

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.3.01 vom
12. April 2005
T 713/02 – 3.3.01**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. Freimuth
R. T. Menapace

Anmelder: Avecia Biotechnology Inc.

Stichwort: Phosphoramidite/AVECIA

**Artikel: 54, 111 (1), 112 (1) a) EPÜ
Regel: 67, 69 (2), 88 EPÜ**

Schlagwort: "Berichtigung von Prioritätsangaben nach Veröffentlichung der Anmeldung (nicht gestattet) – keine gesonderte positive Entscheidung im Prüfungsverfahren – keine Bindungswirkung – keine res judicata – Öffentlichkeit überrascht – Berichtigung nicht unverzüglich beantragt" – "Neuheit (verneint) – vorveröffentlichte Druckschrift" – "Befassung der Großen Beschwerdekammer (verneint) – Fragen für die Entscheidung unerheblich" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint) – Beschwerde erfolglos"

Leitsätze

I. Hat der Formalsachbearbeiter einem Antrag auf Berichtigung von Prioritätsangaben stattgegeben, so ist die Angelegenheit damit dennoch nicht bindend zu Gunsten des Anmelders entschieden, bevor nicht die das Erteilungsverfahren abschließende Entscheidung ergangen ist, und kann folglich von der Beschwerdekammer überprüft werden (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).

II. Die Prüfung eines Antrags auf Berichtigung von Prioritätsangaben nach Veröffentlichung der Anmeldung darf nicht auf den Teil der Sachverhalte und Umstände beschränkt werden, der laut einer Beschwerdekammerentscheidung in einer anderen Sache einer Berichtigung nicht entgegenstand. So kann im vorliegenden Fall nicht darüber hinweg-

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.01 dated
12 April 2005
T 713/02 – 3.3.01**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: A. J. Nuss
Members: R. Freimuth
R. T. Menapace

Applicant: Avecia Biotechnology Inc.

**Headword: Phosphoramidites/
AVECIA**

**Article: 54, 111(1), 112(1)(a) EPC
Rule: 67, 69(2), 88 EPC**

Keyword: "Correction of priority data after publication of application (not allowed) – no separate positive decision in examination proceedings – no binding effect – no res judicata – public taken by surprise – correction not requested promptly" – "Novelty (no) – prepublished document" – "Referral of questions to EBA (no) – questions irrelevant for present decision" – "Refund of appeal fee (no) – unsuccessful appeal"

Headnote

I. Even where the Formalities Officer allowed a request for correction of priority data, that matter is not thereby decided in the applicant's favour in binding form prior to the decision terminating the granting procedure and is, thus, open to review by the Board of Appeal. (Point 2.1 of the reasons)

II. The examination of a request for correction of priority data after the publication of the application is not to be restricted to that portion of the facts and circumstances which in a decision of a Board of Appeal in another case was considered not to preclude the correction. Therefore, in the present case, it cannot be ignored that the requested

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.01,
en date du 12 avril 2005
T 713/02 – 3.3.01**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : A. J. Nuss
Membres : R. Freimuth
R. T. Menapace

Demandeur : Avecia Biotechnology Inc.

**Référence : Phosphoramidites/
AVECIA**

**Article : 54, 111(1), 112(1)a) CBE
Règle : 67, 69(2), 88 CBE**

Mot-clé : "Correction d'indications relatives à la priorité après publication de la demande (non autorisée) – pas de décision positive distincte pendant la procédure d'examen – pas d'effet contraignant – pas d'autorité de la chose jugée – tiers pris au dépourvu – correction non demandée immédiatement" – "Nouveauté (non) – document publié antérieurement" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (non) – questions non pertinentes pour la présente décision" – "Remboursement de la taxe de recours (non) – recours rejeté"

Sommaire

I. Même si l'agent des formalités a fait droit à une requête en rectification d'indications relatives à la priorité, cette question n'est pas pour autant tranchée de façon définitive en faveur du demandeur avant que la décision mettant fin à la procédure de délivrance n'ait été rendue, et elle peut donc être réexaminée par la chambre de recours (point 2.1 des motifs).

II. L'examen d'une requête en rectification d'indications relatives à la priorité après publication de la demande ne doit pas se limiter à la partie des faits et circonstances qui, dans une décision rendue par une chambre de recours dans une autre affaire, était considérée comme ne faisant pas obstacle à la correction. Par conséquent, on ne peut

gesehen werden, dass die beantragte Berichtigung durch Hinzufügung eines früheren Prioritätstags eine hoch relevante Druckschrift aus dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ eliminiert hätte, die die Anmelderin zuvor de facto als zum Stand der Technik gehörend anerkannt hatte (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 14. März 2002 eingereichte Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 25. Januar 2002 über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 96 933 245.1, die als internationale Anmeldung eingereicht und unter der Nummer WO 97/42202 veröffentlicht wurde.

II. Der angefochtenen Entscheidung lag ein Satz von sechs Ansprüchen zu Grunde, die am 21. Dezember 2000 eingereicht wurden. Der unabhängige Anspruch 1 lautet wie folgt:

1. Ein bifunktionelles phosphitylierendes Reagens mit der allgemeinen Struktur:

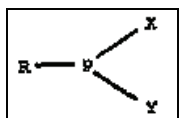
correction by addition of an earlier priority date would eliminate from the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC a highly relevant document, which the applicant had previously de facto accepted as comprised in that state of the art. (Point 2.2 of the reasons)

Summary of facts and submissions

I. The appeal lodged on 14 March 2002 lies from the decision of the Examining Division posted on 25 January 2002 refusing European patent application No. 96 933 245.1, which was filed as international application published as WO 97/42202.

II. The decision under appeal was based on a set of six claims filed on 21 December 2000, independent claim 1 reading as follows:

1. A bifunctional phosphitylating reagent having the general structure:



ignorer, dans la présente affaire, que la correction demandée par adjonction d'une date de priorité antérieure, aurait pour effet d'éliminer de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE un document très pertinent, que le demandeur avait auparavant reconnu de fait comme étant compris dans cet état de la technique (point 2.2 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours, formé le 14 mars 2002, est dirigé contre la décision de la division d'examen, postée le 25 janvier 2002, de rejeter la demande de brevet européen n° 96 933 245.1 qui avait été déposée en tant que demande internationale, publiée sous le n° WO 97/42202.

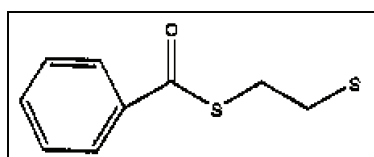
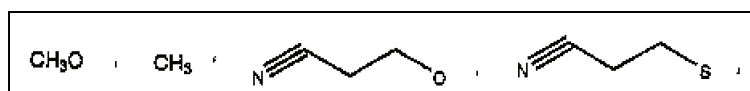
II. La décision attaquée a été rendue sur la base d'un jeu de six revendications déposées le 21 décembre 2000, la revendication 1 indépendante s'énonçant comme suit :

1. Un réactif de phosphitylation bifonctionnel ayant la structure générale :

wobei
R gleich

wherein:
R is

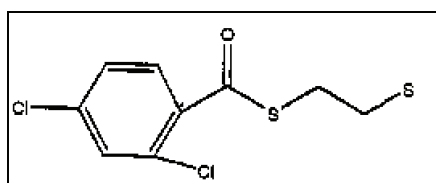
où
R représente



oder

or

ou



ist, wobei das am weitesten rechts stehende O, C oder S die Bindungsstelle zum Phosphor ist;

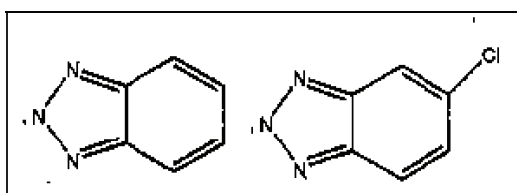
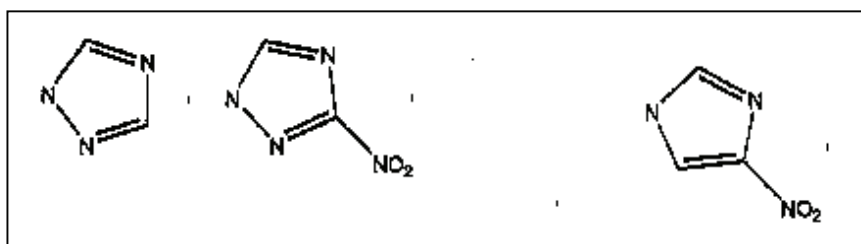
, wherein the right most O, C, or S is the point of attachment to phosphorous;

, où le O, C, ou S le plus à droite est le point de liaison avec le phosphore ;

X gleich

X is

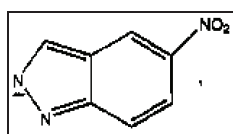
X représente



oder

, or

, ou



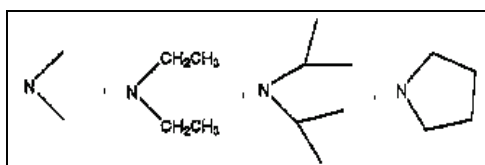
ist,
wobei das am weitesten links stehende N die Bindungsstelle zum Phosphor ist;
und Y gleich

, wherein the left most N is the point of attachment to phosphorous;

, où le N le plus à gauche est le point de liaison avec le phosphore ;

and Y is

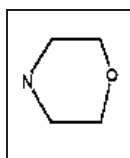
et Y représente



oder

, or

, ou



ist, wobei das am weitesten links stehende N die Bindungsstelle zum Phosphor ist.

, wherein the left most N is the point of attachment to phosphorous.

, où le N le plus à gauche est le point de liaison avec le phosphore.

III. Die Prüfungsabteilung hielt die vorliegende Anmeldung für nicht neu. Insbesondere erachtete sie den Gegenstand, der gemäß dem anhängigen Antrag beansprucht wurde, als nicht neu gegenüber der Druckschrift

III. The Examining Division found that the present application lacked novelty. It held in particular that the subject-matter claimed according to the pending request was not novel in view of document

III. La division d'examen a jugé que la présente demande était dépourvue de nouveauté et, en particulier, que l'objet revendiqué selon la requête en instance n'était pas nouveau eu égard au document

(1) Tetrahedron Letters, Volume 37, Issue 3, 331 – 334 (15. Januar 1996).

(1) Tetrahedron Letters, Volume 37, Issue 3, 331 to 334 (15 January 1996).

(1) Tetrahedron Letters, volume 37, numéro 3, 331 à 334 (15 janvier 1996).

In dieser Druckschrift sei auf Seite 332, Schaubild 1 und auf Seite 333, Schaubild 2 a eine "Verbindung 1" offenbart worden, die ein phosphitylierendes Agens gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 sei.

That document disclosed on page 332, scheme 1 and on page 333, scheme 2 a "compound 1" which was a phosphitylating agent according to present claim 1.

Ce document divulgue, aux pages 332 (schéma 1) et 333 (schéma 2), un "composé 1" qui est un agent de phosphitylation selon la présente revendication 1.

Die Druckschrift (1) gelte als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, weil dem Antrag der Beschwerdeführerin (Anmelderin) auf Berichtigung der Prioritätsangaben in der vorliegenden Anmeldung gemäß Regel 88 EPÜ nicht stattgegeben worden sei. Die gewünschte Berichtigung auf den früheren Prioritätstag 6. Oktober 1995 anhand der US-Priorität 08/539939 sei nicht unverzüglich beantragt worden, was eine der Voraussetzungen für die Zulassung einer Berichtigung gewesen wäre (in Anlehnung an die Entscheidung J 6/91, ABI. EPA 1993, 657); die Anmelderin habe ihren Antrag rund vier Jahre nach dem Anmeldetag und rund drei Jahre nach dem Veröffentlichungstag der vorliegenden Anmeldung sowie nach Erhalt zweier Bescheide eingereicht, in denen der Einwand mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage der Druckschrift (1) erhoben worden sei. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) habe es somit, als sie die Berichtigung der Prioritätsangaben in einem so späten Stadium des Verfahrens beantragte, an der gebotenen Sorgfalt mangeln lassen. Außerdem sei eine Berichtigung der Prioritätsangaben nach Veröffentlichung der Anmeldung nur in Ausnahmefällen zu gestatten, damit im Interesse der Öffentlichkeit die Rechtssicherheit gewahrt bleibe. Ließe man nämlich im vorliegenden Fall die Berichtigung zu, so könnte der Umfang des beanspruchten Gegenstands erheblich erweitert werden, wodurch das Interesse der Öffentlichkeit – dem vorrangige Bedeutung zukomme – verletzt würde (in Anlehnung an die Entscheidung J 7/94, ABI. EPA 1995, 817, Nr. 9 der Entscheidungsgründe).

Das Schreiben vom 18. April 2001, in dem ein Bediensteter, der kein Prüfer war, d. h. ein Formalsachbearbeiter, die Berichtigung der Prioritätsangaben gestattet hatte, betrachtete die Prüfungsabteilung nicht als Entscheidung, da es in Form einer "Kurzmitteilung" abgefasst und entgegen den Erfordernissen von Artikel 18 EPÜ nicht von den drei Mitgliedern der Prüfungsabteilung unterzeichnet worden sei. Zudem habe der Bedienstete, der kein Prüfer war, angesichts des Wortlauts von Regel 9 (3) EPÜ und Abschnitt III der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 über die Wahrnehmung einzelner Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind (ABI. EPA 1999, 504) mit der Stellungnahme im Schreiben vom 18. April 2001 seine Befugnisse überschritten, weil

Document (1) was held to constitute prior art in the sense of Article 54(2) EPC since the Appellant Applicant's request for correction of the priority data of the present application under Rule 88 EPC was not allowable. The requested correction to the earlier priority date of 6 October 1995 based on the US priority 08/539939 was not made promptly, which was one of the requirements to be fulfilled for allowing correction (with reference to decision J 6/91, OJ EPO 1993, 657), as the Applicant submitted his request about 4 years after the filing date and about 3 years after the publication date of the present application, and after having received two communications objecting to novelty and inventive step based on that document (1). Therefore the Appellant Applicant did not act with due diligence when requesting correction of the priority data so late in the proceedings. Furthermore, the correction of priority data after publication of the application was to be allowed only in exceptional cases for the reason of safeguarding legal certainty in the interest of the public. Indeed, when allowing the correction in the present case, the scope of the claimed subject-matter could be drastically extended and therefore the interest of the public would be affected which interest was, however, of overriding importance (with reference to decision J 7/94, OJ EPO 1995, 817, point 9 of the reasons).

As to the letter of 18 April 2001 allowing the correction of the priority data which had been issued by non-examining staff, i.e. a Formalities Officer, the Examining Division held that it was not a decision since it was in the form of a "brief communication" and not signed by the three members of the Examining Division contrary to the requirements of Article 18 EPC. Furthermore, in view of the wording of Rule 9(3) EPC and paragraph III of the Notice of the Vice-President DG 2 concerning the entrustment of certain duties to non-examining staff (OJ EPO 1999, 504) the opinion given in the letter dated 18 April 2001 by the non-examining staff went beyond its competence since that opinion involved technical and legal difficulties having drastic influence on the outcome of the

Le document (1) a été considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, parce qu'il ne pouvait être fait droit à la requête du requérant/demandeur visant à rectifier, conformément à la règle 88 CBE, les indications relatives à la priorité de la présente demande. La correction souhaitée, visant à ramener la date de priorité à la date antérieure du 6 octobre 1995 sur la base de la priorité américaine n° 08/539939, n'a pas été demandée immédiatement, ce qui constitue une des conditions à remplir pour autoriser la correction (en accord avec la décision J 6/91, JO OEB 1993, 657); en effet, le demandeur a présenté sa requête environ quatre ans après la date de dépôt et quelque trois ans après la date de publication de la présente demande, et après avoir reçu deux notifications soulevant des objections pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive sur la base du document (1) précité. Le requérant/demandeur n'a donc pas agi avec toute la diligence requise en demandant la correction des indications relatives à la priorité à un stade aussi tardif de la procédure. En outre, la correction des indications de priorité après publication de la demande ne doit être autorisée que dans des cas exceptionnels, afin de préserver la sécurité juridique dans l'intérêt des tiers. En effet, si la correction était autorisée en l'espèce, la portée de l'objet revendiqué pourrait s'en trouver considérablement étendue, ce qui léserait les intérêts des tiers. Or, ces intérêts sont d'une importance primordiale (en accord avec la décision J 7/94, JO OEB 1995, 817, point 9 des motifs).

En ce qui concerne la lettre du 18 avril 2001, dans laquelle un agent qui n'était pas examinateur, mais agent des formalités, avait autorisé la correction des indications relatives à la priorité, la division d'examen a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une décision, puisque cette lettre se présentait sous la forme d'une "brève notification" et qu'elle n'avait pas été signée par les trois membres de la division d'examen, contrairement aux exigences de l'article 18 CBE. En outre, étant donné le texte de la règle 9(3) CBE et de la section III du communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2, visant à confier certaines tâches à des agents qui ne sont pas des examinateurs (JO OEB 1999, 504), l'avis émis par l'agent non examinateur dans sa lettre du 18 avril 2001 dépassait le cadre de

damit technische und rechtliche Schwierigkeiten einhergegangen seien, die in der vorliegenden Sache den Ausgang der Sachprüfung erheblich beeinflusst hätten.

IV. Die Beschwerdeführerin reichte am 29. Mai 2002 zusammen mit der Beschwerdebegründung einen geänderten Satz von sechs Ansprüchen ein. Der unabhängige Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes ist mit dem Anspruch 1 identisch, der am 21. Dezember 2000 bei der Prüfungsabteilung eingereicht wurde (vgl. oben Nr. II).

Die Beschwerdeführerin stellte nicht in Abrede, dass die Druckschrift (1) eine in Anspruch 1 definierte Verbindung offenbare, bestritt aber, dass sie Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ sei.

Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass die Druckschrift (1) nach dem frühesten Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung veröffentlicht worden sei, der – gestützt auf die US-Prioritätsunterlage 08/539939 – auf den 6. Oktober 1995 zu berichtigen sei. Sie habe es nicht an der gebotenen Sorgfalt mangeln lassen, als sie die Berichtigung in einem vorgerückten Verfahrensstadium beantragt habe, denn als der Fehler erkennbar geworden sei, habe sie die Berichtigung sofort veranlasst. Sie sei sich des Fehlers nicht bewusst gewesen, weil sie von ihren amerikanischen Patentvertretern die Auskunft erhalten habe, dass die Priorität der US-Anmeldung 08/539939 in Anspruch genommen worden sei. Nachdem der Fehler entdeckt worden sei, habe man unverzüglich seine Berichtigung beantragt. Im Übrigen blieben die Rechte der Öffentlichkeit durch die beantragte Berichtigung der Priorität aus denselben Gründen unverletzt, die in der Entscheidung J 6/91 (a. a. O.) genannt seien, und dort habe die Beschwerdekammer die Berichtigung gestattet. Das Interesse der Öffentlichkeit sei dadurch geschützt worden, dass die veröffentlichte Anmeldung ohne Weiteres habe erkennen lassen, dass bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise ein Fehler unterlaufen sei, denn in der Anmeldung heiße es, sie sei "eine Continuation-in-part-Anmeldung der US-Anmeldung Nr. 08/539939, die am 6. Oktober 1995 eingereicht wurde". Anmeldetag sei der 4. Oktober 1996 gewesen, d. h. nur zwei Tage vor Ablauf der zwölfmonatigen Frist für die Inan-

substantive examination of the present case.

IV. The Appellant annexed to the Statement of the Grounds of Appeal, submitted on 29 May 2002 an amended set of six claims. Independent claim 1 thereof is identical to claim 1 filed on 21 December 2000 before the Examining Division (see point II *supra*).

The Appellant did not dispute that document (1) disclosed a compound which was covered by claim 1 but disputed that this document was state of the art pursuant to Article 54 EPC.

The Appellant submitted that document (1) was published after the earliest priority date of the present application, which date should be corrected to 6 October 1995 based on the priority document US 08/539939. He argued that there was no lack of due diligence on his part when this correction was requested late in the proceedings since he acted promptly to correct the error as soon as the error became clear. He was not aware that an error had occurred because he had been told by his US Patent Agents that priority from US 08/539939 had been claimed. Once the error was identified, there was no undue delay in requesting correction thereof. Furthermore, the rights of the public were not affected by the requested correction of the priority for the same reasons as set out in the decision J 6/91 (*loc. cit.*) where the Board of Appeal allowed the correction. The interest of the public was safeguarded by the fact that it was apparent from the face of the published application that a mistake might have been made with respect to the priority date claimed since the application contained the statement that it was "a continuation-in-part of US Serial No. 08/539939, filed 6 October 1995". The filing date was 4 October 1996 and, hence, only two days before the end of the 12-month period for claiming the priority right in question, while it was five months after the priority date originally claimed. That situation served as a warning to the public throughout the period whilst the application was pending. For these reasons the Appellant's request for

ses compétences, puisque cet avis impliquait des difficultés techniques et juridiques ayant une influence considérable sur l'issue de l'examen quant au fond dans la présente affaire.

IV. Le requérant a joint au mémoire exposant les motifs du recours déposé le 29 mai 2002 un jeu modifié de six revendications, dont la revendication 1 indépendante était identique à la revendication 1 produite le 21 décembre 2000 auprès de la division d'examen (cf. point II ci-dessus).

Le requérant n'a pas nié que le document (1) divulguait un composé couvert par la revendication 1, mais a contesté le fait que ce document soit compris dans l'état de la technique, conformément à l'article 54 CBE.

Le requérant a fait valoir que le document (1) avait été publié après la date de priorité la plus ancienne de la présente demande, date qu'il fallait corriger par celle du 6 octobre 1995 sur la base du document de priorité américain n° 08/539939. Le fait qu'il ait demandé cette correction à un stade tardif de la procédure ne signifie pas pour autant qu'il n'ait pas agi avec toute la diligence nécessaire, puisqu'il est intervenu immédiatement pour corriger l'erreur dès que celle-ci lui est apparue. Il ne s'était pas rendu compte qu'une erreur avait été commise parce que ses conseils en brevets américains lui avaient dit que la priorité de la demande américaine n° 08/539939 avait été revendiquée. Une fois l'erreur constatée, la requête en rectification a été produite sans retard indu. En outre, les droits des tiers n'ont pas été lésés par cette requête en rectification de la date de priorité, et ce pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées dans la décision J 6/91 (*loc. cit.*), où la chambre de recours a autorisé la correction. L'intérêt des tiers a été protégé par le fait qu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur avait peut-être été commise en ce qui concerne la date de priorité revendiquée, puisque la demande contenait une indication selon laquelle il s'agissait d'une "continuation-in-part de la demande américaine n° 08/539939, déposée le 6 octobre 1995". La date de dépôt était le 4 octobre 1996, soit deux jours seulement avant l'expiration du délai de douze mois prévu pour revendiquer le droit de priorité en question, mais cinq

spruchnahme des betreffenden Prioritätsrechts, aber fünf Monate nach dem ursprünglich in Anspruch genommenen Prioritätstag. Dieser Umstand habe der Öffentlichkeit während der Anhängigkeit der Anmeldung als Hinweis gedient. Aus diesen Gründen sollte dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Berichtigung des Prioritätstags stattgegeben werden.

Die Beschwerdeführerin bezweifelte, dass die Prüfungsabteilung befugt sei, die vom Formalsachbearbeiter gestattete Berichtigung des Prioritätstags rückgängig zu machen. Zwar habe der Formalsachbearbeiter dies in Form einer "Kurzmitteilung" formuliert, doch sei das von ihm Mitgeteilte eindeutig eine Entscheidung über den Antrag auf Berichtigung des Prioritätstags. Diese Entscheidung sei vom zuständigen Bediensteten im Namen der Prüfungsabteilung getroffen worden, so dass die Unterschriften der drei Mitglieder der Prüfungsabteilung – wie bei vielen anderen Entscheidungen von Formalsachbearbeitern auch – nicht erforderlich gewesen seien. Im vorliegenden Fall sei der Formalsachbearbeiter im Rahmen des Zuständigkeitsbereichs tätig gewesen, der ihm mit der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 über die Wahrnehmung einzelner Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, und hier insbesondere in Abschnitt I, Nummer 23, übertragen worden sei (a. a. O.). Diese Mitteilung stehe nicht im Widerspruch zu Regel 9 (3) EPÜ, die den Präsidenten des EPA ermächtige, die Wahrnehmung einzelner Geschäfte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiteten, auf Bedienstete zu übertragen, die keine Prüfer sind, wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/02 bestätigt habe (ABl. EPA 2003, 165). Infolgedessen sei die Entscheidung des Formalsachbearbeiters über die Berichtigung des Prioritätstags rechtswirksam ergangen und somit für die Prüfungsabteilung bindend.

Es sei daher nicht richtig, die vorliegende Anmeldung wegen mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift (1) zurückzuweisen, die nach dem berichtigten Prioritätstag veröffentlicht worden sei.

Hilfsweise schlug die Beschwerdeführerin vor, der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vorzulegen:

"1. Schließt Nummer 23 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 28. April

correction of the priority date should be allowed.

The Appellant challenged the authority of the Examining Division to overturn the correction of the priority date allowed by the Formalities Officer. Although expressed in the form of a "Brief Communication" it was clear that what was being communicated by the Formalities Officer was a decision on the requested correction of the priority date. This decision was made by the competent Officer acting on behalf of the Examining Division with the consequence that the signatures of the three members of the Examining Division were not necessary as in many other decisions taken by Formalities Officers. In the present case, the Formalities Officer was acting within the area of competence assigned to him by the Notice of the Vice-President DG 2 concerning the entrustment of certain duties to non-examining staff (*loc. cit.*), in particular section I, point 23. That Notice was not in conflict with Rule 9(3) EPC which empowered the President of the EPO to delegate certain duties involving no technical or legal difficulties to non-examining staff as confirmed by the decision of the Enlarged Board of Appeal G 1/02 (OJ EPO 2003, 165). Therefore, the decision of the Formalities Officer to correct the priority date was properly made, and as such was binding upon the Examining Division.

The refusal of the present application for lack of novelty over document (1) which was published after the corrected priority date was, thus, incorrect.

Subsidiarily, the Appellant suggested that the following questions of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"1. Does point 23 of the Notice of The Vice President of DG 2 dated 28.04.99

mois après la date de priorité initialement revendiquée. Cette situation a servi d'indication pour les tiers pendant toute la période d'instance de la demande. Par conséquent, le requérant est d'avis qu'il doit être fait droit à sa requête en rectification de la date de priorité.

Le requérant a contesté la compétence de la division d'examen à annuler la correction de la date de priorité qui avait été autorisée par l'agent des formalités. Même si la réponse de l'agent des formalités avait la forme d'une "brève notification", il était clair que ce qu'il notifiât constituait une décision relative à la requête en rectification de la date de priorité. Cette décision a été rendue par l'agent compétent agissant au nom de la division d'examen, de sorte que les signatures des trois membres de cette division n'étaient pas nécessaires, comme c'est d'ailleurs le cas dans de nombreuses autres décisions rendues par des agents des formalités. En l'espèce, l'agent des formalités a agi dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées par le communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2, visant à confier certaines tâches à des agents qui ne sont pas des examinateurs (*loc. cit.*), notamment sa section I, point 23. Ce communiqué n'est pas contraire à la règle 9(3) CBE, qui donne au Président de l'OEB le pouvoir de déléguer certaines tâches ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des examinateurs, comme l'a confirmé la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/02 (JO OEB 2003, 165). Par conséquent, la décision de l'agent des formalités de corriger la date de priorité était valable et, à ce titre, s'imposait à la division d'examen.

Le rejet de la présente demande pour absence de nouveauté eu égard au document (1), qui a été publié après la date de priorité corrigée, était donc erroné.

A titre subsidiaire, le requérant a proposé de saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit suivantes :

"1. Le point 23 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2, en

1999 über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsabteilungen obliegender Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind, die Berichtigung in Anspruch genomener Prioritätstage ein?

2. Falls Frage 1 zu bejahen ist, kann eine Prüfungsabteilung dann nachträglich eine Entscheidung aufheben, die von einem Bediensteten getroffen wurde, der im Rahmen seines Zuständigkeitsbereichs tätig war?

3. Falls Frage 2 zu bejahen ist, unter welchen Umständen kann die Entscheidung aufgehoben werden, und unterliegt die Möglichkeit zur Aufhebung einer solchen Entscheidung etwaigen Einschränkungen?

4. Falls Frage 2 zu verneinen ist, stellt die nachträgliche Aufhebung einer solchen Entscheidung einen wesentlichen Verfahrensmangel dar?"

Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, dass der Prüfungsabteilung ein wesentlicher Verfahrensmangel unterlaufen sei, als sie die Entscheidung des Formalsachbearbeiters aufgehoben habe, was die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

V. In ihrem Hauptantrag beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des am 29. Mai 2002 eingereichten geänderten Anspruchssatzes; in ihrem ersten Hilfsantrag beantragte sie, die Entscheidung der Prüfungsabteilung in Bezug auf die vom Formalsachbearbeiter gestattete Berichtigung des Prioritätstags aufzuheben und den Fall zur Prüfung auf der Grundlage des berichtigten Prioritätstags an die erste Instanz zurückzuverweisen, und in ihrem zweiten Hilfsantrag, dass die Kammer die oben dargelegten Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorlege. Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Mit ihrem Schreiben vom 10. März 2005 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine Entscheidung auf der Grundlage der Schriftsätze.

VI. Die mündliche Verhandlung fand am 12. April 2005 in Abwesenheit der ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführerin statt. Am Ende der Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

concerning the entrustment to non-examining staff of certain duties normally the responsibility of the examining divisions include the correction of claimed priority dates?

2. If the answer to Question 1 is "yes", can an Examining Division subsequently overturn a decision taken by a member of staff acting within their area of competence?

3. If the answer to Question 2 is "yes", under what circumstances can the decision be overturned, and are there any restrictions on the ability to overturn such a decision?

4. If the answer to Question 2 is "no", does the subsequent overturning of such a decision constitute a substantial procedural violation?"

Furthermore, the Appellant alleged that the Examining Division committed a substantial procedural violation when overruling the decision of the Formalities Officer justifying refund of the appeal fee.

V. The Appellant requested as main request that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the amended set of claims submitted on 29 May 2002, as first auxiliary request that the Examining Division's decision to overturn the Formalities Officer's correction of the priority date be set aside and the case be remitted to the first instance for examination on the basis of the corrected priority date, and as second auxiliary request that the Board referred the questions of law cited above to the Enlarged Board of Appeal. Furthermore, the Appellant requested refund of the appeal fee.

In his letter dated 10 March 2005, the Appellant withdrew his request for oral proceedings and requested a decision to be based on the written submissions.

IV. Oral proceedings were held on 12 April 2005 in the absence of the duly summoned Appellant. At the end thereof, the decision of the Board was announced.

date du 28 avril 1999, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen, couvre-t-il la correction de dates de priorité revendiquées ?

2. Si la réponse à la question 1 est affirmative, une division d'examen peut-elle annuler ultérieurement une décision rendue par un membre du personnel agissant dans le cadre de ses compétences ?

3. Si la réponse à la question 2 est affirmative, dans quelles circonstances la décision peut-elle être annulée, et la possibilité d'annuler cette décision est-elle soumise à des restrictions ?

4. Si la réponse à la question 2 est négative, l'annulation ultérieure de cette décision constitue-t-elle un vice substantiel de procédure ?"

Le requérant a en outre fait valoir que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en annulant la décision de l'agent des formalités, ce qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

V. Dans sa requête principale, le requérant a demandé que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base du jeu modifié de revendications produit le 29 mai 2002 ; dans sa première requête subsidiaire, il a demandé que la décision de la division d'examen relative à la correction de la date de priorité autorisée par l'agent des formalités soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant la première instance pour examen sur la base de la date de priorité corrigée, et dans sa seconde requête subsidiaire, que la Chambre saisisse la Grande Chambre de recours des questions de droit précitées. Le requérant a également demandé le remboursement de la taxe de recours.

Dans sa lettre du 10 mars 2005, le requérant a retiré sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision soit prise sur la base des documents.

VI. Le 12 avril 2005, la procédure orale a eu lieu en l'absence du requérant qui avait été dûment cité. A l'issue de la procédure, la décision de la Chambre a été prononcée.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Prioritätsrecht*

Der Neuheitseinwand in der angefochtenen Entscheidung stützte sich auf die Druckschrift (1). Veröffentlicht wurde diese Druckschrift vor dem zunächst einzigen in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Prioritätstag, d. h. vor dem 9. Mai 1996, aber nach dem 6. Oktober 1995, dessen Hinzufügung als weiteren Prioritätstag die Beschwerdeführerin später im Wege einer Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ beantragte. Diese Berichtigung ist strittig, so dass ihre Rechtsgültigkeit zu prüfen ist, bevor festgestellt werden kann, ob die Druckschrift (1) als Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ gewertet werden kann.

2.1 *Rechtsprechung der Kammer*

Nachdem der Formalsachbearbeiter der Beschwerdeführerin (Anmelderin) schriftlich mitgeteilt hatte, dass ihrem Antrag auf Berichtigung stattgegeben worden sei, bezog die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung eine entgegengesetzte Position. Diese wurde von der Beschwerdeführerin u. a. mit dem Argument angefochten, dass die Prüfungsabteilung nicht befugt sei, eine ihrer Ansicht nach bindende Entscheidung eines zuständigen EPA-Bediensteten aufzuheben, der ermächtigt sei, im Namen der Prüfungsabteilung in dieser Sache zu verfügen (vgl. oben Nr. IV).

2.1.1 Gemäß der ersten Alternative von Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ kann die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Dies schließt auch Formalsachbearbeiter ein, die gemäß Regel 9 (3) EPÜ im Namen der Prüfungsabteilung tätig waren. Bei der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist (Artikel 110 (1) EPÜ), sind die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zu Grunde liegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt. Dies gilt auch für die Patentierungserfordernisse, die die Prüfungsabteilung in einem Bescheid oder in einer Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung als erfüllt bezeichnet hat (vgl. Entscheidung G 10/93, ABl. EPA 1995, 172,

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. *Priority right*

In the decision under appeal the novelty objection was based on document (1). That document was published before the sole priority date originally claimed in the present application, i.e. 9 May 1996, but was published after 6 October 1995, which date the Appellant later requested to be added as a further priority date by way of correction pursuant to Rule 88 EPC. That correction is under dispute with the consequence that its validity needs to be examined before establishing whether or not document (1) qualifies as prior art pursuant to Article 54(2) EPC.

2.1 *Jurisdiction of the Board*

After the Formalities Officer had informed the Appellant Applicant in writing that the request for correction had been allowed, the Examining Division, in the decision under appeal, held to the contrary. That finding has been challenged by the Appellant *inter alia* on the ground that the Examining Division had no authority to overturn what, according to him, constituted a binding decision made by a competent Officer of the EPO empowered to decide that matter on behalf of the Examining Division (see point IV *supra*).

2.1.1 Under Article 111(1), second sentence, first alternative, EPC the Board of Appeal may indeed exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision under appeal. This includes Formalities Officers acting on behalf of the Examining Division under Rule 9(3) EPC. As regards the examination of whether the appeal is allowable (Article 110(1) EPC), in *ex parte* proceedings the Boards of Appeal are restricted neither to examining the grounds for the contested decision nor to the facts and evidence on which the decision is based. This applies also to patentability requirements which the Examination Division indicated in a communication or in a decision to refuse the application as having been met (see decision G 10/93, OJ EPO 1995, 172, point 3 of the reasons), and all the more to those

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Droit de priorité*

Dans la décision attaquée, l'objection d'absence de nouveauté était basée sur le document (1). Ce document a été publié avant la seule date de priorité initialement revendiquée dans la présente demande, à savoir le 9 mai 1996, mais après le 6 octobre 1995, date que le requérant a par la suite demandé d'ajouter comme nouvelle date de priorité par voie de correction au titre de la règle 88 CBE. Cette correction faisant l'objet d'un litige, il convient d'examiner sa validité avant de déterminer si le document (1) peut être considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

2.1 *Compétence de la Chambre*

Après que l'agent des formalités a fait savoir par écrit au requérant/demandeur qu'il avait été fait droit à sa requête en rectification, la division d'examen a adopté une position contraire dans la décision faisant l'objet du recours. Cette conclusion a été contestée par le requérant, au motif notamment que la division d'examen n'avait pas autorité pour annuler ce qui, selon lui, constituait une décision contraignante, rendue par un agent compétent de l'OEB habilité à statuer en la matière au nom de la division d'examen (cf. point IV ci-dessus).

2.1.1 Conformément à la première possibilité visée à l'article 111(1), deuxième phrase CBE, la chambre de recours peut effectivement exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée. Cela concerne également les agents des formalités qui agissent au nom de la division d'examen, conformément à la règle 9(3) CBE. Pour examiner le recours afin de déterminer s'il peut y être fait droit (article 110(1) CBE), les chambres de recours n'ont pas à se limiter, dans le cadre de procédures *ex parte*, à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée. Cela vaut aussi pour les conditions de brevetabilité que la division d'examen a jugé remplies dans une notification ou dans une décision de rejet (cf. décision G 10/93, JO OEB

Nr. 3 der Entscheidungsgründe), und erst recht für diejenigen Erfordernisse, die als nicht erfüllt angesehen wurden. Von der Überprüfung durch die Beschwerdekammern ausgeschlossen ist nur, was als *res judicata* gilt, d. h. Streit-sachen, die nicht oder nicht mehr beschwerdefähig sind, weil sie Gegenstand einer anderen, rechtskräftig gewordenen Entscheidung sind.

2.1.2 Dies wirft die Frage nach der Rechtsnatur des amtlichen Schreibens des Formalsachbearbeiters auf, das der "Kurzmitteilung" vom 18. April 2001 beigelegt war (vgl. oben Nr. III); dieses beginnt mit der Feststellung "*In Bezug auf die Anmeldung Nr. 96933245.1 wird Folgendes entschieden: Dem Antrag auf Hinzufügung der Priorität der (am 6. Oktober 1995 eingereichten) US-Anmeldung 08/539939 wird stattgegeben*", es enthält anschließend eine kurze Begründung und endet mit dem Satz "*Der Prioritätstag wird somit auf den 6. Oktober 1995 geändert*".

2.1.3 Würde das Schreiben des Formalsachbearbeiters eine (Zwischen-)Entscheidung im Sinne von Artikel 106 EPÜ darstellen, wäre es rechtskräftig und für das herausgebende Organ des EPA bindend (vgl. Entscheidung T 222/85, ABI. EPA 1988, 128, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Eine Beschwerde gegen eine verwaltungsrechtliche Entscheidung, die einen Antrag des einzigen Verfahrensbeteiligten betrifft und diesem in vollem Umfang stattgibt, ist außerdem im Ex-parte-Verfahren gar nicht zulässig, weil die antragstellende Partei dadurch nicht beschwert wird. Dies gilt für alle derartigen Entscheidungen, die von einer Stelle des EPA (rechtswirksam) erlassen werden, die mit Verfahren im Rahmen des EPÜ befasst ist; dazu gehören auch Formalsachbearbeiter, die im Namen der Prüfungsabteilung tätig sind (Regel 9 (3) EPÜ und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2, a. a. O.).

2.1.4 Ob ein vom EPA herausgegebenes Dokument eine Entscheidung oder einen Bescheid darstellt, hängt von der Substanz seines Inhalts und nicht von seiner Form ab (vgl. z. B. Entscheidung J 8/81, ABI. EPA 1982, 10). Es ist daher unerheblich, dass der strittige Text formal ein bloßes Schreiben war und als Anlage zu einer "Kurzmitteilung" versandt wurde, und es ist auch nicht von Bedeutung, dass darin "*entschieden*" wurde, dem Antrag stattzugeben.

requirements which were found not to have been met. Excluded from review by the Boards of Appeal is only matter which qualifies as *res judicata*, i.e. issues not or no longer appealable because subject of another decision that has become final.

2.1.2 This raises the question of the legal nature of the official letter of the Formalities Officer annexed to the "Brief Communication" dated 18 April 2001 (see point III above), which letter started with the statement: "*In the matter of Application No. 96933245.1, it is decided as follows: The request to add the priority of US 08/539,939 (filed on 6 October, 1995) is allowed*", followed by a short reasoning and ending with the sentence "*Hence, the priority date will be changed to 6 October, 1995*".

2.1.3 If that letter of the Formalities Officer constituted a(n) interlocutory decision within the meaning of Article 106 EPC it would be final and binding on the department of the EPO which issued it (see e.g. decision T 222/85, OJ EPO 1988, 128, point 3 of the reasons). Furthermore, in *ex-parte* proceedings an appeal is indeed not admissible in respect of an administrative decision dealing with a request of the sole party to the proceedings and fully allowing it for the reason that the requesting party is not thereby adversely affected. That is the case for any such decision (validly) taken by any department of the EPO entrusted with proceedings under the EPC, including Formalities Officers acting on behalf of an Examining Division (Rule 9(3) EPC and Notice of the Vice-President DG 2, *loc. cit.*).

2.1.4 Whether a document issued by the EPO constitutes a decision or a communication depends on the substance of its contents, not on its form (e.g. decision J 8/81, OJ EPO 1982, 10). Hence it is not relevant that the text in question was in the form of a mere letter and sent as an enclosure to a "Brief Communication", nor does it matter that it stated "*...it is decided*" to allow the request. Nor is the fact decisive that the Notice of the Vice-

1995, 172, point 3 des motifs) et, à plus forte raison, pour les conditions qui ont été considérées comme non remplies. Les seules questions qui sont exclues d'un réexamen par les chambres de recours sont celles qui sont considérées comme passées en force de chose jugée, c'est-à-dire les questions qui ne sont pas ou plus susceptibles de recours parce qu'elles font l'objet d'une autre décision devenue définitive.

2.1.2 Cela pose la question du caractère juridique de la lettre officielle jointe par l'agent des formalités à la "brève notification" du 18 avril 2001 (cf. point III ci-dessus), lettre qui débutait par la déclaration suivante: "*Dans l'affaire relative à la demande n° 96933245.1, il est décidé comme suit: il est fait droit à la requête visant à ajouter la priorité de la demande américaine 08/539939 (déposée le 6 octobre 1995)*", et contenait ensuite un bref exposé des motifs, pour se terminer par la phrase "*Par conséquent, la date de priorité est changée en celle du 6 octobre 1995*".

2.1.3 Si cette lettre de l'agent des formalités constituait une décision (intermédiaire) au sens de l'article 106 CBE, elle serait finale et contraignante pour le service de l'OEB qui l'a envoyée (cf. par exemple décision T 222/85, JO OEB 1988, 128, point 3 des motifs). En outre, dans le cadre d'une procédure *ex-parte*, un recours dirigé contre une décision administrative relative à une requête présentée par l'unique partie à la procédure et faisant pleinement droit à cette requête n'est aucunement recevable, parce que la partie requérante ne s'en trouve pas lésée. C'est le cas de toutes les décisions de ce type (valablement) rendues par une instance de l'OEB chargée de procédures au titre de la CBE, y compris les agents des formalités agissant au nom d'une division d'examen (règle 9(3) CBE et communiqué du Vice-Président DG 2, *loc. cit.*).

2.1.4 C'est le contenu et non la forme d'un document émis par l'OEB qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision ou d'une communication (cf. par exemple décision J 8/81, JO OEB 1982, 10). Par conséquent, il importe peu que le texte en question ait eu la forme d'une simple lettre et qu'il ait été envoyé en annexe à une "brève notification", ou encore qu'il ait contenu les termes "*...il est décidé*" de faire droit à la requête. De même, le fait que le

Ebenso wenig spielt es eine Rolle, dass in der oben erwähnten Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 unter Abschnitt I Nr. 23 die Formulierung "Entscheidung über die Berichtigung von Mängeln [...] (Regel 88 EPÜ)" verwendet wird.

Das Kriterium der Substanz ist stets im Verfahrenskontext zu beurteilen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Folgen, die eine unwiderrufliche Festlegung der jeweiligen Angelegenheit – in diesem Fall die Hinzufügung einer früheren Priorität – im betreffenden Verfahrensstadium hätte, nämlich hier mitten in der Sachprüfung, bevor diese gemäß Artikel 97 EPÜ im Wege einer Entscheidung über die Erteilung eines Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung abgeschlossen wurde.

Dies ist im vorliegenden Fall besonders kritisch, weil die Prüfungsabteilung bereits zwei Bescheide erlassen hatte, in denen sowohl mangelnde Neuheit als auch mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht wurde, als der Formal-sachbearbeiter einer Berichtigung der Prioritätsangaben zustimmte und der Beschwerdeführerin erlaubte, eine weitere Priorität hinzuzufügen; die daraus resultierende Vorverlegung des frühesten Prioritätstags vom 9. Mai 1996 auf den 6. Oktober 1995 wirkte sich störend auf die laufende Sachprüfung aus.

2.1.5 Anders als in Fällen, in denen einem totalen Rechtsverlust gemäß den Artikeln 121 oder 122 EPÜ abgeholfen wird, kann das Erteilungsverfahren durchaus fortgesetzt werden, ohne dass eine endgültige und bindende Entscheidung darüber ergeht, ob eine Priorität wirksam in Anspruch genommen wurde. Die Rechtsgültigkeit eines Prioritätsanspruchs nach dem EPÜ wird daher während des Erteilungsverfahrens nicht mit einer gesonderten Entscheidung festgestellt, und zwar selbst dann nicht, wenn es auf Grund eines während der Prioritätsfrist zu Tage tretenden einschlägigen Stands der Technik wichtig wäre. Es gibt keinen triftigen Grund, diese Frage bindend zu Gunsten des Anmelders zu entscheiden, bevor nicht die das Erteilungsverfahren abschließende Entscheidung ergangen ist. Ebenso wird gemäß Regel 69 (2) EPÜ eine "Entscheidung [...] nur dann getroffen", wenn das Amt zu Ungunsten des Anmelders entscheidet; fällt die Entscheidung dagegen zu seinen Gunsten aus, so wird er lediglich "unter-

President DG 2 cited above uses in point I.23 the wording "Decisions concerning the correction of errors (Rule 88 EPC)".

The criterion of substance has to be assessed in its procedural context, in particular by also taking into account the consequences of irreversibly determining the matter at stake – here the addition of an earlier priority – at the given stage of the proceedings, namely in the middle of the substantive examination, and before it had been concluded, as provided for in Article 97 EPC, by a decision to grant a patent or to refuse the application.

This is particularly critical in the present case where the Examining Division had already issued two communications in which both lack of novelty and of inventive step had been found when the Formalities Officer accepted a correction of the priority data by allowing the Appellant to add a further priority with the effect of switching back the earliest priority date from 9 May 1996 to 6 October 1995, thereby interfering with the ongoing substantive examination.

2.1.5 Unlike situations where a total loss of rights is remedied under Articles 121 or 122 EPC, the granting procedure can be carried on perfectly without a final and binding finding that a priority has been validly claimed. Therefore, in the granting procedure, the validity of a priority claim under the EPC is not established by a separate decision even where it is crucial because relevant state of the art emerged during the priority period. There is no sound reason to decide that matter in the applicant's favour in binding form prior to the decision terminating the granting procedure. Similarly, pursuant to Rule 69(2) EPC a "decision shall be given only" if the Office finds against the applicant; if the finding is in his favour he is merely "inform[ed]" about it. It follows from this that there is, in the absence of special circumstances, no need to allow a request for correction of a priority declaration by way of a separate interlocutory decision with immediate final force and effect.

communiqué précité du Vice-Président chargé de la DG 2 utilise, en son point I.23, la formulation "Décision relative à la correction d'erreurs (règle 88 CBE)", n'est pas non plus un élément déterminant.

Le critère du contenu doit être évalué dans son contexte procédural, notamment en tenant aussi compte des conséquences qu'il y aurait à statuer irrévocablement sur la question en jeu – en l'occurrence l'adjonction d'une priorité antérieure – à un stade donné de la procédure, à savoir au milieu de la phase d'examen quant au fond, et avant que cette procédure ne soit conclue – comme le prévoit l'article 97 CBE – par une décision de délivrer un brevet ou de rejeter la demande.

Cet aspect est particulièrement crucial dans la présente affaire, parce que la division d'examen avait déjà émis deux notifications concluant à l'absence de nouveauté et au défaut d'activité inventive lorsque l'agent des formalités a accepté une correction des données relatives à la priorité en autorisant le requérant à ajouter une nouvelle priorité, ce qui a eu pour effet de ramener la date de priorité la plus ancienne du 9 mai 1996 au 6 octobre 1995, et donc d'interférer avec l'examen quant au fond en cours.

2.1.5 A la différence des cas où il est remédié à une perte totale de droits en application des articles 121 ou 122 CBE, la procédure de délivrance peut parfaitement se poursuivre en l'absence d'une conclusion définitive et contraignante selon laquelle une priorité a été valablement revendiquée. C'est pourquoi la validité d'une revendication de priorité selon la CBE n'est pas établie par une décision distincte au cours de la procédure de délivrance, même si cet aspect présente une importance capitale du fait qu'un état de la technique pertinent est apparu pendant le délai de priorité. Il n'y a aucune raison valable de trancher cette question de façon contraignante en faveur du demandeur avant que ne soit rendue la décision mettant fin à la procédure de délivrance. De la même façon, la règle 69(2) CBE énonce qu'une "décision n'est prise que dans le cas où" l'Office se prononce contre le demandeur; si les conclusions lui sont favorables, il en est simplement "avisé". Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire, en l'absence de circonstances particulières,

richtet". Sofern nicht besondere Umstände vorliegen, besteht also keine Notwendigkeit, einem Antrag auf Berichtigung einer Prioritätserklärung im Wege einer gesonderten Zwischenentscheidung mit unmittelbarer und endgültiger Rechtswirkung stattzugeben.

2.1.6 Würde während des laufenden Prüfungsverfahrens die Berichtigung einer Prioritätserklärung im Wege einer endgültigen Entscheidung gestattet, würde sich dies insofern negativ auf den Ausgang der Sachprüfung auswirken, als die Prüfungsabteilung dann gezwungen sein könnte, ein Patent selbst dann zu erteilen, wenn sich herausstellen sollte, dass gar nicht alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt sind. Eine solche Vorfestlegung im Wege einer formellen Entscheidung wäre aber unvereinbar damit, dass die Prüfungsabteilung, insbesondere gemäß den Artikeln 94 (1), 96 (2) und 97 (1) EPÜ, und der in ihrem Namen handelnde Formalsachbearbeiter verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass keine Patente erteilt werden, die den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen (vgl. Entscheidung G 10/93, a. a. O., Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Würde einem solchen Berichtigungsantrag unwiderruflich stattgegeben, würde dem Anmelder außerdem ein ungerechtfertigter Vorteil gegenüber der Öffentlichkeit und anderen Anmeldern eingeräumt, deren Interessen es bei der verspäteten Berichtigung von Prioritätsangaben ebenfalls zu schützen gilt (vgl. unten Nr. 2.2).

2.1.7 In Anbetracht dessen gibt es keinen Grund zur Annahme, dass das amtliche Schreiben, in dem der Formalsachbearbeiter mitteilte, dass die beantragte Berichtigung gestattet wurde, eine formelle (Zwischen-)Entscheidung darstellte; ebenso wenig ist diese Mitteilung aus objektiven Gründen als eine Entscheidung zu werten, deren Inhalt – die Hinzufügung einer weiteren Priorität im Wege einer Berichtigung gemäß Regel 88 EPÜ – res judicata war, und die Herleitung einer solchen Wirkung aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes oder des guten Glaubens entbehrt jeglicher Grundlage.

2.1.8 Unabhängig davon, ob der Formalsachbearbeiter tatsächlich *ultra vires* handelte (wie die Prüfungsabteilung meinte), folgt aus dem oben Gesagten, dass die Frage, ob die zusätzliche Priorität im vorliegenden Fall wirksam in Anspruch genommen wurde, von der

2.1.6 Rather, allowing during ongoing examination proceedings the correction of a priority declaration in the form of a decision that is final would be prejudicial to the outcome of the substantive examination with the possible consequence that the Examining Division is then forced to grant a patent even where it came to light that actually not all requirements of the EPC have been met. Creating such a prejudice by way of a formal decision would, however, be incompatible with the obligation of the Examining Division, in particular under Articles 94(1), 96(2) and 97(1) EPC, and the Formalities Officer acting on its behalf to ensure that no patents are granted which do not meet the requirements of the EPC (see decision G 10/93, *loc. cit.*, point 3 of the reasons).

Moreover, irreversibly allowing such a request for correction would unjustifiably privilege the applicant to the disadvantage of the public and other applicants, whose interests are to be safeguarded as well when correcting priority data late (see point 2.2 below).

2.1.7 Given this, there is no reason to assume that the official letter, in which the Formalities Officer stated that the requested correction was allowed, constituted a formal (interlocutory) decision; nor does this statement for objective reasons qualify as such a decision whose content – the addition of a further priority by way of correction pursuant to Rule 88 EPC – was *res judicata*; nor is there any basis for construing such an effect on the principle of legitimate expectations or good faith.

2.1.8 It follows from this, that, irrespective of whether the Formalities Officer acted *ultra vires* (as the Examining Division held) or not, the question of whether in the present case the further priority was validly claimed is open to review by the Board of Appeal

de faire droit à une requête en rectification d'une déclaration de priorité au moyen d'une décision intermédiaire distincte prenant immédiatement effet et définitivement.

2.1.6 Si l'on autorisait en effet, pendant la procédure d'examen en cours, la correction d'une déclaration de priorité au moyen d'une décision définitive, l'issue de l'examen quant au fond s'en trouverait affectée, dans la mesure où la division d'examen pourrait alors se voir contrainte de délivrer un brevet, même s'il apparaît que toutes les conditions de la CBE n'ont en fait pas été remplies. Anticiper ainsi sur les conclusions de l'examen au moyen d'une décision formelle serait toutefois incompatible avec le fait que la division d'examen, tenue notamment par les articles 94(1), 96(2) et 97(1) CBE, et l'agent des formalités agissant en son nom, doivent veiller à ce qu'il ne soit délivré aucun brevet ne satisfaisant pas aux conditions de la CBE (cf. décision G 10/93, *loc. cit.*, point 3 des motifs).

En outre, s'il était irrévocablement fait droit à cette requête en rectification, le demandeur s'en trouverait privilégié de façon injustifiée au détriment des tiers et des autres demandeurs, dont les intérêts doivent eux aussi être préservés lors d'une correction tardive des indications relatives à la priorité (cf. point 2.2 ci-dessous).

2.1.7 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de supposer que la lettre officielle dans laquelle l'agent des formalités a déclaré qu'il avait été fait droit à la correction demandée, constituait une décision (intermédiaire) formelle; de même, cette notification ne peut, pour des raisons objectives, être considérée comme une décision dont le contenu – à savoir l'adjonction d'une nouvelle priorité par voie de correction au titre de la règle 88 CBE – était contraignant; enfin, il n'existe aucune base permettant de conclure à cet effet d'après le principe de la confiance légitime ou de la bonne foi.

2.1.8 Indépendamment du fait que l'agent des formalités ait ou non outrepassé ses pouvoirs (*ultra vires*), comme l'estime la division d'examen, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours peut examiner, dans l'exercice des compétences que lui confère

Beschwerdekammer im Rahmen der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ verliehenen Befugnisse geprüft werden kann.

Mithin kann die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die Prüfungsabteilung nachträglich "eine Entscheidung" des Formalsachbearbeiters "aufheben" kann, im vorliegenden Fall unbeantwortet bleiben.

2.2 Berichtigung der Priorität

2.2.1 Auch wenn Regel 88 Satz 1 EPÜ im Falle eines unrichtigen Prioritätsanspruchs eine Berichtigung ohne jegliche zeitliche Beschränkung zulässt, liegt eine solche Berichtigung im Ermessen der zuständigen Stellen des EPA. Oberstes Prinzip bei der Ausübung des Ermessens ist eine gerechte Abgrenzung zwischen den Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Anmelder und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere was die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Angaben betrifft (vgl. die Entscheidungen J 3/91, ABl. EPA 1994, 365, Nr. 4 der Entscheidungsgründe und J 14/82, ABl. EPA 1983, 121, Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Aus diesem Grund muss ein Antrag auf Berichtigung eines Prioritätsanspruchs durch Hinzufügung einer Priorität so rechtzeitig gestellt werden, dass in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann. Als Ausnahme von dieser Regel ist die Berichtigung von Prioritätsangaben, die nicht so rechtzeitig beantragt wird, dass in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann, nur dann zuzulassen, wenn sie auf Grund besonderer Umstände gerechtfertigt ist und der Berichtigungsantrag unverzüglich gestellt wurde (vgl. Entscheidung J 6/91, a. a. O., Nrn. 3 (4) und 5.6 der Entscheidungsgründe; bestätigt durch J 7/94, a. a. O.). Damit soll der unbefriedigenden Situation vorgebeugt werden, dass die Öffentlichkeit, für die das Patent Konsequenzen hat, von einem Prioritätsanspruch überrascht wird, denn die Patentierbarkeit einer Erfindung lässt sich nur anhand des einschlägigen Stands der Technik beurteilen, der aber seinerseits nur ermittelt werden kann, wenn bekannt ist, ob eine Priorität rechtswirksam beansprucht wird. Um Beeinträchtigungen dieser Art auszuschließen, haben die Beschwerdekammern in Fällen, in denen die Berichtigung eines Prioritätstags nicht so rechtzeitig beantragt wurde, dass in die

exercising the power conferred on it by Article 111(1) EPC.

That being so, the question raised by the Appellant of whether or not the Examining Division can subsequently "overturn a decision" of the Formalities Officer can be left unanswered in the present case.

2.2 Correction of priority

2.2.1 Although Rule 88, first sentence, EPC in cases of an incorrect priority claim allows correction without any time bar, such a correction is at the discretion of the competent authorities of the EPO. The overriding principle in exercising the discretionary power is to balance the interests of the applicant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal certainty, in particular that the published application data are accurate and complete (see decisions J 3/91, OJ EPO 1994, 365, point 4 of the reasons; J 14/82, OJ EPO 1983, 121, point 6 of the reasons). Therefore a request for correction of a priority claim by the addition of a priority should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application. As an exception to this rule, the correction of priority data, not requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application, is only allowable if it is justified by special circumstances and the request for correction has been made promptly (see decision J 6/91, *loc. cit.*, points 3(4) and 5.6 of the reasons; confirmed in J 7/94, *loc. cit.*). This principle aims at avoiding the unsatisfactory situation where a priority claim comes as a surprise to the public, which is affected by the patent, since the patentability of an invention cannot be evaluated without the relevant state of the art which can only be determined if it is known whether or not a priority is validly claimed. In order to prevent such an impairment, the Boards of Appeal have put particular emphasis on the aspect of legal certainty for the public in cases where a correction of a priority date was not requested sufficiently early for a warning to be included in the publication (see decision J 7/94, *loc. cit.*, points 4 and 6 of the reasons).

l'article 111(1) CBE, la question de savoir si la nouvelle priorité a été valablement revendiquée en l'espèce.

Il n'est donc pas nécessaire, dans la présente affaire, de répondre à la question soulevée par le requérant en vue de savoir si la division d'examen peut "annuler" après coup "une décision" de l'agent des formalités.

2.2 Correction de la priorité

2.2.1 Bien que la règle 88, première phrase CBE permette, dans le cas d'une revendication de priorité incorrecte, de procéder à une correction sans conditions de délai, une telle correction est laissée à l'appréciation des autorités compétentes de l'OEB. Le principe central qui régit l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique, en garantissant notamment que les données de la demande qui sont publiées sont exactes et complètes (cf. décisions J 3/91, JO OEB 1994, 365, point 4 des motifs et J 14/82, JO OEB 1983, 121, point 6 des motifs). Par conséquent, une requête en rectification d'une revendication de priorité par adjonction d'une priorité doit être présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande. Par dérogation à cette règle, la correction d'indications relatives à la priorité qui n'est pas demandée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, ne peut être autorisée que si des circonstances particulières le justifient et que la requête en rectification a été présentée immédiatement (cf. décision J 6/91, *loc. cit.*, points 3(4) et 5.6 des motifs, confirmée par J 7/94, *loc. cit.*). Ces règles visent à éviter de créer une situation insatisfaisante où la revendication de priorité prend au dépourvu les tiers affectés par le brevet, puisque la brevetabilité d'une invention ne saurait être appréciée indépendamment de l'état de la technique pertinent, lequel ne peut être déterminé qu'à condition de savoir si une priorité a été valablement revendiquée. Pour éviter cette situation insatisfaisante, les chambres de recours ont mis l'accent sur la sécurité juridique des tiers lorsque la requête en rectification d'une date de priorité n'a pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication (cf. décision J 7/94, *loc. cit.*, points 4 et 6 des motifs).

Veröffentlichung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden konnte, den Aspekt der Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit mit besonderem Nachdruck hervorgehoben (vgl. die Entscheidung J 7/94, a. a. O., Nrn. 4 und 6 der Entscheidungsgründe).

2.2.2 Im vorliegenden Fall wurde die Anmeldung am 13. November 1997 veröffentlicht, wobei nur die Priorität der US-Anmeldung 08/647354 vom 9. Mai 1996 in Anspruch genommen wurde und kein Hinweis bezüglich der Prioritätsangaben enthalten war. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2000 beantragte die Beschwerdeführerin die Berichtigung der Prioritätsangaben durch Hinzufügung eines Anspruchs auf die Priorität der US-Anmeldung 08/539939 vom 6. Oktober 1995. Da die Berichtigung der Prioritätsangaben nicht so rechtzeitig beantragt wurde, dass in die Veröffentlichung der Anmeldung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden konnte, konnte sie nur unter der Bedingung zugelassen werden, dass sie durch besondere Umstände gerechtfertigt war und die Beschwerdeführerin unverzüglich gehandelt hatte.

2.2.3 Im Hinblick auf das Erfordernis, wonach Berichtigungen unverzüglich beantragt werden müssen, ist festzuhalten, dass im vorliegenden Fall mehr als drei Jahre nach dem Veröffentlichungstag der Anmeldung vergingen und es mehrerer Bescheide seitens des Amtes bedurfte, ehe die Beschwerdeführerin die Berichtigung des Prioritätstags beantragte, wobei allein schon die lange Verzögerung Anlass gibt, eingehender zu prüfen, ob dies unverzüglich geschah. Die Prüfungsabteilung machte in ihrem ersten Bescheid einen Neuheitseinwand auf der Grundlage der Druckschrift (1) geltend, die zum damaligen Zeitpunkt Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ war, da sie vor dem damals rechtswirksamen ursprünglichen Prioritätstag veröffentlicht wurde. Mit diesem Einwand hatte die Beschwerdeführerin zu rechnen, weil diese Druckschrift bereits im Recherchenbericht als "X"-Dokument und damit als neuheitsschädlich ausgewiesen worden war.

2.2.4 Einen echten Fehler in Bezug auf den beanspruchten Prioritätstag hätte die Beschwerdeführerin spätestens dann erkennen müssen, als sie im ersten Bescheid mit dem auf die Druckschrift (1) gestützten Neuheitseinwand konfrontiert wurde, und dies hätte sie dazu veranlasst, unverzüglich eine

2.2.2 In the present case, the application was published on 13 November 1997 claiming exclusively priority from US 08/647354 dated 9 May 1996 without, however, comprising any warning as regards the priority data. In a letter dated 21 December 2000 the Appellant requested correction of the priority data by the addition of a priority claim to US 08/539939 dated 6 October 1995. Thus, the correction of the priority data having not been requested sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application, it could only be allowed if it was justified by special circumstances and if the Appellant acted promptly.

2.2.3 With respect to the requirement of promptly requesting correction, it is to be noted that in the present case it took more than three years from the date of publication of the application and multiple office actions before the Appellant requested correction of the priority date which long delay already gives rise to a closer examination of the promptness of the correction. The Examining Division, in its first communication, raised a novelty objection on the basis of document (1) which represented, at that time, state of the art according to Article 54(2) EPC since it was published before the then effective original priority date. This objection was to be expected by the Appellant as the Search Report already qualified this document as category "X", i.e. it was characterised as novelty-destroying.

2.2.4 Not later than when confronted with the novelty objection in the first communication, which was based on document (1), the Appellant should have spotted any actual error in the claimed priority date and, if so, he then would have been prompted to immediately request correction of the priority data

2.2.2 Dans la présente affaire, la demande avait été publiée le 13 novembre 1997 et revendiquait exclusivement la priorité de la demande américaine n° 08/647354 en date du 9 mai 1996, sans toutefois signaler quoi que ce soit concernant les indications de priorité. Dans une lettre datée du 21 décembre 2000, le requérant a demandé que les indications relatives à la priorité soient corrigées par l'adjonction d'une revendication de priorité de la demande américaine n° 08/539939 du 6 octobre 1995. Ainsi, la requête en rectification des données de priorité n'ayant pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la publication de la demande, il ne pouvait y être fait droit que si des circonstances particulières le justifiaient et que le requérant avait agi immédiatement.

2.2.3 En ce qui concerne l'obligation de présenter immédiatement la requête en rectification, il est à noter qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de trois ans depuis la date de publication de la demande avant que le requérant ne présente, après plusieurs notifications de l'Office, une requête en rectification de la date de priorité, ce long délai impliquant à lui seul déjà d'examiner de plus près la rapidité de la correction. Dans sa première notification, la division d'examen a soulevé une objection pour absence de nouveauté sur la base du document (1) qui, à ce moment-là, constituait l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, puisqu'il avait été publié avant la date de priorité initiale qui était alors effective. Le requérant devait s'attendre à cette objection, étant donné que le rapport de recherche avait déjà classé ce document dans la catégorie "X", ce qui signifie qu'il était considéré comme destructeur de nouveauté.

2.2.4 C'est au plus tard au moment où il a été confronté, dans la première notification, à l'objection pour absence de nouveauté sur la base du document (1), que le requérant aurait dû déceler une erreur effective concernant la date de priorité revendiquée, ce qui l'aurait amené à présenter immédiatement une

Berichtigung der Prioritätsangaben zu beantragen, denn eine Berichtigung hätte die hoch relevante Druckschrift (1) aus dem Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ eliminiert und so den Neuheitseinwand ausgeräumt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der berichtigte Prioritätstag vor dem Veröffentlichungstag dieser Druckschrift liegt. Stattdessen schränkte die Beschwerdeführerin in Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung und mit dem Ziel, den Neuheitseinwand auszuräumen, den Gegenstand von Anspruch 1 durch einen Disclaimer ein und grenzte so die beanspruchte Erfindung von der Druckschrift (1) ab, die sie damit *de facto* als Stand der Technik anerkannte. Mit dieser Vorgehensweise, von der die Öffentlichkeit durch Akteneinsicht Kenntnis nehmen konnte, bewegte die Beschwerdeführerin die Öffentlichkeit dazu, sich darauf zu verlassen, dass die Angaben der veröffentlichten Anmeldung, einschließlich der Prioritätsangaben, richtig und vollständig und nicht mit Fehlern behaftet seien.

2.2.5 Erst nach einem zweiten Bescheid, in dem die Prüfungsabteilung auf Neuheit erkannte, aber einen Einwand gegen die erfinderische Tätigkeit gegenüber der Druckschrift (1) erhob, reichte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf Berichtigung der Prioritätsangaben ein. Angesichts der Vorgehensweise, die die Beschwerdeführerin bis dahin im Prüfungsverfahren verfolgt hatte, kam dieser Antrag für die Öffentlichkeit überraschend und verstieß in Bezug auf den rechtswirksamen Prioritätstag und damit die Frage, ob die Druckschrift (1) einschlägiger Stand der Technik war, gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit. Diese für die Öffentlichkeit unbefriedigende Situation soll durch die auf verspätete Berichtigungen anwendbaren Beschränkungen gerade verhindert werden (vgl. oben Nr. 2.2.1).

2.2.6 Bei einer gerechten Abgrenzung zwischen den Interessen der auf optimalen Schutz bedachten Beschwerdeführerin und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Anmelddaten, rechtfertigen es die hier vorliegenden Umstände, u. a. die fehlende Unverzüglichkeit, nicht, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel zu machen, wonach ein Antrag auf Berichtigung bzw. Hinzufügung einer Priorität so rechtzeitig gestellt werden

since a correction would overcome that novelty objection by eliminating the highly relevant document (1) from the state of the art pursuant to Article 54(2) EPC for the simple reason that the corrected priority date is earlier than the publication date of this document. Instead, the Appellant, in reply to the Examining Division's first communication and in order to meet the novelty objection, restricted the subject-matter of claim 1 by way of a disclaimer delimiting, thus, the claimed invention from document (1), thereby *de facto* accepting it as state of the art. By this course of action, which was available to the public by way of file inspection, the Appellant made the public rely on the data of the published application, including the priority data, as being accurate and complete and that no error had occurred in this respect.

2.2.5 It was only after a second communication wherein the Examining Division acknowledged novelty but objected to inventive step vis-à-vis document (1), that the Appellant filed a request for correction of the priority data. In view of the Appellant's course of action in examination proceedings up to then this request came as a surprise to the public and was contrary to the principle of legal certainty regarding the valid priority date and, hence, whether document (1) was relevant state of the art or not. This is precisely the unsatisfactory situation for the public which should be avoided by the restrictions put on late corrections (see point 2.2.1 *supra*).

2.2.6 Thus, when balancing the interests of the Appellant in gaining optimal protection and the interests of the public in respect of legal certainty, in particular that the published application data are accurate and complete, the circumstances of the present case including the lack of promptness do not justify making an exception from the general rule that a request for correction, including the addition, of a priority should be made sufficiently early for a warning to be included in the publication of the application.

requête en rectification des indications relatives à la priorité. Ainsi, une correction aurait permis de répondre à cette objection pour absence de nouveauté en éliminant le très pertinent document (1) de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE, et ce pour la simple raison que la date de priorité corrigée est antérieure à la date de publication de ce document. Au lieu de cela, le requérant, en réponse à la première notification de la division d'examen et afin de répondre à l'objection relative à la nouveauté, a restreint l'objet de la revendication 1 au moyen d'un disclaimer, délimitant donc l'invention revendiquée par rapport au document (1). Le requérant a ainsi reconnu de fait que ce document faisait partie de l'état de la technique. Par cet acte, dont les tiers pouvaient avoir connaissance grâce à l'inspection publique, le requérant a donné lieu de croire au public que les données de la demande publiée, y compris les indications relatives à la priorité, étaient exactes, complètes et dénuées d'erreur.

2.2.5 Ce n'est qu'après une seconde notification, dans laquelle la division d'examen a reconnu la nouveauté, mais objecté le défaut d'activité inventive eu égard au document (1), que le requérant a présenté une requête en rectification des données de priorité. Etant donné la ligne de conduite adoptée jusqu'alors par le requérant pendant la procédure d'examen, cette requête a pris les tiers au dépourvu et était contraire au principe de sécurité juridique en ce qui concerne la date de priorité valable et, partant, la question de savoir si le document (1) faisait ou non partie de l'état de la technique pertinent. C'est justement cette situation insatisfaisante pour les tiers que l'on cherche à éviter en imposant des restrictions aux corrections tardives (cf. point 2.2.1 ci-dessus).

2.2.6 Ainsi, lorsque l'on pèse l'intérêt du requérant, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique, en garantissant notamment que les données publiées de la demande sont exactes et complètes, les circonstances de l'espèce, en particulier le manque de rapidité, ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe général selon lequel une requête en rectification (adjonction) d'une priorité doit être présentée suffisamment tôt pour pouvoir être signalée dans la publication de la demande.

muss, dass in die Veröffentlichung der Anmeldung ein Hinweis aufgenommen werden kann.

2.2.7 Zur Stützung ihres Antrags auf Berichtigung des Prioritätstags argumentierte die Beschwerdeführerin, die Rechte der Öffentlichkeit würden durch die beantragte Berichtigung nicht verletzt, da der vorliegende Fall mit der in der Entscheidung J 6/91 (a. a. O.) behandelten Sache vergleichbar sei, in der man die Berichtigung gestattet habe. Genau wie damals sei das Interesse der Öffentlichkeit dadurch geschützt worden, dass die veröffentlichte Anmeldung ohne Weiteres habe erkennen lassen, dass bei der Angabe des beanspruchten Prioritätstags möglicherweise ein Fehler unterlaufen war, denn in der Anmeldung heiße es, sie sei "eine Continuation-in-part-Anmeldung" einer am 6. Oktober 1995 eingereichten US-Anmeldung. Der Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung (4. Oktober 1996) liege nur zwei Tage vor Ablauf der zwölfmonatigen Frist für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts aus der erwähnten Continuation-in-part-Anmeldung. Diese Umstände hätten der Öffentlichkeit, solange die Anmeldung anhängig gewesen sei, als Hinweis gedient.

Die Beschreibung der vorliegenden Anmeldung enthält in der Tat einen Hinweis darauf, dass es sich um eine "Continuation-in-part"-Anmeldung einer bestimmten US-Anmeldung handelte. Die Beschwerdeführerin beruft sich zur Stützung ihres Anliegens auf die Entscheidung J 6/91, übersieht dabei aber deren Feststellung, dass "die Bezeichnung der [...] Anmeldung als Continuation-in-part-Anmeldung der informierten Öffentlichkeit allein noch keinen ausreichenden Hinweis darauf [gibt], dass möglicherweise die erste Priorität fehlt" (Nr. 5.5, dritter Absatz der Entscheidungsgründe). Anders als in der Sache J 6/91 kam im vorliegenden Fall der sehr verspätete Berichtigungsantrag auf Grund der spezifischen Handlungsweisen der Beschwerdeführerin für die Öffentlichkeit überraschend, selbst wenn alle maßgeblichen Informationen gebührend berücksichtigt werden, die in der veröffentlichten Anmeldung enthalten waren; auch wurde der Antrag nicht unverzüglich gestellt (vgl. oben Nrn. 2.2.4 bis 2.2.6). Insofern unterscheiden sich die maßgeblichen Umstände im vorliegenden Fall erheblich von denen, die der Entscheidung J 6/91 zu Grunde lagen, so dass sich die

2.2.7 The Appellant, in support of his request for correction of the priority date, argued that the rights of the public were not affected by the requested correction since the present case was similar to that in the decision J 6/91 (*loc. cit.*) where the correction was allowed. He maintained that, like there, the interest of the public was safeguarded by the fact that it was apparent from the face of the published application that a mistake may have been made with respect to the priority data claimed since the application contained the statement that it was a "continuation-in-part" of a US application filed on 6 October 1995. The filing date of the present application (4 October 1996) was only two days before the end of the twelve-month period for claiming the priority right from the continuation-in-part application referred to. Those circumstances served as a warning to the public throughout the period whilst the application was pending.

The description of the present application comprises, indeed, an indication that it was a "continuation-in-part" of a particular US serial number. However, the Appellant, when addressing the decision J 6/91 to support his case, ignores the finding in that decision "that, taken alone, the fact that the application was itself presented as a continuation-in-part application would not be sufficient to warn the informed public that a first priority might be missing" (point 5.5, paragraph 3 of the reasons). In contrast to case J 6/91, the course of the Appellant's specific actions in the present case was such that the very late request for correction came as a surprise to the public even if due account is taken of all relevant information contained in the published specification of the application; nor was the request submitted promptly (see points 2.2.4 to 2.2.6 *supra*). Therefore the relevant circumstances in the present case are substantially different from those underlying the decision J 6/91 such that the Appellant cannot successfully rely on that decision to support his case.

2.2.7 A l'appui de sa requête en rectification de la date de priorité, le requérant a allégué que la correction demandée ne portait pas préjudice aux droits des tiers, la présente affaire étant comparable à celle qui a fait l'objet de la décision J 6/91 (*loc. cit.*), où la correction a été autorisée. Le requérant a soutenu que, comme dans l'affaire précitée, l'intérêt des tiers était préservé, puisqu'il ressortait de la demande publiée qu'une erreur avait peut-être été commise en ce qui concerne la date de priorité revendiquée; en effet, la demande contenait une indication selon laquelle il s'agissait d'une "continuation-in-part" d'une demande américaine déposée le 6 octobre 1995. La date de dépôt de la présente demande (4 octobre 1996) se situait deux jours seulement avant l'expiration du délai de douze mois prévu pour revendiquer le droit de priorité de la demande "continuation-in-part" en question. Par conséquent, ces circonstances ont servi d'information pour les tiers pendant toute la période d'instance de la demande.

La description de la présente demande comprend effectivement une indication selon laquelle il s'agit d'une "continuation-in-part" d'une demande américaine déterminée. Lorsqu'il invoque la décision J 6/91 à l'appui de sa cause, le requérant ignore toutefois les conclusions de cette décision, à savoir que "le fait que cette demande a été elle-même présentée comme une demande continuation-in-part ne suffit pas, à lui seul, pour informer le public avisé qu'il manque peut-être une première priorité" (point 5.5, troisième paragraphe des motifs). A la différence de l'affaire J 6/91, la ligne de conduite spécifique adoptée par le requérant dans la présente affaire était telle que la requête en rectification, très tardive, a pris les tiers au dépourvu, même si l'on tient dûment compte de toutes les informations pertinentes figurant dans le fascicule publié de la demande; la requête n'a pas non plus été présentée immédiatement (cf. points 2.2.4 à 2.2.6 ci-dessus). Les circonstances pertinentes de l'espèce sont donc très différentes de celles qui ont conduit à la décision J 6/91, de sorte que le requérant ne peut valablement invoquer cette décision à l'appui de sa cause.

Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Anliegens nicht mit Erfolg auf diese Entscheidung berufen kann.

2.2.8 Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, dass sie die Berichtigung der Prioritätsangaben unverzüglich veranlasst habe, als sie den Fehler erkannt habe. Der Fehler sei auf eine falsche Information seitens ihrer amerikanischen Patentvertreter zurückzuführen. Da sich die deutschen Patentvertreter auf den Erstbescheid der Prüfungsabteilung hin nicht weiter um die tatsächlichen Veröffentlichungsdaten gekümmert hätten, sei der Fehler in Bezug auf den Prioritätsanspruch erst erkannt worden, als die Zuständigkeit für die Weiterverfolgung der vorliegenden Anmeldung auf die IP-Abteilung der Beschwerdeführerin übergegangen sei. Als der Fehler festgestellt worden sei, habe man ohne ungebührliche Verzögerung die Berichtigung beantragt.

Bei einer objektiven Bewertung des Berichtigungsantrags der Beschwerdeführerin ergibt sich jedoch, dass dieser in Anbetracht des unter Nummer 2.2.4 Gesagten nicht als unverzüglich gestellt gelten kann. Die Argumentation der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Unverzögerlichkeit stützt sich vielmehr auf Mängel, die sie ausschließlich selbst zu vertreten hat. Diese Mängel können bei der Abgrenzung zwischen ihrem eigenen Interesse an optimalem Schutz und dem Rechtssicherheitsbedürfnis der Öffentlichkeit nicht in Betracht gezogen werden, da die Anmelder sonst auf Kosten des öffentlichen Interesses Vorteile aus Fehlern und Mängeln ziehen könnten, die in ihrem Einfluss- und Zuständigkeitsbereich liegen, und dies kann die Kammer nicht gutheißen.

2.3 Aus allen vorstehend genannten Gründen ist die von der Beschwerdeführerin beantragte Berichtigung der Prioritätsangaben gemäß Regel 88 EPÜ zurückzuweisen, was zur Folge hat, dass für die vorliegende Anmeldung als einzig wirksamer Prioritätstag der 9. Mai 1996 bestehen bleibt.

Hauptantrag

3. Neuheit

Die einzige substanzielle Frage in Zusammenhang mit dieser Beschwerde lautet, ob der beanspruchte Gegenstand neu gegenüber dem Stand der Technik ist.

2.2.8 Furthermore, the Appellant argued that he acted promptly to get the priority data corrected as soon as he became aware that an error had occurred. This error, he said, was due to a misinformation by his US Patent Agents. Since the German Agents did not go into detail concerning the actual dates of publication when dealing with the Examining Division's first communication, the error in the priority claim became apparent only after responsibility for instructing the prosecution of this application had been passed to the Appellant's intellectual property group. Once the error was identified, there was no undue delay in requesting correction thereof.

However, assessing the Appellant's request for correction on an objective basis, it cannot be considered as having been made promptly in view of what has been set out in point 2.2.4 *supra*. The Appellant's argument on promptness is rather based on deficiencies lying exclusively within his own sphere of influence. Those deficiencies cannot be taken into account when balancing his interest in seeking optimal protection and the public's interest in legal certainty since otherwise the applicant could take advantage from errors and deficiencies under his control and responsibility to the detriment of the public's interest, which the Board cannot sanction.

2.3 For all these reasons, the Appellant's request to correct the priority data pursuant to Rule 88 EPC must be rejected with the consequence that the only valid priority date of the present application remains the 9 May 1996.

Main request

3. Novelty

The only substantial issue arising from this appeal is whether the subject-matter claimed is novel over the state of the art.

2.2.8 Le requérant a en outre fait valoir qu'il avait immédiatement fait corriger les données de priorité dès qu'il s'était aperçu de l'erreur. Selon lui, cette erreur était due à une information erronée de la part de ses conseils en brevets américains. Etant donné que les conseils allemands ne se sont pas attardés sur les dates effectives de publication, au moment où ils ont traité la première notification de la division d'examen, l'erreur commise dans la revendication de priorité n'est apparue qu'après que le service de propriété intellectuelle du requérant est devenu compétent pour poursuivre la demande. Une fois l'erreur découverte, la requête en rectification a été présentée sans retard indu.

Toutefois, une analyse objective de la requête en rectification du requérant ne permet pas, au vu des éléments exposés au point 2.2.4 ci-dessus, de la considérer comme ayant été présentée immédiatement. L'argument du requérant concernant sa rapidité d'action se fonde plutôt sur des lacunes dont il est seul à répondre. Ces lacunes ne peuvent être prises en considération lorsque l'on pèse l'intérêt du requérant, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique, car le demandeur pourrait sinon profiter des erreurs et lacunes qui sont de sa responsabilité et en tirer parti au détriment des intérêts du public, ce que la Chambre ne saurait accepter.

2.3 Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la requête en rectification des indications de priorité présentée par le requérant au titre de la règle 88 CBE, avec pour conséquence que la seule date de priorité valable pour la présente demande reste celle du 9 mai 1996.

Requête principale

3. Nouveauté

La seule question de fond soulevée par ce recours est de savoir si l'objet revendiqué est nouveau par rapport à l'état de la technique.

3.1 Die Druckschrift (1) wurde am 15. Januar 1996 veröffentlicht, d. h. vor dem einzigen wirksamen Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung, wie oben unter Nummer 2 ausgeführt, und bildet damit den Stand der Technik gemäß Artikel 54 (2) EPÜ. Die Beschwerdeführerin hat nie bestritten, dass diese Druckschrift ein phosphitylierendes Agens offenbart, das Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 ist. So wird auf Seite 332, Schaubild 1 und auf Seite 333, Schaubild 2 ein phosphitylierendes Agens beschrieben, das als "Verbindung 1" bezeichnet wird und auf einer Formel beruht, die der allgemeinen Formel des vorliegenden Anspruchs 1 entspricht, in dem der Substituent R die Bedeutung NC-CH₂-CH₂-O- hat, der Substituent X als 3-Nitrotriazol-Gruppe vorliegt und der Substituent Y aus einer Diisopropylamino-Gruppe besteht.

3.2 Die Kammer gelangt daher zu dem Schluss, dass die Druckschrift (1) den Gegenstand von Anspruch 1 vorwegnimmt. Da über einen Antrag nur als Ganzes entschieden werden kann, muss keiner der übrigen Ansprüche geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wegen mangelnder Neuheit gemäß den Artikeln 52 (1) und 54 EPU zurückzuweisen.

Erster Hilfsantrag

4. Aus den unter Nummer 2 genannten Gründen wurde die Berichtigung der Prioritätsangaben bei der vorliegenden Anmeldung zurückgewiesen. Daher muss der erste Hilfsantrag der Beschwerdeführerin, die Sache zur Fortsetzung der Prüfung auf der Grundlage eines berichtigten Prioritätstags an die erste Instanz zurückzuverweisen, zwangsläufig scheitern.

Zweiter Hilfsantrag

5. Befassung der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst eine Kammer die Große Beschwerdekammer, wenn sie eine Entscheidung für erforderlich hält, um eine einheitliche Rechtsanwendung sichern zu können oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Im Falle einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung wird die Große Beschwerdekammer aber nur dann befasst, wenn die Antwort notwendig ist, um über die jeweilige Sache zu entscheiden.

3.1 Document (1) is published on 15 January 1996, i.e. before the only valid priority date of the present application as set out in point 2 *supra*, and, thus, is state of the art pursuant to Article 54(2) EPC. The Appellant never contested that this document discloses a phosphitylating agent covered by present claim 1. On page 332, scheme 1 and on page 333, scheme 2 document (1) describes a phosphitylating agent labelled "compound 1" having a formula which is in accordance with the general formula of present claim 1 wherein the substituent R has the meaning NC-CH₂-CH₂-O-, the substituent X is a 3-nitrotriazol group and the substituent Y is a diisopropylamino group.

3.2 The Board concludes from the above that document (1) anticipates the subject-matter of claim 1. Since a decision can only be taken on a request as a whole, none of the further claims need to be examined.

In these circumstances, the Appellant's main request must be rejected for lack of novelty pursuant to Articles 52(1) and 54 EPC.

First auxiliary request

4. For the reasons given in point 2 *supra* the correction of the priority data has been refused for the present application. Therefore the Appellant's first auxiliary request to remit the case to the first instance for continuing examination on the basis of a corrected priority date must necessarily fail.

Second auxiliary request

5. Referral of questions to the Enlarged Board of Appeal

According to Article 112(1)(a) EPC a Board shall refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. Although a question may involve an important point of law, it is only referred to the Enlarged Board of Appeal if the answer to it is necessary to decide the case under consideration.

3.1 Le document (1) a été publié le 15 janvier 1996, c'est-à-dire avant la seule date de priorité valable de la présente demande, comme indiqué au point 2 ci-dessus, et est donc compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Le requérant n'a jamais contesté que ce document divulgue un agent de phosphitylation couvert par la présente revendication 1. Les schémas 1 (page 332) et 2 (page 333) du document (1) décrivent un agent de phosphitylation, appelé "composé 1", ayant une formule qui correspond à la formule générale de la présente revendication 1, dans laquelle le substituant R signifie NC-CH₂-CH₂-O-, le substituant X représente un groupe 3-nitrotriazole et le substituant Y est un groupe diisopropylamino.

3.2 La Chambre conclut de ce qui précède que le document (1) détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1. Etant donné qu'une décision rendue sur une requête ne se divise pas, il est inutile d'examiner les autres revendications.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête principale du requérant pour absence de nouveauté, conformément aux articles 52(1) et 54 CBE.

Première requête subsidiaire

4. Pour les raisons indiquées au point 2 ci-dessus, la correction des indications relatives à la priorité a été rejetée pour la présente demande. Par conséquent, la première requête subsidiaire du requérant visant à renvoyer l'affaire devant la première instance pour poursuite de l'examen sur la base d'une date de priorité corrigée doit être nécessairement rejetée.

Seconde requête subsidiaire

5. Saisine de la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 112(1)(a) CBE, une chambre saisit la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. La Grande Chambre de recours n'est toutefois saisie d'une question de droit d'importance fondamentale que si la réponse à cette question est nécessaire pour statuer dans l'affaire concernée.

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin Fragen formuliert (vgl. oben Nr. IV), in denen es vor dem Hintergrund von Nummer 23 der Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 über die Wahrnehmung einzelner Geschäfte durch Bedienstete, die keine Prüfer sind (a. a. O.), darum geht, ob Formalsachbearbeiter für die Berichtigung von Prioritätsangaben zuständig sind und inwieweit deren Auffassung für die Prüfungsabteilung bindend ist. Unabhängig davon, ob die Berichtigung eines Prioritätstags im Prüfungsverfahren vom Formalsachbearbeiter oder von der Prüfungsabteilung gestattet wurde, hat eine solche Entscheidung, bevor nicht endgültig über die Anmeldung, d. h. über deren Zurückweisung oder die Erteilung eines Patents entschieden wurde, aber keine Bindungswirkung und kann im Wege einer Beschwerde von den Beschwerdekammern überprüft werden (vgl. oben Nr. 2.1.8).

Damit ist die Beantwortung von Frage 1 der Beschwerdeführerin für die Entscheidung in der vorliegenden Sache unerheblich. Da die Fragen 2 bis 4 von der ersten Frage abhängig sind, gilt für sie dasselbe.

Unter diesen Umständen kann dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht stattgegeben werden.

Rückzahlung der Beschwerdegebühr (Regel 67 EPÜ)

6. Regel 67 EPÜ setzt voraus, dass der Beschwerde stattgegeben wird, damit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden kann. Da die Beschwerde im vorliegenden Fall erfolglos ist, ist der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr schon aus diesem Grund zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

In the present case, the Appellant has formulated questions (see point IV *supra*) addressing the responsibility of Formalities Officers for the correction of priority dates in view of point 23 of the Notice of the Vice-President DG 2 concerning the entrustment of certain duties to non-examining staff (*loc. cit.*) and the binding effect of their view on the Examining Division. However, regardless of whether the Formalities Officer or the Examining Division allowed the correction of a priority date in examination proceedings, that finding has no binding effect before the final decision on the application, i.e. its refusal or the grant of a patent, has been taken and, on appeal against such a decision, is open to review by the Boards of Appeal (see point 2.1.8 *supra*).

Hence, the answer to Appellant's question 1 is irrelevant for deciding the present case. The Appellant's questions 2 to 4 are dependent on question 1 and, thus, they share the same fate.

Under these circumstances, the Appellant's request to refer questions to the Enlarged Board of Appeal cannot be allowed.

Reimbursement of the appeal fee (Rule 67 EPC)

6. It is a prerequisite of Rule 67 EPC that the appeal be allowed in order that reimbursement of the appeal fee can be ordered. Since in the present case the appeal is unsuccessful, already for this very reason the Appellant's request for the reimbursement of the appeal fee must fail.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The request to refer questions to the Enlarged Board of Appeal is rejected.
2. The appeal is dismissed.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

En l'espèce, le requérant a formulé des questions (cf. point IV ci-dessus) qui ont trait à la compétence des agents des formalités pour corriger des indications de priorité compte tenu du point 23 du communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2, visant à confier certaines tâches à des agents qui ne sont pas des examinateurs (*loc. cit.*), et au caractère contraignant de leur avis pour la division d'examen. Toutefois, que ce soit l'agent des formalités ou la division d'examen qui a autorisé la correction d'une date de priorité pendant la procédure d'examen, cette décision n'a pas d'effet contraignant avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la demande, c'est-à-dire sur son rejet ou la délivrance d'un brevet, et cette décision peut être réexaminée par les chambres de recours à la suite d'un recours (cf. point 2.1.8 ci-dessus).

Par conséquent, la réponse à la question 1 du requérant n'est pas pertinente pour statuer dans la présente affaire. Etant donné que les questions 2 à 4 du requérant sont dépendantes de la question 1, elles suivent le même sort.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande du requérant visant à saisir la Grande Chambre de recours.

Remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE)

6. En vertu de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné qu'à condition qu'il ait été fait droit au recours. Etant donné que le recours est rejeté dans la présente affaire, la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant doit être rejetée, ne fût-ce que pour cette raison.

Dispositif:

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La demande de saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.