, daß Anträge auch noch in einem späten Verfahrensstadium geändert und damit Ansprüche eingereicht werden müssen, mit denen der Anmelder glaubt, den Erfordernissen des Übereinkommens und seinen eigenen Bedürfnissen am besten gerecht zu werden.

b) Das Gleichgewicht zwischen dem Interesse des Anmelders an der Erlangung eines Patents und dem Interesse des EPA an einem effizien-

requests or evidence, there could be good reasons to refuse material filed after the final date stated in the summons for directions, or to postpone oral proceedings, with the party at fault being made responsible for the costs of this.

4.4 However, the same considerations do not apply to a department of the EPO entrusted with substantive examination, because it has its own technical expertise and does not have to obtain instructions from third parties. If prepared for oral proceedings, it should normally, even in relation to requests filed at the oral proceedings, be in a position, if necessary after an appropriate break of the oral proceedings, to assess whether a new request is **clearly not allowable** under the EPC, e.g. under Article 123(2) EPC, Article 84 EPC, Article 82 EPC or Rule 86(4) EPC, and to decide on the basis of this finding not to admit such a new request into the proceedings.

4.5 Thus, having regard to the considerations above, in the Board's judgment, the discretion under Rule 71a EPC to refuse new requests should not be exercised by an Examining Division in a purely formalistic manner, in particular for the following reasons:

(a) the importance of keeping oral proceedings before the Examining Division as a useful institution serving to allow the Examining Division to get a final picture of that which the applicant regards as being his invention in the light of the prior art, and to give the applicant the opportunity fairly to deal with the EPO's objections, which may render amendment of his request(s) necessary even at a late stage, as well as a consequent submission of claims which the applicant believes best meet the requirements of the Convention and his own needs;

(b) the importance of not upsetting the balance of the interest of an applicant in obtaining a patent and the EPO's interest in efficient pro-

ques pour que ceux-ci leur donnent d'autres instructions sur la façon dont il convient de réagir à la présentation de nouvelles requêtes ou de nouvelles preuves, l'OEB pourrait avoir de bonnes raisons de refuser des pièces produites après la date limite indiquée dans la citation à la procédure orale, ou de reporter la tenue de la procédure orale en mettant les coûts à la charge de la partie fautive.

4.4 Les considérations en question ne valent pas toutefois dans le cas de la procédure conduite devant une instance de l'OEB chargée de l'examen quant au fond, l'instance d'examen disposant de ses propres experts techniques et n'ayant pas à demander des instructions à des tiers. Si elle s'est préparée à la procédure orale, elle devrait normalement, même lorsqu'il s'agit de requêtes présentées au cours de cette procédure, pouvoir apprécier, après avoir le cas échéant interrompu pour ce faire la procédure orale, s'il n'est **manifestement pas possible** dans le cadre de la CBE **de faire droit** à la nouvelle requête, en vertu par exemple des articles 123(2), 84, ou 82 CBE ou de la règle 86(4) CBE, et décider par conséquent de ne pas tenir compte de cette nouvelle requête dans la procédure.

4.5 Compte tenu des considérations développées ci-dessus, la Chambre estime donc qu'une division d'examen ne devrait pas exercer de manière purement formaliste le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 71bis CBE pour rejeter de nouvelles requêtes, et ce notamment pour les raisons suivantes :

a) il est important de tenir des procédures orales devant une division d'examen, ces procédures étant bien utiles, puisqu'elles permettent à la division d'examen de se faire une idée définitive de ce que le demandeur considère à la lumière de l'état de la technique comme étant son invention, et qu'elles donnent en toute équité au demandeur la possibilité de répondre aux objections de l'OEB, ce qui pourra nécessiter qu'il modifie sa/ses requête(s), même à un stade avancé de la procédure, et produise ensuite des revendications qui lui paraissent satisfaire au mieux aux exigences de la Convention et répondre à ses propres besoins ;

b) il est important de ne pas modifier au détriment du demandeur le juste équilibre qui doit être établi entre l'intérêt du demandeur, qui doit pou-

ten Verfahrensablauf darf nicht zum Nachteil des Anmelders gestört werden.

c) Es wäre der Verfahrenseffizienz abträglich, wenn bei neuen Anträgen, die nach dem gemäß Regel 71a EPÜ festgesetzten Stichtag eingereicht werden, ein hohes Zurückweisungsrisiko bestünde, weil dies die Anmelde dazu veranlassen würde, viele Hilfsanträge rein vorsorglich verfrüht zu stellen, was sowohl dem EPA als auch dem Anmelder selbst unnötige Arbeit bereiten würde.

d) Ebenso abträglich wäre es der Verfahrenseffizienz, wenn die Prüfungsabteilung verspätet eingereichte Anträge nach Regel 71a EPÜ ohne Prüfung aus rein formalistischen Gründen zurückweisen würde und diese Anträge dann im Beschwerdeverfahren gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugelassen und zur Prüfung noch offener Fragen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden müßten; ein solches Vorgehen wäre sowohl unter dem Gesichtspunkt der Zügigkeit als auch der Effizienz des Erteilungsverfahrens insgesamt kontraproduktiv.

4.6 Die Kammer legt hier Wert auf die Feststellung, daß sie damit keineswegs sagen will, daß die Anmelder nicht ihr Möglichstes tun müssen, um den in der Ladung zur mündlichen Verhandlung bestimmten Zeitpunkt einzuhalten; rechtzeitig eingereichte Anträge können nämlich zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen und manchmal sogar eine mündliche Verhandlung überflüssig machen. Anmelder, die die Frist nicht einhalten, würden sich außerdem selbst benachteiligen, weil sich die Prüfungsabteilung dann nicht so gut vorbereiten und hilfreiche Anregungen zur Ausräumung verbleibender Einwände geben kann und alle Beteiligten unter erhöhtem Zeitdruck stehen.

4.7 Im übrigen ist es ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß ein mit der Sachprüfung betrautes Organ des EPA in seiner Entscheidung begründen muß, warum es geänderte Ansprüche in Ausübung seines Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ nicht zuläßt (siehe z. B. T 182/88, ABI. EPA 1990, 287; T 183/89 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nrn. 2.5 und 2.7 und T 872/90 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 2.1 Abs. 3 und 4). Da bei der Anwendung der Regel 71a

ceedings to the detriment of the applicant;

(c) the lack of procedural efficiency which a high risk of refusal of new requests filed after the final date set under Rule 71a EPC would cause, because applicants would be driven to an earlier submission of numerous premature auxiliary requests purely as a precautionary measure, resulting in much unnecessary work for both the EPO and the applicant; and

(d) the lack of procedural efficiency which the formalistic refusal without examination of late filed requests by an Examining Division under Rule 71a EPC would cause, if the same request would then have to be admitted on appeal in accordance with the established jurisprudence of the Boards of Appeal and remitted to the Examination Division for consideration of undecided issues, a way of proceeding counterproductive from the point of view of both speed and efficiency of the application procedure as a whole.

4.6 In this context, the Board emphasises that it would in no way suggest that applicants should not do their utmost to meet the final date set in the summons to oral proceedings, because requests filed in time could indeed help expedite matters and sometimes could even render oral proceedings superfluous. Moreover, if applicants fail to meet the deadline, they would put themselves at a disadvantage, as the Examining Division would then be less well prepared to make helpful suggestions as to how to remove remaining objections, and all concerned would suffer from increased time pressure.

4.7 Further, it is established jurisprudence of the Boards of Appeal that a department of the EPO for substantive examination must indicate in its decision the reasons for not accepting amended claims when exercising its discretion under Rule 86(3) EPC (see e.g. T 182/88, OJ EPO 1990, 287; T 183/89 (not published in the OJ EPO), points 2.5 and 2.7; and T 872/90 (not published in the OJ EPO), point 2.1, paragraphs 3 and 4). Since the considerations when applying Rule 71a

voir obtenir la délivrance d'un brevet, et l'intérêt de l'Office, qui doit assurer l'efficacité du déroulement de la procédure ;

c) la procédure ne pourrait plus être conduite de manière efficace si les nouvelles requêtes déposées après la date limite fixée par la règle 71bis CBE avaient de grandes chances d'être rejetées, car les demandeurs seraient amenés alors à présenter prématurément, par simple mesure de précaution, un grand nombre de requêtes subsidiaires, occasionnant à l'OEB et au demandeur beaucoup de travail superflu ;

d) la procédure ne pourrait plus être conduite de manière efficace si une division d'examen pouvait rejeter par pur formalisme, sans aucun examen, des requêtes présentées tardivement au regard de la règle 71bis CBE, puisque la même requête pourrait ensuite, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, être acceptée au stade du recours et renvoyée à la division d'examen pour examen des questions non résolues, ce qui serait contre-productif, du point de vue aussi bien de la rapidité que de l'efficacité de l'ensemble de la procédure de délivrance.

4.6 La Chambre tient toutefois à souligner à ce propos qu'il n'est nullement dans ses intentions de renoncer à exiger des demandeurs qu'ils fassent tout leur possible pour respecter la date limite fixée dans la citation à la procédure orale, car des requêtes déposées dans les délais peuvent effectivement contribuer à résoudre rapidement les problèmes, et même parfois rendre superflue la tenue d'une procédure orale. En outre, les demandeurs qui ne respecteraient pas les délais se feraient tort à eux-mêmes, puisque dans ce cas la division d'examen serait moins bien préparée lorsqu'il s'agirait de faire des suggestions utiles sur la manière dont le demandeur pourrait répondre aux objections qui subsistent, et toutes les parties concernées auraient à pâtir du temps réduit dont elles disposeraient dans ces conditions.

4.7 Par ailleurs, il est constant dans la jurisprudence des chambres de recours qu'une instance de l'OEB chargée de l'examen quant au fond doit indiquer dans sa décision pour quelles raisons elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, de ne pas accepter de modification des revendications (cf. par exemple les décisions T 182/88, JO OEB 1990, 287 ; T 183/89 (non publiée au JO OEB), points 2.5 et 2.7, et T 872/90 (non

EPÜ ähnliche Überlegungen anzustellen sind wie bei der Berücksichtigung von Anträgen nach Regel 86 (3) EPÜ, gilt nach Ansicht der Kammer auch für die neue Regel 71a EPÜ, daß die Ermessensausübung begründet werden muß. Es genügt also nicht, eine Zurückweisung lediglich mit dem Hinweis auf das in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen zu rechtfertigen.

5. Von der Prüfungsabteilung als verspätet zurückgewiesene Anträge

5.1 In der vorliegenden Sache beschloß die Prüfungsabteilung, die beiden am Vortag der mündlichen Verhandlung als Haupt- bzw. erster Hilfsantrag eingereichten Anspruchsätze ebenso unberücksichtigt zu lassen wie den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag, der Prüfung und dem Beschluß die ursprünglich eingereichten Verfahrensansprüche, d. h. die Ansprüche 26 bis 30, zugrunde zu legen.

5.2 Die Entscheidung, die zwei am Vortag der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge unberücksichtigt zu lassen, begründete die Prüfungsabteilung allein damit, daß sie nach Regel 71a EPÜ verspätet eingereicht worden seien. Nach Auffassung der Kammer kann diese Begründung der Prüfungsabteilung für die Nichtberücksichtigung der beiden Anträge aber nicht als ausreichender Grund für die Ermessensausübung betrachtet werden; sie stellt vielmehr lediglich einen Hinweis auf das der Prüfungsabteilung in Regel 71a EPÜ eingeräumte Ermessen dar.

5.3 Zur Nichtberücksichtigung des in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrags stellte die Prüfungsabteilung in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung lediglich fest, daß dieser Antrag nicht aus dem Stegreif beurteilt werden könne (siehe letzter Absatz). Diese Feststellung ist jedoch eine bloße Behauptung, die weder durch rechtliche noch durch faktische Gründe gestützt wird.

5.4 Deshalb können die Argumente, die die Prüfungsabteilung als Begründung für die Nichtzulassung der Anträge des Beschwerdeführers zum Verfahren anführt, ohne dabei zwischen dem Interesse des EPA an

EPC are comparable to those when considering requests under Rule 86(3) EPC, in the Board's judgment, the need for giving the reasons for the exercise of this discretion must also apply to the new Rule 71a EPC. It is therefore not sufficient merely to refer to the power given by Rule 71a EPC to justify a refusal.

5. Requests refused by the Examining Division as belated

5.1 In the present case, the Examining Division decided not to consider the two sets of claims as filed one day before the oral proceedings as main request and first auxiliary request respectively, as well as the request submitted during the oral proceedings to examine and decide on the basis of the originally filed process claims, i.e. Claims 26 to 30.

5.2 The decision of the Examining Division by which the two requests as filed one day before the oral proceedings were not considered was only based on the ground that they were filed too late according to Rule 71a EPC. However, in the Board's judgment, this ground given by the Examining Division for not accepting these two requests cannot be considered as an adequate reason in support of the exercise of their discretion, but rather constitutes a mere reference to the power given to the Examining Division by said Rule 71a EPC.

5.3 With respect to the refusal to consider the request as submitted during the oral proceedings, the Examining Division only stated in the minutes of the oral proceedings that this request could not immediately be assessed (see the last paragraph). However, this statement only represents a bald assertion, unsupported by any legal or factual reasons for its justification.

5.4 Therefore, in the Board's judgment, the arguments given by the Examining Division for not admitting the Appellant's requests into the proceedings, which do not comprise any balancing of the EPO's interest in a

publiée au JO OEB), point 2.1, paragraphes 3 et 4). Etant donné que les considérations valant pour l'application de la règle 71bis CBE sont comparables à celles qui valent pour l'examen de requêtes présentées au titre de la règle 86(3) CBE, la Chambre estime qu'une instance est également tenue d'exposer ses motifs lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appréciation que lui confère la nouvelle règle 71bis CBE. Pour justifier un refus, il ne suffit donc pas de faire référence au pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis.

5. Requêtes refusées par la division d'examen au motif qu'elles ont été présentées tardivement

5.1 Dans la présente espèce, la division d'examen a décidé de ne pas prendre en considération les deux jeux de revendications produits la veille de la procédure orale, l'un à titre de requête principale et l'autre à titre de première requête subsidiaire, ainsi que la requête présentée au cours de la procédure orale, par laquelle le requérant lui demandait de procéder à un examen et de prendre une décision sur la base des revendications de procédé qu'il avait déposées à l'origine, à savoir les revendications 26 à 30.

5.2 Si la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, c'était uniquement au motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Or la Chambre estime que ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter ces deux requêtes ne peut être considéré comme une raison suffisante pour justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation : pour la Chambre, il s'agit là plutôt d'une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

5.3 Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'est bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête (cf. le dernier paragraphe), mais ce n'est là qu'une simple affirmation qui ne s'appuie sur aucun fait ni sur aucune justification juridique.

5.4 La Chambre estime par conséquent que dans les arguments qu'elle a invoqués pour refuser de prendre en considération dans la procédure les requêtes présentées par le requérant, la division d'examen n'a pas

einem zügigen Verfahrensabschluß und dem Interesse des Anmelders an einem angemessenen Patentschutz für seine Erfindung abzuwägen, nach Auffassung der Kammer keine ausreichende Grundlage für einen Beschluß zur Ausübung des Ermessens nach Regel 71a EPU bieten.

5.5 In Anbetracht dessen ist die Kammer daher zu dem Schluß gelangt, daß die angefochtene Entscheidung nicht gemäß Regel 68 (2) EPÜ begründet wurde, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

6. Anträge im Beschwerdeverfahren

6.1 Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren sind identisch mit dem ersten und dem zweiten Hilfsantrag, die in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung gestellt und von der Prüfungsabteilung ausschließlich unter Hinweis auf Regel 71a EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen wurden. An dem der Prüfungsabteilung vorliegenden Hauptantrag, der in der angefochtenen Entscheidung aus sachlichen Gründen zurückgewiesen wurde, hält der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren nicht fest.

6.2 Bei Beschwerden im Erteilungsverfahren gilt grundsätzlich, daß Anträge mit neuen Ansprüchen, die zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereicht werden, zum Verfahren zugelassen werden, es sei denn, sie sind nach dem EPÜ eindeutig nicht gewährbar. Da der vorliegende Haupt- und der Hilfsantrag offenbar nicht auf den ersten Blick zu beanstanden sind, macht die Kammer von dem ihr in Artikel 111 (1) und Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch und läßt sie zum Verfahren zu.

6.3 Ein Anmelder hat generell Anspruch darauf, daß seine Anträge von zwei Instanzen geprüft werden. Die Anträge, die der Kammer jetzt vorliegen, sind von der Prüfungsabteilung noch nicht geprüft worden, und es kann weder vom Beschwerdeführer noch von der Kammer erwartet werden, daß sie aus dem, was die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung am 27. März 1996 über den damals vorliegenden anderen Hauptantrag geäußert hat, darauf schließen, was sie von den nunmehr vorliegenden Anträgen halten würde.

speedy completion of the proceedings against the Appellant's interest in obtaining a proper patent protection for his invention, cannot provide an adequate basis for deciding upon the exercise of discretion under Rule 71a EPC.

5.5 Thus, in view of these considerations, the Board concludes that the decision under appeal was not reasoned in conformity with Rule 68(2) EPC, which amounts to a substantial procedural violation.

6. Requests on appeal

6.1 The main request and first auxiliary request on appeal are identical to the first and second auxiliary requests before the Examining Division at the oral proceedings, which auxiliary requests the Examining Division refused to allow into the proceedings merely by reference to Rule 71a EPC. The Appellants are not on appeal maintaining the main request before the Examining Division which was refused on substantive grounds in the decision under appeal.

6.2 The general principle in appeals in application proceedings, is that requests with new claims filed with the Statement of Grounds are admitted into the proceedings unless they are clearly not allowable under the EPC. The present main and auxiliary request do not appear clearly objectionable, and accordingly are admitted into the proceedings pursuant to the exercise by the Board of its powers under Article 111(1) and Rule 86(3) EPC.

6.3 The general rule is that an applicant is entitled to consideration of his requests by two instances. The requests now before the Board have not been considered by the Examining Division, and neither the appellant nor the Board could be expected to deduce what the Examining Division's views on the present requests would be, merely on the basis of the view it expressed on the different main request before it at the oral proceedings on 27 March 1996. Accordingly the Board exercises its powers under Article 111(2) to remit the

cherché à établir un juste équilibre entre l'intérêt de l'OEB, qui doit pouvoir clore rapidement la procédure, et l'intérêt du requérant, qui doit pouvoir obtenir une protection par brevet appropriée pour son invention, et que par conséquent il n'est pas possible de se fonder sur ces arguments pour décider s'il y a lieu d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis CBE.

5.5 La Chambre conclut par conséquent des considérations qui précèdent que la décision attaquée n'a pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.

6. Requêtes déposées au stade du recours

6.1 La requête principale et la première requête subsidiaire présentées au stade du recours sont identiques à la première et la deuxième requêtes subsidiaires qui avaient été présentées au cours de la procédure orale devant la division d'examen et que la division d'examen avait refusé de prendre en compte dans la procédure, en se bornant simplement à faire référence à la règle 71bis CBE. Le requérant renonce au stade du recours à maintenir la requête principale présentée à la division d'examen, qui l'avait rejetée pour des raisons de fond dans la décision faisant l'objet du recours.

6.2 Un principe général applicable dans la procédure de recours engagée dans le cadre de la procédure de délivrance veut que les requêtes portant sur de nouvelles revendications produites avec l'exposé des motifs du recours soient prises en compte dans la procédure, à moins qu'elles ne doivent manifestement être rejetées en vertu de la CBE. En l'espèce, la requête principale et la requête subsidiaire ne semblent pas manifestement appeler des objections, et par conséquent la Chambre, usant du pouvoir d'appréciation que lui confèrent l'article 111(1) et la règle 86(3) CBE, décide de les prendre en considération dans la procédure.

6.3 En règle générale, tout demandeur a droit à ce que ses requêtes soient examinées par deux instances. Les requêtes actuellement en instance devant la Chambre n'ont pas encore été examinées par la division d'examen, et on ne peut attendre du requérant ou de la Chambre qu'ils puissent, sur la seule base de l'avis émis par la division d'examen au sujet de la requête principale différente qui lui avait été soumise lors de la procédure orale du 27 mars 1996, connaître le jugement que la division d'examen pour-

Die Kammer macht daher von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (2) EPÜ Gebrauch und verweist die Anmeldung zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Der Beschwerdeführer war mit der Beschwerde im beantragten Umfang erfolgreich. Angesichts der festgestellten wesentlichen Verfahrensmängel und der Tatsache, daß sich die Beschwerde wahrscheinlich erübrigt hätte, wenn es diese Mängel nicht gegeben hätte, erscheint es der Kammer billig, daß die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt wird.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

application for further prosecution before the examining division.

7. Reimbursement of appeal fee

The appellant has been successful on appeal to the extent requested. In view of the substantial procedural violations that have occurred, and the fact that if they had not occurred, an appeal would probably have been unnecessary, in the Board's judgment it is equitable to reimburse the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is allowed.

rait porter sur les requêtes actuelles. Par conséquent, la Chambre, exerçant les pouvoirs que lui confère l'article 111(2), renvoie la demande à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

7. Remboursement de la taxe de recours

Il a été fait droit en tous points au recours formé par le demandeur. Compte tenu de l'existence de vices substantiels de procédure et du fait que s'ils n'avaient pas existé, il n'aurait probablement pas été nécessaire pour le demandeur de former un recours, la Chambre juge équitable de rembourser la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.
3. Il est fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours.