

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.6 vom 31. Januar 2005
T 1181/04 – 3.3.6**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P. Krasa
Mitglieder: A. Pignatelli
G. Dischinger-Höppler

Anmelder: Pirelli & C Ambiente S.p.A.

Stichwort: Nichteinverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung/PIRELLI & C Ambiente

**Artikel: 96, 97 (1), 97 (2) a), 106 (1) und (3), 113 (2), 121, 122 EPÜ
Regel: 51 (4), (5), (6) und (8) EPÜ**

Schlagwort: "Prüfungsverfahren – Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ – Nichteinverständnis des Anmelders mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr – Verfahrensmangel (bejaht)"

Leitsatz

I. Das Einverständnis des Anmelders mit der von der Prüfungsabteilung für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung ist ein wesentlicher und entscheidender Bestandteil des Erteilungsverfahrens, und das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen dieses Einverständnisses gilt es formell festzustellen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

II. Dem Anmelder muß die Gelegenheit gegeben werden, sein Nichteinverständnis mit der Fassung zu erklären, die die Prüfungsabteilung in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ für die Erteilung vorschlägt, und eine beschwerdefähige Entscheidung über die Zurückweisung seiner Anträge zu erwirken. Ist ihm diese Möglichkeit vorenthalten worden, so liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor (Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 99 201 344.1 wurde am 28. April 1999 eingereicht. Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung wurden zwei Hilfsanträge eingereicht. Keiner der Anträge

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.6 dated 31 January 2005
T 1181/04 – 3.3.6**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: P. Krasa
Members: A. Pignatelli
G. Dischinger-Höppler

Applicant: Pirelli & C Ambiente S.p.A.

Headword: Disapproval of the text proposed for grant/PIRELLI & C Ambiente

**Article: 96, 97(1), 97(2)(a), 106(1) and (3), 113(2), 121, 122 EPC
Rule: 51(4), (5), (6) and (8) EPC**

Keyword: "Examination procedure – Rule 51(4) communication – applicant's disapproval of text proposed by the examining division" – "Reimbursement of appeal fee – procedural violation (yes)"

Headnote

I. The applicant's approval of the text proposed for grant by the Examining Division is an essential and crucial element in the grant procedure and its existence or non-existence needs to be formally ascertained (point 3 of the reasons for the decision).

II. The applicant must be given the opportunity to express his disapproval of the text proposed for grant by the Examining Division with a communication under Rule 51(4) EPC and to obtain an appealable decision refusing his requests. If he has been deprived of this possibility a substantial procedural violation has occurred in the proceedings (point 3 of the reasons for the decision).

Summary of facts and submissions

I. European application No. 99 201 344.1 was filed on 28 April 1999. During the proceedings before the Examining Division two auxiliary requests were filed. None of the applicant's requests was

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.6, en date du 31 janvier 2005
T 1181/04 – 3.3.6**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : P. Krasa
Membres : A. Pignatelli
G. Dischinger-Höppler

Demandeur : Pirelli & C Ambiente S.p.A.

Référence : Désaccord sur le texte proposé pour la délivrance/PIRELLI & C Ambiente

**Article : 96, 97(1), 97(2)a), 106(1) et (3), 113(2), 121, 122 CBE
Règle : 51(4), (5), (6) et (8) CBE**

Mot-clé : "Procédure d'examen – Notification au titre de la règle 51(4) – Désaccord du demandeur sur le texte proposé par la division d'examen" – "Remboursement de la taxe de recours – Vice de procédure (oui)"

Sommaire

I. L'accord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance par la division d'examen est un élément essentiel et décisif dans la procédure de délivrance, et il convient de s'assurer formellement de son existence ou de sa non-existence (point 3 des motifs de la décision).

II. Il faut donner au demandeur la possibilité d'exprimer son désaccord sur le texte que la division d'examen a proposé pour la délivrance dans une notification au titre de la règle 51(4) CBE, et d'obtenir une décision susceptible de recours, rejetant ses requêtes. Si le demandeur a été privé de cette possibilité, la procédure est entachée d'un vice substantiel (point 3 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande européenne N° 99 201 344.1 a été déposée le 28 avril 1999. Lors de la procédure devant la division d'examen, deux requêtes subsidiaires ont été déposées.

der Anmelderin wurde im Prüfungsverfahren zurückgenommen.

II. Am 5. April 2004 erließ die Prüfungsabteilung eine "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ" auf EPA Form 2004 07.02CSX; darin unterrichtete sie die Anmelderin von ihrer Absicht, ein europäisches Patent auf der Grundlage des zweiten Hilfsantrags zu erteilen, und forderte sie auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten ab Zustellung der Mitteilung die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA einzureichen. Die Anmelderin wurde unter anderem darauf hingewiesen, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, wenn sie dieser Aufforderung nicht nachkomme. Ferner wurden Anweisungen für die Zahlung der Gebühren und die Einreichung der Übersetzung gegeben. In dieser Mitteilung wurde die Anmelderin auch auf Anmerkungen auf dem als Anlage beigefügten Formblatt 2906 verwiesen. In diesem Formblatt begründete die Prüfungsabteilung unter der Überschrift "Bescheid/Protokoll (Anlage)", warum der Haupt- und der erste Hilfsantrag den Erfordernissen des EPÜ nicht genügten.

Weitere Anweisungen oder Informationen zu diesen höherrangigen Anträgen wurden der Anmelderin nicht gegeben.

III. Am 9. Juni 2004 legte die Anmelderin (Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen diese Mitteilung ein, indem sie erklärte: "Hiermit legen wir im Namen der Patentinhaberin Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 5. April 2004 ein, mit der der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag zurückgewiesen wurden." Die Anmelderin beantragte, "daß die Entscheidung in vollem Umfang aufgehoben und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder des ersten Hilfsantrags oder eines weiteren Hilfsantrags erteilt wird, den die Patentinhaberin gegebenenfalls im Laufe des Beschwerdeverfahrens einreichen wird".

Entscheidungsgründe

1. Gemäß Artikel 106 (1) EPÜ sind mit der Beschwerde unter anderem die Entscheidungen der Prüfungsabteilung anfechtbar. Eine Entscheidung, die ein

withdrawn during the examination procedure.

II. On 5 April 2004, the Examining Division issued a "Communication under Rule 51(4) EPC" on EPO Form 2004 07.02CSX informing the applicant that it intended to grant a European patent according to the second auxiliary request and requesting the applicant to pay the fee for grant and the printing fee and to file a set of translations of the claims in the other two official languages of the EPO within four months of the notification of the communication. The applicant was informed *inter alia* that failure to do so would have the consequence that the application would be deemed to be withdrawn. Further instructions about the payment and the filing of the translations were also given. In this communication the applicant's attention was also drawn to "comments on enclosed Form 2906". Under the heading "Communications/Minutes (Annex)" on this Form, the Examining Division gave the reasons why the main and first auxiliary requests did not meet the requirements of the EPC.

No other instruction or information concerning these higher-ranking requests was given to the applicant.

III. On 9 June 2004, the applicant (appellant) filed an appeal against this communication stating "We hereby file a Notice of Appeal on behalf of the Patentee against the decision of the Examining Division dated April 5, 2004 refusing the main request and the first auxiliary request". He requested that "the decision be set aside in its entirety and the patent be granted according to the main request or the first auxiliary request or any further auxiliary request possibly submitted by the Patentee during the appeal procedure".

Reasons for the decision

1. According to Article 106(1) EPC, an appeal must lie from decisions of *inter alia* the Examining Division. According to Article 106(3) EPC, a decision which

Aucune des requêtes du demandeur n'a été retirée au cours de la procédure d'examen.

II. Le 5 avril 2004, la division d'examen a émis une "Notification au titre de la règle 51(4) CBE", rédigée sur le formulaire OEB Form 2004 07.02CSX, informant le demandeur qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen sur la base de la deuxième requête subsidiaire, et invitant le demandeur à acquitter la taxe de délivrance ainsi que la taxe d'impression et à produire un jeu de traductions des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification. Il a notamment été signalé au demandeur que s'il ne déférait pas à cette invitation, cela aurait pour conséquence que la demande serait réputée retirée. D'autres instructions concernant le paiement et la production des traductions ont également été données. Dans cette notification, l'attention du demandeur a également été attirée sur les "remarques figurant sur le formulaire 2906 ci-joint". Sous la rubrique "Notification/Procès-verbal (Annexe)" de ce formulaire, la division d'examen a indiqué les raisons pour lesquelles la requête principale et la première requête subsidiaire ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE.

Le demandeur n'a reçu aucune autre instruction ou information concernant ces requêtes, qui précédaient dans l'ordre de ses préférences.

III. Le 9 juin 2004, le demandeur (requérant) a formé un recours contre cette notification en indiquant: "Nous formons par la présente un recours, au nom du titulaire du brevet, contre la décision de la division d'examen en date du 5 avril 2004 rejetant la requête principale et la première requête subsidiaire". Il a demandé que "la décision soit annulée dans son intégralité et que le brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou de la première requête subsidiaire, ou de toute autre requête subsidiaire qui pourrait être produite par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours".

Motifs de la décision

1. Conformément à l'article 106(1) CBE, les décisions de la division d'examen, notamment, sont susceptibles de recours. Selon l'article 106(3) CBE, une

Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nach Artikel 106 (3) EPÜ nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

Im vorliegenden Fall richtet sich die Beschwerde gegen ein von der Prüfungsabteilung ausgefertigtes Schriftstück mit der Überschrift "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ".

Regel 51 EPÜ ist eine Ausführungsvorschrift zum Prüfungsverfahren, das in den Artikeln 96 und 97 EPÜ verankert ist. So heißt es insbesondere in Regel 51 (4) EPÜ, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Fassung mitzuteilen hat, in der sie das Patent zu erteilen beabsichtigt, und ihn aufzufordern hat, die Gebühren zu entrichten und die Übersetzung einzureichen. Gemäß dem letzten Satz dieser Bestimmung gilt die Entrichtung der Gebühren und die Einreichung der Übersetzung als implizites Einverständnis mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung.

Eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ dient folglich dazu festzustellen, ob der Anmelder mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist, wie in den Artikeln 97 (2) a) und 113 (2) EPÜ verlangt.

Wenn der Anmelder nach Erhalt der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung des Patents einverstanden ist und die formalen Erfordernisse für die Erteilung erfüllt, erläßt die Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (2) EPÜ eine Entscheidung über die Erteilung. Ist der Anmelder nicht einverstanden, so wird die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen, da im EPÜ für diesen Fall keine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

Das Zusammenwirken der Regel 51 (4) und des Artikels 97 (1) und (2) EPÜ läßt erkennen, daß eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ nicht dazu dient, das Prüfungsverfahren abzuschließen, sondern vielmehr eine vorbereitende Maßnahme darstellt und somit nicht mit einer Beschwerde anfechtbar ist. Eine Beschwerde gegen eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ wäre daher im Regelfall unzulässig.

does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal.

In the present case, the appeal lies from a document with the title "Communication under Rule 51(4) EPC" that was issued by the Examining Division.

Rule 51 EPC implements the examination procedure established in Articles 96 and 97 EPC. In particular, Rule 51(4) EPC stipulates that the Examining Division has to communicate to the applicant the text in which it intends to grant the patent and invite him to pay the fees and file the translation. According to the last sentence of this provision, the payment of the fees and the filing of the translation is considered to be implicit approval of the text proposed by the Examining Division.

The function of a communication under Rule 51(4) EPC is therefore to establish whether the applicant approves the proposed text of the patent as foreseen in Article 97(2)(a) and Article 113(2) EPC.

If, after receiving the communication under Rule 51(4) EPC, the applicant approves the version of the patent proposed by the Examining Division and fulfils the formal requirements for grant, the Examining Division will issue a decision to grant according to Article 97(2) EPC. If he does not approve, the application is refused according to Article 97(1) EPC, since the EPC does not provide any other sanction in this case.

The way in which Rule 51(4) and Article 97(1) and (2) EPC operate indicates that a communication under Rule 51(4) EPC is not intended to terminate the examination procedure but is rather a preparatory action and is therefore not appealable. An appeal against a communication under Rule 51(4) EPC would therefore normally be considered inadmissible.

décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Dans le cas présent, le recours est formé contre un document intitulé "Notification au titre de la règle 51(4) CBE", qui a été émis par la division d'examen.

La règle 51 CBE met en application la procédure d'examen établie aux articles 96 et 97 CBE. En particulier, la règle 51(4) CBE prévoit que la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, et l'inviter à acquitter les taxes et à produire la traduction. Selon la dernière phrase de cette disposition, le paiement des taxes et la production de la traduction sont considérés comme un accord implicite sur le texte proposé par la division d'examen.

La notification au titre de la règle 51(4) CBE a donc pour fonction d'établir si le demandeur est d'accord sur le texte du brevet proposé, comme prévu à l'article 97(2)a) et à l'article 113(2) CBE.

Si, après avoir reçu la notification au titre de la règle 51(4) CBE, le demandeur est d'accord sur la version du brevet proposée par la division d'examen et qu'il satisfait aux conditions de forme prévues pour la délivrance, la division d'examen décide de délivrer le brevet, conformément à l'article 97(2) CBE. Si le demandeur ne donne pas son accord, la demande est rejetée conformément à l'article 97(1) CBE, puisque la CBE ne prévoit pas d'autre effet juridique dans ce cas.

La façon dont la règle 51(4) et l'article 97(1) et (2) CBE fonctionnent donne à penser qu'une notification au titre de la règle 51(4) CBE n'a pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais qu'elle constitue plutôt un acte préparatoire ne pouvant donc faire l'objet d'un recours. Par conséquent, un recours dirigé contre une notification au titre de la règle 51(4) CBE serait normalement considéré comme irrecevable.

2. Es ist aber auch möglich, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, wenn der Anmelder unter Berufung auf den objektiven Inhalt der Mitteilung, so wie er ihn verstehen konnte, überzeugend darlegen kann, daß das ihm übersandte Schriftstück ungeachtet seiner Überschrift keine reguläre Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ war, sondern eine das Verfahren abschließende Entscheidung.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern unterliegt das Verfahren zwischen dem EPA und den Anmeldern dem Grundsatz des Vertrauensschutzes. Diesem Grundsatz zufolge darf den Anmeldern kein Nachteil daraus erwachsen, daß sie sich auf einen mißverständlichen Bescheid verlassen haben (J 3/87, ABl. EPA 1989, 3). Lag dem Verhalten eines Beteiligten ein mißverständlicher Bescheid zugrunde, so ist dies so zu behandeln, als ob der Beteiligte die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt hätte (J 1/89, ABl. EPA 1992, 17).

2.1 Objektiv betrachtet umfaßte die der Anmelderin übersandte Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vier Einzelinformationen:

- i) die für die Erteilung vorgesehene Fassung des Patents,
- ii) die Begründung, warum der Haupt- und der erste Hilfsantrag von der Prüfungsabteilung für unzulässig befunden wurden,
- iii) Anweisungen für das weitere Verfahren, d. h. eine Aufforderung zur Entrichtung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr sowie zur Einreichung einer Übersetzung innerhalb von vier Monaten ab Zustellung der Mitteilung, und praktische Anweisungen für die Zahlung der Gebühren und die Einreichung der Übersetzung,
- iv) einen Hinweis, wonach die Anmeldung gemäß Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen gelte, wenn dieser Aufforderung nicht Folge geleistet werde.

Über andere ihr offenstehende Handlungsmöglichkeiten wurde die Anmelderin nicht unterrichtet.

Insbesondere wurden keine Anweisungen gegeben, welche Handlungsweisen der Anmelderin offenstehen, falls sie mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden sei und die zurückgewiesenen Anträge aufrechterhalten wolle.

2. It is however possible to reach a different conclusion if the appellant can successfully argue, by reference to the objective content of the communication as he could understand it, that the document sent to him was, despite its title, not a normal communication under Rule 51(4) EPC but rather a decision which terminated the procedure.

According to the jurisprudence of the boards of appeal, the principle of the protection of legitimate expectation governs the procedure between the EPO and applicants. This principle requires that applicants must not suffer a disadvantage as a result of having relied on a misleading communication (J 3/87, OJ EPO 1989, 3). If the action of a party was based on a misleading communication, it is to be treated as if the party had satisfied the legal requirements (J 1/89, OJ EPO 1992, 17).

2.1 From an objective point of view, the communication sent to the appellant under Rule 51(4) EPC was composed of four pieces of information:

- (i) the version in which the patent was intended to be granted;
- (ii) the reasons why the main and the first auxiliary requests were held not to be allowable according to the Examining Division;
- (iii) instructions concerning the further procedure, i.e. an invitation to pay the grant and printing fees and to file a translation within four months of notification of the communication, and practical instructions for paying the fees and filing the translation;
- (iv) notice that failure to do so would result in the application being deemed to be withdrawn according to Rule 51(8) EPC.

No further information was given about other possible actions to be taken by the appellant.

In particular, no instruction was given about the action the appellant should take if he did not agree with the version proposed by the Examining Division and wished to maintain the refused requests.

2. Il est toutefois possible d'aboutir à une conclusion différente si le requérant parvient à faire valoir de façon convaincante, en se référant au contenu objectif de la notification tel qu'il a pu le comprendre, que le document qui lui a été envoyé n'était pas, en dépit de son titre, une notification normale selon la règle 51(4) CBE, mais plutôt une décision mettant fin à la procédure.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la protection de la confiance légitime régit la procédure entre l'OEB et les demandeurs. D'après ce principe, il ne faut pas que des demandeurs soient lésés du fait qu'ils se sont fondés sur une notification de nature à les induire en erreur (J 3/87, JO OEB 1989, 3). Si les actes d'une partie se sont fondés sur une notification formulée en termes équivoques, il faut les traiter comme si la partie avait satisfait aux exigences légales (J 1/89, JO OEB 1992, 17).

2.1 D'un point de vue objectif, la notification envoyée au requérant au titre de la règle 51(4) CBE contenait quatre éléments d'information :

- (i) la version dans laquelle il était envisagé de délivrer le brevet ;
- (ii) les raisons pour lesquelles la requête principale et la première requête subsidiaire étaient jugées non admissibles par la division d'examen ;
- (iii) des instructions concernant la suite de la procédure, c'est-à-dire une invitation à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, et des instructions pratiques relatives au paiement des taxes et à la production de la traduction ;
- (iv) un avis indiquant au demandeur que s'il ne déférait pas à cette invitation, la demande serait réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE.

Il n'a pas été donné d'informations plus détaillées concernant les autres possibilités d'action du requérant.

En particulier, le requérant n'a reçu aucune instruction quant aux mesures à prendre s'il n'approuvait pas la version proposée par la division d'examen et qu'il souhaitait maintenir les requêtes rejetées.

2.2 Aus Sicht der Beschwerdeführerin wurde sie durch die Mitteilung in diesem Fall in folgende Lage gebracht:

Würde sie innerhalb der angegebenen Frist die Gebühren entrichten und die Übersetzung einreichen, so wäre dies gemäß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ als Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung zu werten;

andernfalls gälte ihre Anmeldung nach Regel 51 (8) EPÜ als zurückgenommen. Ihr Haupt- und ihr erster Hilfsantrag wurden zurückgewiesen, ohne daß ihr mitgeteilt wurde, wie sie vorzugehen habe, wenn sie nicht mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei und die höherrangigen Anträge aufrechterhalten wolle.

Selbst wenn die Beschwerdeführerin beschlossen hätte, ihr Nichteinverständnis mit der Zurückweisung des Haupt- und des ersten Hilfsantrags zu erklären, hätte sie nicht sicher sein können, wie sich dies in Verbindung mit den beiden Möglichkeiten ausgewirkt hätte, die ihr laut der Mitteilung offenstanden:

a) Gesetzt den Fall, daß sie ihr Nichteinverständnis erklärt hätte, ohne die Gebühren zu entrichten und die Übersetzung einzureichen – hätte das Nichteinverständnis dann Vorrang gegenüber der implizierten Zurücknahme der Anmeldung gehabt?

b) Gesetzt den Fall, daß sie ihr Nichteinverständnis erklärt, die Gebühren entrichtet und die Übersetzung eingereicht hätte – hätte das Nichteinverständnis dann Vorrang gegenüber dem implizierten Einverständnis mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung des Patents gehabt?

Die in Regel 51 (5) EPÜ vorgesehene Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen ist nur gegeben, wenn diese Änderungen in die für die Erteilung vorgeschlagene Fassung der Anmeldung aufgenommen werden sollen. Zudem ist diese Möglichkeit laut einer Mitteilung des EPA auf geringfügige Änderungen an der vorgeschlagenen Fassung beschränkt (vgl. die "Mitteilung vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ" (ABI. EPA 2002, 112)) und ändert nichts daran, daß auf Grund der Zahlung der erforderlichen Gebühren und der Einrei-

2.2 From the point of view of the appellant, the communication as drafted in this case put him in the following position:

If he paid the fees and filed the translation within the period indicated, he would have been deemed to have approved the text intended for grant according to Rule 51(4) EPC, last sentence;

If he failed to do so, his application would have been deemed to be withdrawn according to Rule 51(8) EPC. His main and first auxiliary requests were refused without any instructions as to how to act if he did not approve the version proposed by the Examining Division and wanted to maintain the higher-ranking requests.

Even if the appellant had decided to voice his disagreement with the rejection of the main and first auxiliary requests, he could not have been sure what the effect of such a disagreement would have been in combination with either of the two possibilities given to him pursuant to the communication:

(a) If he declared his disagreement and did not pay the fees and file the translation, would the disagreement prevail over the implied withdrawal of his application?

(b) If he declared his disagreement, paid the fees and filed the translation, would the disagreement prevail over the implied approval of the proposed text of the patent?

The possibility of filing amendments provided for by Rule 51(5) EPC applies only in situations where such amendments are to be incorporated into the text of the application proposed for grant. Moreover, according to a notice from the EPO this possibility should only concern minor amendments to the proposed text (see Notice dated 9 January 2002 concerning amendment of Rules 25(1), 29(2) and 51 EPC (OJ EPO 2002, 112)), and does not change the fact that with the payment of the relevant fees and the filing of the translation the appellant could be

2.2 Du point de vue du requérant, la notification, telle que rédigée en l'espèce, le mettait dans la situation suivante :

S'il acquittait les taxes et produisait la traduction dans le délai imparti, il aurait été réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, conformément à la règle 51(4) CBE, dernière phrase ;

S'il ne le faisait pas, sa demande aurait été réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE. Sa requête principale et sa première requête subsidiaire avaient été rejetées, sans aucune instruction quant à la marche à suivre s'il n'approuvait pas la version proposée par la division d'examen et qu'il voulait maintenir les requêtes précédant dans l'ordre de ses préférences.

Même si le requérant avait décidé d'exprimer son désaccord sur le rejet de la requête principale et de la première requête subsidiaire, il n'aurait pas pu être certain de l'effet qu'aurait eu ce désaccord en combinaison avec l'une des deux possibilités qui s'offraient à lui selon la notification :

(a) S'il faisait part de son désaccord, qu'il n'acquittait pas les taxes et ne produisait pas la traduction, le désaccord l'emporterait-il sur le retrait implicite de sa demande ?

(b) S'il faisait part de son désaccord, qu'il acquittait les taxes et produisait la traduction, le désaccord l'emporterait-il sur l'accord implicite sur le texte proposé pour le brevet ?

La possibilité de soumettre des modifications, prévue à la règle 51(5) CBE, ne s'applique qu'aux situations dans lesquelles ces modifications doivent être intégrées dans le texte de la demande proposé pour la délivrance. En outre, selon un communiqué de l'OEB, cette possibilité ne doit concerner que des modifications mineures du texte proposé (cf. Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112)), et ne change rien au fait qu'en acquittant les taxes requises et en produisant la traduction,

chung der Übersetzung davon ausgegangen werden kann, daß der Anmelder mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden sei, die übrigen Anträge also fallengelassen würden.

So hat die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ der Anmelderin den Eindruck vermittelt, daß ihr keine andere Möglichkeit blieb, als zu zahlen und damit die vorgeschlagene Fassung zu billigen oder nicht zu zahlen und die Anmeldung zu verlieren. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, daß in dem Schriftstück auch begründet wurde, warum die höherrangigen Anträge abgelehnt wurden, aber keinerlei Angabe darüber enthalten war, wie die Beschwerdeführerin vorzugehen habe, wenn sie diese höherrangigen Anträge aufrechterhalten wollte.

Die bei der Beschwerdeführerin ausgelöste Verwirrung ist darauf zurückzuführen, daß die auf EPA Form 2004 07.02CSX erlassene Mitteilung unterschiedliche Phasen des Verfahrens miteinander verbindet (nämlich einerseits Regel 51 (4) und andererseits Regel 51 (8) EPÜ, die erst anwendbar ist, wenn zuvor das Einverständnis mitgeteilt wurde). Dadurch wurde der Beschwerdeführerin eine der ihr eigentlich zustehenden Möglichkeiten vorenthalten, nämlich die Möglichkeit, ihr Nichteinverständnis zu erklären und daraufhin eine beschwerdefähige Entscheidung zu erwirken, in der die Zurückweisung der höherrangigen Anträge begründet wird.

Durch die Art und Weise, in der die der Beschwerdeführerin übersandte Mitteilung abgefaßt und zusammengestellt war, wurde dieser das Recht vorenthalten, ihr Nichteinverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung zu erklären.

2.3 Die Regel 51 EPÜ wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2002 vom Verwaltungsrat geändert. Die "Mitteilung vom 9. Januar 2002 über die Änderung der Regeln 25 (1), 29 (2) und 51 EPÜ" (ABI. EPA 2002, 112) (im folgenden als "Mitteilung vom 9. Januar 2002" bezeichnet), in der die Öffentlichkeit unter anderem mit der neuen Regel 51 EPÜ vertraut gemacht wurde, konnte der Beschwerdeführerin keinen Ausweg aufzeigen, da diese Mitteilung ebenfalls nur die Möglichkeit vorsieht, die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung zu billigen und gegebenenfalls geringfügige Änderungen an dieser

considered to have approved the version proposed by the Examining Division, so that his other requests could be considered to be abandoned.

Thus, the present communication under Rule 51(4) EPC gave the appellant the impression that no possibility was available to him other than to pay and accept the proposed text or not to pay and lose the application. This impression was even stronger because reasons for turning down the higher ranking requests were also contained in the document and no indication was given as to how to proceed if the appellant wished to maintain these higher-ranking requests.

The confusion caused to the appellant is due to the fact that in the communication issued on EPO Form 2004 07.02CSX various procedural phases (Rule 51(4) on the one hand and, on the other, Rule 51(8) EPC which only applies if the approval has been previously given) were combined with the effect that one of the paths that should have been open to the appellant, namely the possibility of expressing his disapproval and subsequently obtaining an appealable decision giving a reasoned refusal of higher-ranking requests, was omitted.

The way in which the communication sent to the appellant was written and put together deprived him of the right to disapprove the proposed text.

2.3 Rule 51 EPC was amended by the Administrative Council with effect from 1 July 2002. The "Notice dated 9 January 2002 concerning amendment of Rules 25(1), 29(2) and 51 EPC (OJ EPO 2002, 112)" (hereinafter called Notice), which explained inter alia the new Rule 51 EPC to the public, could not help the appellant to find a way out, because the Notice also only foresees the possibility of accepting the version proposed by the Examining Division, and if necessary proposing minor amendments to that version, or losing the application. In the Notice it is explicitly stated that express disapproval is

le requérant pouvait être réputé avoir donné son accord sur la version proposée par la division d'examen, de sorte que ses autres requêtes pouvaient être considérées comme abandonnées.

Par conséquent, la présente notification au titre de la règle 51(4) CBE a donné au requérant l'impression qu'il n'avait pas d'autre possibilité que d'acquiescer les taxes et d'accepter ainsi le texte proposé, ou de ne pas payer et de perdre la demande. Cette impression était d'autant plus forte que le document contenait également les motifs de rejet des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence, et qu'il ne donnait aucune indication sur les mesures à prendre au cas où le requérant aurait souhaité maintenir ces requêtes, précédant dans l'ordre de ses préférences.

La confusion qui en a résulté pour le requérant tient au fait que la notification émise sur le formulaire OEB Form 2004 07.02CSX combinait diverses phases de la procédure (la règle 51(4) d'une part et, d'autre part, la règle 51(8) CBE qui ne s'applique que si l'accord a été donné auparavant), avec pour conséquence de passer sous silence l'une des options qui aurait dû s'offrir au requérant, à savoir la possibilité d'exprimer son désaccord et d'obtenir ensuite une décision susceptible de recours, contenant un rejet motivé des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence.

La façon dont la notification envoyée au requérant était rédigée et composée l'a privé du droit de manifester son désaccord sur le texte proposé.

2.3 La règle 51 CBE a été modifiée par le Conseil d'administration avec effet au 1^{er} juillet 2002. Le "Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112)" (ci-après le Communiqué), qui présentait, notamment, la nouvelle règle 51 CBE au public, n'a pas permis au requérant de trouver une issue, parce que ce communiqué ne prévoit, lui aussi, que la possibilité d'accepter la version proposée par la division d'examen et, si nécessaire, de proposer des modifications mineures de cette version, ou de perdre la demande. Le Communiqué indique

Fassung vorzuschlagen oder aber die Anmeldung zu verlieren. In der Mitteilung vom 9. Januar 2002 wird explizit erwähnt, daß ein ausdrückliches Nichteinverständnis "nicht mehr vorgesehen" ist. Es gibt somit kein Verfahren, das dem Anmelder erlauben würde, sein Nichteinverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung zum Ausdruck zu bringen.

2.4 In Anbetracht des objektiven Inhalts der übersandten Mitteilung und der Mitteilung vom 9. Januar 2002 konnte die Beschwerdeführerin daher vernünftigerweise davon ausgehen, daß

a) alle in erster Instanz anhängigen Fragen gelöst waren,

b) das Dokument ein sowohl für sie selbst als auch für die Prüfungsabteilung bindendes Schriftstück darstellte,

c) eine begründete Wahl zwischen rechtlich zulässigen Alternativen getroffen worden war,

d) die Sachprüfung in dieser Phase des Verfahrens abgeschlossen war, da das weitere Verfahren ausschließlich von der Entscheidung der Anmelderin abhing.

All diese Gesichtspunkte spielen eine Rolle für das Vorliegen einer beschwerdefähigen Entscheidung (vgl. z. B. T 934/91, ABI. EPA 1994, 184 und T 560/90, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

Nach Auffassung der Kammer konnte die Beschwerdeführerin daher vernünftigerweise annehmen, daß das ihr übersandte Schriftstück eine beschwerdefähige Entscheidung darstellte und sie Beschwerde einlegen mußte, um einen Rechtsverlust abzuwenden.

Aufgrund der besonderen Umstände wird die Beschwerde im vorliegenden Fall daher für zulässig erachtet, um das berechnete Vertrauen der Beschwerdeführerin zu schützen, das um so mehr nachvollziehbar ist, als keine einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern vorliegen, die hier als Richtschnur hätten dienen können.

3. Die der Anmelderin übersandte Mitteilung ist Ausdruck einer Vorgehensweise des EPA, die kein Verfahren für den Fall vorsieht, daß der Anmelder nicht mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden ist. In der Mitteilung vom

"no longer foreseen". No procedure is therefore provided to allow the applicant to disapprove the text proposed.

2.4 The appellant, taking into account the objective content of the communication and the Notice, could therefore reasonably consider that

(a) all issues pending before the department of first instance were resolved,

(b) the document was an act that was binding on him and on the Examining Division,

(c) a reasoned choice between legally viable alternatives had been made,

(d) the substantive procedural situation was final, since the further procedure depended exclusively on the choice made by the applicant.

All these considerations are conditions for the existence of an appealable decision (see for example T 934/91, OJ EPO 1994, 184 and T 560/90, not published in OJ EPO).

In the Board's view, the appellant could therefore reasonably think that the document sent to him was an appealable decision and that he had to appeal in order to avoid a loss of rights.

Under the particular circumstances of this case, the appeal is therefore considered to be admissible in order to protect the appellant's legitimate expectations, which are even more understandable as no pertinent decisions of the boards of appeal exist that could have served as guidance in this situation.

3. The communication sent to the applicant reflects an EPO practice that does not provide for a procedure to be followed in the event that the applicant does not agree with the version proposed by the Examining Division. The Notice of 9 January 2002 explicitly

explicitement que le désaccord formel "n'est plus prévu". Il n'est donc prévu aucune procédure permettant au demandeur de marquer son désaccord sur le texte proposé.

2.4 Sur la base du contenu objectif de la notification et du Communiqué, le requérant pouvait donc raisonnablement considérer que

(a) toutes les questions pendantes devant l'instance du premier degré avaient été résolues,

(b) le document était un acte contraignant pour lui-même comme pour la division d'examen,

(c) un choix motivé avait été fait entre des possibilités juridiquement valables,

(d) la situation procédurale concernant les questions de fond était définitive, puisque le reste de la procédure dépendait exclusivement du choix opéré par le demandeur.

Toutes ces considérations sont des conditions d'existence d'une décision susceptible de recours (cf. par exemple T 934/91, JO OEB 1994, 184 et T 560/90, non publiée au JO OEB).

La Chambre estime que le requérant pouvait dès lors raisonnablement penser que le document qui lui avait été envoyé était une décision susceptible de recours, et qu'il devait former un recours pour éviter une perte de droits.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, le recours est donc jugé recevable afin de protéger la confiance légitime du requérant, d'autant plus compréhensible qu'il n'existe aucune décision pertinente des chambres de recours qui aurait pu le guider, dans cette situation.

3. La notification envoyée au demandeur reflète une pratique de l'OEB qui ne prévoit pas de procédure à suivre en cas de désaccord du demandeur sur la version proposée par la division d'examen. Le Communiqué du 9 janvier 2002 indique explicitement que "le

9. Januar 2002 heißt es explizit, daß ein "ausdrückliches Nichteinverständnis [...] nicht mehr vorgesehen" ist. Aus nachstehenden Gründen ist diese Praxis nach dem EPÜ nicht gerechtfertigt.

In Artikel 97 (2) a) EPÜ heißt es, daß die Prüfungsabteilung festzustellen hat, ob der Anmelder mit der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, einverstanden ist, und daß in der Ausführungsordnung ein entsprechendes Verfahren vorzusehen ist. Im juristischen Sinn bedeutet das Wort "establish", "feststellen", "établir", daß ein formeller Beschluß über das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines bestimmten Tatbestands ergeht. Ein formeller Beschluß kann nur am Ende eines formellen Verfahrens gefaßt werden. Ein formelles Verfahren wiederum existiert nur, wenn die entsprechenden Verfahrensschritte gesetzlich geregelt sind, z. B. durch die Ausführungsordnung.

Dies bedeutet, daß der Anmelder die Möglichkeit haben muß, das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen des Einverständnisses formell feststellen zu lassen.

3.1 Das Einverständnis des Anmelders muß zum einen deshalb im Rahmen eines geeigneten Verfahrens zweifelsfrei feststellbar sein, weil es nach Maßgabe der Artikel 97 (2) und 113 (2) EPÜ Voraussetzung für die Erteilung des Patents ist. Ein Patent kann nicht ohne das Einverständnis des Anmelders erteilt werden. Dieses Einverständnis ist somit ein wesentlicher und entscheidender Bestandteil des Erteilungsverfahrens.

Zum anderen ergibt sich auch dann eine Rechtsfolge, wenn das Einverständnis nicht erteilt wird, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ.

Aus dem fehlenden Einverständnis des Anmelders resultiert eine andere Rechtsfolge als aus der Nichtzahlung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung. Während die Anmeldung im ersten Fall zurückgewiesen wird, gilt sie im zweiten Fall als zurückgenommen.

Das ist ein grundlegender Unterschied, der auch in den unterschiedlichen Rechtsbehelfen zum Ausdruck kommt, die einem Beteiligten zur Verfügung stehen: Ergeht eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil

states that "Express disapproval is no longer foreseen". This practice is not justified by the EPC for the reasons set out below.

In Article 97(2)(a) EPC it is stated that the Examining Division should establish whether the applicant approves the text in which the patent is to be granted and that a procedure with this aim should be provided for in the Implementing Regulations. The legal meaning of the word "establish", "feststellen", "établir" is that a formal decision is taken about the existence or non-existence of a certain fact. A formal decision can only be taken at the end of a formal procedure. Such a formal procedure only exists if specific procedural steps are laid down by law, eg the Implementing Regulations.

This means that the applicant must have the possibility of having the existence or non-existence of the approval ascertained in a formal way.

3.1 The reason for the provision that the existence of the applicant's approval must be established without any doubt in the context of an appropriate procedure is that, on the one hand, such approval is a prerequisite for the grant of the patent as laid down in Articles 97(2) and 113(2) EPC. A patent cannot be granted without the applicant's approval. The approval is therefore an essential and crucial element in the grant procedure.

On the other hand, where approval is not given, this also has a legal consequence, namely the refusal of the application in accordance with Article 97(1) EPC.

The legal consequence of the non-existence of the applicant's approval is not the same as that foreseen for the failure to pay the fees or to file the translation. In the former case the application is refused, whereas in the latter it is deemed to be withdrawn.

This is a fundamental difference made clear by the different legal remedies that a party can use: in the case of a decision refusing the application due to disapproval of the text, the legal remedy is an appeal; in the case where

désaccord formel du demandeur n'est plus prévu". Cette pratique n'est pas justifiée par la CBE, pour les raisons exposées ci-après.

L'article 97(2)a) CBE dispose que la division d'examen doit établir si le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel le brevet va être délivré, et qu'une procédure à cet effet doit être prévue dans le règlement d'exécution. Le mot "establish", "feststellen", "établir" signifie, sur le plan juridique, qu'une décision formelle est prise quant à l'existence ou la non-existence d'un fait donné. Une décision formelle ne peut être prise qu'au terme d'une procédure en bonne et due forme. Cette procédure en bonne et due forme n'existe que si des actes de procédure spécifiques sont fixés par la législation, par exemple le règlement d'exécution.

Cela signifie que le demandeur doit avoir la possibilité de faire établir, de façon formelle, l'existence ou la non-existence de son accord.

3.1 La raison pour laquelle il a été prévu que l'existence de l'accord du demandeur doit être établie sans doute possible, dans le cadre d'une procédure adéquate, réside en ce que, d'une part, cet accord constitue une condition préalable à la délivrance du brevet, comme énoncé aux articles 97(2) et 113(2) CBE. Un brevet ne peut être délivré sans l'accord du demandeur. Cet accord constitue donc un élément essentiel et décisif dans la procédure de délivrance.

D'autre part, lorsque l'accord n'est pas donné, cela entraîne également une conséquence juridique, à savoir le rejet de la demande conformément à l'article 97(1) CBE.

La non-existence de l'accord du demandeur n'a pas le même effet juridique que celui qui est prévu pour le défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction. Dans le premier cas, la demande est rejetée, tandis que dans le deuxième, elle est réputée retirée.

Il s'agit là d'une différence fondamentale, mise en évidence par les différents moyens juridiques dont dispose une partie pour remédier à la situation : dans le cas d'une décision de rejet de la demande en raison du désaccord sur le

das Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung nicht vorlag, so steht als Rechtsbehelf die Beschwerde zur Verfügung; gilt die Anmeldung wegen der Nichtentrichtung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung als zurückgenommen, so sind die einzigen möglichen Rechtsmittel die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, oder die Weiterbehandlung nach Artikel 121 EPÜ. Keines dieser beiden Rechtsmittel gestattet eine erneute Prüfung der Anmeldung, eine Beschwerde dagegen schon.

Da das Nichteinverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung spezifische Rechtsfolgen nach sich zieht, muß gewährleistet sein, daß die Prüfungsabteilung auch den Tatbestand des Nichteinverständnisses eindeutig feststellt.

3.2 Das Erfordernis eines ausdrücklichen Einverständnisses war in der bis 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Regel 51 (4) EPÜ verankert; dort hieß es, daß das Einverständnis innerhalb einer von der Prüfungsabteilung gesetzten Frist explizit zu erklären war. Natürlich konnte innerhalb dieser Frist auch das Nichteinverständnis explizit zum Ausdruck gebracht werden. Im Interesse einer eindeutigen Rechtslage sah die Regel 51 (5) Satz 1 EPÜ in der bis 1. Juli 2002 geltenden Fassung vor, daß die Patentanmeldung zurückgewiesen würde, wenn der Anmelder sein Einverständnis nicht explizit mitteilte. Damit wurde Schweigen als **implizites Nichteinverständnis** gewertet. Diese beiden Bestimmungen bildeten das formelle Verfahren, das notwendig war, um in jeder Fallkonstellation (ausdrückliche Erklärung oder Schweigen) feststellen zu können, ob der Anmelder mit der von der Prüfungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden war, und trugen der Tatsache Rechnung, daß das Nichteinverständnis eine eigene Rechtsfolge nach sich zieht, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung.

Regel 51 (8) EPÜ in der bis 1. Juli 2002 geltenden Fassung bezog sich auf ein späteres Verfahrensstadium und regelte die Rechtsfolge (Anmeldung gilt als zurückgenommen) für den Fall der Nichtentrichtung der Gebühren oder der Nichteinreichung der Übersetzung, **nachdem die für die Erteilung vorgesehene Fassung ausdrücklich gebilligt worden war.**

the application is deemed to be withdrawn for failure to pay the fee or file translations, the only possible remedies are re-establishment of rights according to Article 122 EPC, if the conditions are met, or further prosecution in accordance with Article 121 EPC. Neither of these two latter remedies allows a new examination of the application, whereas an appeal does.

The fact that an applicant's disapproval of the text proposed for grant has special legal consequences makes it necessary to ensure also that disapproval is clearly established by the Examining Division.

3.2 The concept of requiring an express positive approval was contained in the version of Rule 51(4) EPC valid prior to 1 July 2002, in which it was foreseen that approval should be given explicitly within a period of time set by the Examining Division. It was of course also possible to give explicit disapproval during this time. In order to have a clear legal situation, Rule 51(5), first sentence, EPC as valid prior to 1 July 2002 established that in the event of failure to give explicit approval the patent application would be refused. This meant that silence was interpreted as an **implicit disapproval**. These two provisions represented the formal procedure necessary to establish in every possible case (explicit declaration or silence) whether the applicant agreed with the text proposed by the Examining Division or not and took into account the fact that disapproval has its own legal consequence, i.e. refusal of the application.

Rule 51(8) EPC as valid prior to 1 July 2002 related to a later phase of the procedure and provided the legal consequence (application deemed to be withdrawn) for not paying the fees or filing the translation **after having given explicit approval of the text intended for grant.**

texte, le moyen est un recours ; dans le cas où la demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction, les seuls moyens possibles sont la restitutio in integrum, conformément à l'article 122 CBE, si les conditions sont remplies, ou la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. Aucun de ces deux moyens ne permet un réexamen de la demande, alors qu'un recours le permet.

Etant donné que le désaccord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance a des effets juridiques particuliers, il est nécessaire de s'assurer également que le désaccord est clairement établi par la division d'examen.

3.2 L'exigence d'un accord formel est un concept qui était contenu dans la version de la règle 51(4) CBE applicable avant le 1^{er} juillet 2002. Il était en effet prévu que l'accord devait être donné de façon explicite dans un délai imparti par la division d'examen. Bien entendu, il était également possible de faire part de son désaccord explicite dans ce délai. Afin de créer une situation juridique claire, la règle 51(5), première phrase, CBE, dans sa version applicable avant le 1^{er} juillet 2002, prévoyait qu'en l'absence d'accord explicite, la demande de brevet serait rejetée. Autrement dit, le silence était interprété comme un **désaccord implicite**. Ces deux dispositions représentaient la procédure formelle nécessaire pour établir, dans tous les cas possibles (déclaration explicite ou silence), si le demandeur était d'accord ou non sur le texte proposé par la division d'examen, et tenaient compte du fait que le désaccord a son propre effet juridique, à savoir le rejet de la demande.

La règle 51(8) CBE telle qu'applicable avant le 1^{er} juillet 2002 concernait une phase ultérieure de la procédure et prévoyait la conséquence juridique (demande réputée retirée) en cas de défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction, **après accord explicite sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet.**

Aus diesem Grund enthielt die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ in der alten Fassung neben einer Aufforderung an den Anmelder, sein Einverständnis zu erklären, auch einen Hinweis zu den rechtlichen Folgen seines Schweigens.

3.3 Gemäß der am 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Fassung der Regel 51 (4) EPÜ **kann das Einverständnis implizit zum Ausdruck gebracht werden**, indem die Gebühren entrichtet werden und die Übersetzung eingereicht wird.

Der Satz, der in der alten Fassung der Regel 51 (5) EPÜ besagte, daß die Anmeldung zurückgewiesen würde, wenn der Anmelder sein Einverständnis nicht explizit mitteilte, wurde gestrichen.

Die geltende Fassung von Regel 51 EPÜ bietet dem Anmelder keine Möglichkeit, sein Nichteinverständnis zu erklären. Dies bedeutet aber nicht, daß dem Anmelder die Möglichkeit vorenthalten werden kann, sein Nichteinverständnis zum Ausdruck zu bringen.

Regel 51 (8) EPÜ ist unverändert geblieben und sieht weiterhin vor, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn nicht innerhalb der von der Prüfungsabteilung festgesetzten Frist die Gebühren entrichtet werden und die Übersetzung eingereicht wird. Diese Rechtsfolge kann aber nur für Fälle gelten, in denen der Anmelder die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagene Fassung gebilligt und dann die Gebühren nicht entrichtet und/oder die Übersetzung nicht eingereicht hat. Regel 51 (8) EPÜ kann nicht auf Anmelder angewandt werden, die mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung nicht einverstanden sind, da ihnen sonst die Möglichkeit vorenthalten würde, ihr Nichteinverständnis zu erklären.

Genau dies hat die der Anmelderin übersandte Mitteilung aber bewirkt. Die Tatsache, daß in dieser Mitteilung mehrere Verfahrensschritte aus unterschiedlichen Phasen des Verfahrens miteinander verbunden wurden, hat zu einer Situation geführt, in der das Nichteinverständnis nicht mehr erklärt werden kann und ein Schritt fehlt, weil die Nichtentrichtung der Gebühren und die Nichteinreichung der Übersetzung die unmittelbare Rechtsfolge hat, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

The communication under the old version of Rule 51(4) EPC therefore contained an invitation to the applicant to express his approval and a notice about the legal consequence of his silence.

3.3 According to Rule 51(4) EPC in the version that entered into force on 1 July 2002, the **approval can be expressed implicitly** by paying the fees and filing the translations.

The sentence in the old version of Rule 51(5) EPC stipulating that failure to give explicit approval would lead to the refusal of the application has been deleted.

Present Rule 51 EPC does not provide any way to express disapproval. But this does not mean that the applicant can be deprived of the possibility of expressing his disapproval.

Rule 51(8) EPC has remained unchanged and still provides that if the fees are not paid and the translation is not filed within the time limit set by the Examining Division the application will be deemed to be withdrawn. However, this legal consequence can only concern cases in which the applicant approved the text proposed by the Examining Division and failed to pay the fees and/or to file the translation. Rule 51(8) EPC cannot be applied to applicants who did not approve the text proposed for grant, otherwise they would be deprived of the possibility of disapproving.

This is however what happened in the communication sent to the appellant. The fact that in this communication several procedural steps which belong to different phases of the procedure were placed together has created a situation in which disapproval can no longer be expressed and a step is missing because the non-payment of the fees and the failure to file the translation immediately leads to the legal consequence that the application is deemed to be withdrawn.

La notification au titre de l'ancienne version de la règle 51(4) CBE contenait dès lors une invitation, à l'adresse du demandeur, à manifester son accord, et une note concernant l'effet juridique de son silence.

3.3 Conformément à la version de la règle 51(4) CBE qui est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002, l'**accord peut être exprimé implicitement** en acquittant les taxes et en produisant les traductions.

La phrase de l'ancienne version de la règle 51(5) CBE indiquant que l'absence d'accord explicite donnerait lieu au rejet de la demande a été supprimée.

L'actuelle règle 51 CBE ne prévoit aucun moyen de faire part d'un désaccord, mais cela ne signifie pas que le demandeur peut être privé de la possibilité d'exprimer son désaccord.

La règle 51(8) CBE n'a pas été modifiée et prévoit encore que, si les taxes n'ont pas été acquittées et que la traduction n'a pas été produite dans le délai imparti par la division d'examen, la demande est réputée retirée. Toutefois, cet effet juridique ne peut concerner que les cas dans lesquels le demandeur, bien que d'accord sur le texte proposé par la division d'examen, n'a pas acquitté les taxes et/ou produit la traduction. La règle 51(8) CBE ne peut pas s'appliquer à des demandeurs qui n'étaient pas d'accord sur le texte proposé pour la délivrance, parce qu'ils seraient sinon privés de la possibilité de manifester leur désaccord.

C'est néanmoins ce qui s'est passé dans la notification envoyée au requérant. Le fait que, dans cette notification, plusieurs actes de procédure appartenant à différentes phases de cette procédure, aient été associés, a créé une situation dans laquelle le désaccord ne pouvait plus être exprimé ; il manque en outre une étape, puisque le défaut de paiement des taxes et de dépôt de la traduction ont pour effet juridique immédiat que la demande est réputée retirée.

Um diese Situation zu vermeiden, hätte man die Beschwerdeführerin darüber unterrichten müssen, daß sie im Falle des Nichteinverständnisses dieses zum Ausdruck bringen kann, woraufhin die in Regel 51 (8) EPÜ vorgesehene Rechtsfolge nicht eintreten und die Anmeldung zurückgewiesen würde.

Mit seiner Mitteilung hat das EPA der Beschwerdeführerin die Möglichkeit genommen, auf das Verfahren Einfluß zu nehmen und eine Entscheidung über die Zurückweisung ihrer höherrangigen Anträge zu erwirken und dagegen Beschwerde einzulegen. Ihre einzige Möglichkeit bestand darin, die vorgeschlagene Fassung zu billigen oder die Anmeldung zu verlieren. Die in Artikel 122 und 121 EPÜ geregelten Rechtsbehelfe ermöglichen es ihr nämlich nicht, eine erneute Prüfung ihres Falls zu erreichen. Darüber hinaus können fallengelassene Anträge nicht wieder eingeführt werden, wenn die Anmeldung nach Regel 51 (6) EPÜ zurückgewiesen wird, weil die Prüfungsabteilung vom Anmelder gemäß Regel 51 (5) EPÜ vorgeschlagene Änderungen ablehnt.

Aus den obengenannten Gründen verstößt diese Praxis gegen die Erfordernisse der Artikel 97 (2) a) und 113 (2) EPÜ, die Vorrang haben müssen.

Der Erlaß einer Mitteilung, die dieser Praxis entspricht, stellt damit einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ und die Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

To avoid this situation, instructions should have been given to the appellant that if he did not agree he could express his disapproval and, in that case, the legal consequence of Rule 51(8) EPC would not apply, and the application would be refused.

With its communication, the EPO took away from the appellant the possibility of influencing the procedure and obtaining a decision on the refusal of his higher-ranking requests and of filing an appeal against it. The only possibility he had was to accept the proposed version or to lose his application. In fact, the remedies of Articles 122 and 121 EPC do not give him the possibility of obtaining a re-examination of his case. In addition, the refusal of the application under Rule 51(6) EPC because of non-acceptance by the Examining Division of amendments proposed by the applicant under Rule 51(5) EPC does not allow the re-introduction of requests which have been abandoned.

For the reasons set out above this practice is against the requirements of Articles 97(2)(a) and 113(2) EPC, which have to prevail.

The release of a communication following this practice is therefore a substantial procedural violation which justifies the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC and remittal to the department of first instance for further prosecution.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.
3. The appeal fee is reimbursed.

Pour éviter cette situation, il aurait fallu donner au requérant des instructions selon lesquelles, s'il n'était pas d'accord, il pouvait exprimer son désaccord et, dans ce cas, l'effet juridique de la règle 51(8) CBE ne s'appliquerait pas, et la demande serait rejetée.

Par sa notification, l'OEB a privé le requérant de la possibilité d'exercer une influence sur la procédure, d'obtenir une décision concernant le rejet de ses requêtes qui précédaient par ordre de préférence, et de former un recours contre cette décision. La seule possibilité qu'il avait, c'était d'accepter la version proposée, ou de perdre sa demande. En effet, les moyens prévus aux articles 122 et 121 CBE ne lui donnent pas la possibilité d'obtenir un réexamen de son affaire. En outre, le rejet de la demande au titre de la règle 51(6) CBE, en raison de la non-approbation, par la division d'examen, de modifications proposées par le demandeur en vertu de la règle 51(5) CBE, ne permet pas de réintroduire des requêtes qui ont été abandonnées.

Pour les raisons exposées ci-dessus, cette pratique est contraire aux exigences des articles 97(2)a) et 113(2) CBE, qui doivent prévaloir.

L'établissement d'une notification suivant cette pratique constitue par conséquent un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE, et le renvoi à la première instance pour suite à donner.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.