

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 3. November 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony

Anmelder: The Regents of the  
University of California

Stichwort: Gesonderter  
Anspruchssatz/UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA

Artikel: 123 (1), 167 (2) a) EPÜ

Regel: 51 (4) alte Fassung, 86 (3)  
EPU

Schlagwort: "gesonderte  
Ansprüche für Österreich" -  
"Änderungsvorschlag nach  
Zustellung der Mitteilung gemäß  
Regel 51(4) EPÜ, alte Fassung" -  
"Grundsätze für die  
Ermessensausübung nach  
Regel 86 (3) EPÜ"

**Leitsatz**

*Hängt eine Entscheidung von der Ausübung eines Ermessens ab (hier: gesonderte Ansprüche für Österreich nach Zustellung der Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ, alte Fassung), so sind die Gründe dafür anzugeben. Hierbei sind die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren zu berücksichtigen; es darf nicht nur geprüft werden, ob der Fall genauso gelagert ist wie ein früher entschiedener (hier: Entscheidung T 166/86 — 3.3.2 "gesonderter Anspruchssatz/HENKEL" vom 25. September 1986, ABl. EPA 1987, 372). Die rechtserheblichen Faktoren bestimmen sich nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPU als Ganzem (hier: Abwägen des Interesses des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. In der am 8. Juli 1983 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 83303996.9 waren acht Vertragsstaaten, darunter Österreich, benannt. Am 1. Oktober 1985 erging eine Mitteilung der Prüfungsabteilung. Der Beschwerdeführer reichte in seiner Erwidern vom 17. Januar 1986 Änderungen der Beschreibung und der Ansprüche ein, um den Einwänden in der Mitteilung Rechnung zu tragen; abschließend erklärte er, er erwarte nunmehr die Ankündigung der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ.

II. Diese Ankündigung erfolgte am 4. März 1986; die Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPU selbst erging am 11. Juni

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
3 November 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: G.D. Paterson  
F. Antony

Applicant: The Regents of the University  
of California

Headword: Separate set of  
claims/UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Article: 123(1), 167(2)(a) EPC

Rule: 51(4) old version, 86(3) EPC

Keyword: "Separate claims for  
Austria" - "proposed amendment filed  
after Rule 51(4) EPC old version  
communication" - "principles for  
exercise of discretion under Rule 86(3)  
EPC"

**Headnote**

*When a decision hinges upon the exercise of discretion (here: separate claims for Austria after Rule 51(4) EPC old version communications), the reasons should be given. Such reasons should take into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and should not simply consider whether the facts of the case are exactly the same as in a previously decided case (here: decision T 166/86 — 3.3.2 "Separate set of claims/HENKEL", 25 September 1986, OJ EPO 1987, 372). Such factors are determined by considering the purpose of the exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole (here: the balancing of the Office's interest in a speedy completion of the proceedings against the Applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 83 303 996.9 was filed on 8 July 1983, and the application designated 8 Contracting States, including Austria. On 1 October 1985, a communication was issued by the Examining Division. In a reply dated 17 January 1986, the Appellant filed amendments to the description and claims to take account of the points raised in the communication, and ended by stating that he awaited the Advance Notice.

II. An Advance Notice of the communication under Rule 51(4) EPC was issued on 4 March 1986, and a communication

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1, en  
date du 3 novembre 1988  
T 182/88 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : K. Jahn  
Membres : G.D. Paterson  
F. Antony

Demandeur : The Regents of the  
University of California

Référence : Jeu distinct de  
revendications/UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA

Article : 123 (1), 167 (2) a) CBE

Règle : 51 (4) (ancienne version), 86  
(3) CBE

Mot-clé : "Jeu de revendications  
séparé pour l'Autriche" - "Modifi-  
cation proposée déposée après  
l'envoi de la notification établie  
conformément à la règle 51 (4) CBE  
(ancienne version)" - "Principes  
régissant l'exercice du pouvoir  
d'appréciation prévu à la règle 86 (3)  
CBE"

**Sommaire**

*Lorsqu'une décision relève d'un pouvoir d'appréciation (en l'espèce: jeu, de revendications séparé pour l'Autriche déposé après l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, ancienne version), il convient d'en exposer les motifs et, ce faisant, de tenir compte des facteurs qui, dans l'affaire en question, sont pertinents au regard du droit, sans se borner à examiner si les faits sont absolument identiques à ceux d'une affaire dans laquelle une décision a déjà été rendue (en l'occurrence, décision T 166/86 — 3.3.2, "Jeu distinct de revendications/HENKEL", en date du 25 septembre 1986, JO OEB 1987, 372). C'est la finalité de ce pouvoir d'appréciation dans son contexte et dans celui de la CBE en général qui permet de déterminer quels sont ces facteurs (en l'espèce, mise en balance des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83 303 996.9, dans laquelle huit Etats contractants, dont l'Autriche étaient désignés, a été déposée le 8 juillet 1983. Le 1er octobre 1985, la division d'examen a émis une notification à laquelle le demandeur a répondu par une lettre en date du 17 janvier 1986, en déposant une version modifiée de la description et des revendications afin de tenir compte des points soulevés dans la notification ; le demandeur terminait sa lettre en indiquant qu'il attendait l'avis annonçant l'envoi de la notification visée à la règle 51 (4) CBE.

II. L'avis en question a été envoyé le 4 mars 1986, suivi de la notification proprement dite, le 11 juin 1986. Par

1986. Mit Schreiben vom 21. August 1986 reichte der Beschwerdeführer eine Übersetzung der Ansprüche der beabsichtigten Fassung ein und gab an, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr seien entrichtet worden.

III. Mit Schreiben vom 1. September 1986 erklärte der Beschwerdeführer, er nehme sein Einverständnis mit der beabsichtigten Fassung zurück, weil speziell auf Österreich zugeschnittene Verfahrensansprüche fehlten. Diese Ansprüche leger nun bei, und er bitte die Prüfungsabteilung, die Änderung der Fassung für Österreich in diesem Stadium entgegenkommenderweise noch zuzulassen.

IV. Am 27. Februar 1987 wurde dem Beschwerdeführer mitgeteilt, die vorgeschlagene Änderung sei gemäß Regel 86(3) EPÜ nicht zulässig, weil die Mitteilung gemäß Regel 51(4) EPÜ bereits ergangen sei; außerdem sei kein triftiger Grund genannt worden, der eine solche Änderung in diesem Stadium rechtfertige.

In seiner Erwiderung vom 16. April 1987 brachte der Beschwerdeführer unter anderem vor, die vorgeschlagene Änderung sei nicht sachlicher Natur, und zu prüfen sei lediglich, ob sie mit Artikel 123(2) EPÜ vereinbar sei; das Amt sollte hier doch in erster Linie auf seinen Ruf der Anmelderfreundlichkeit bedacht sein, denn das EPÜ enthalte nichts, was einer Stattgabe des Antrags entgegenstehe.

Nach einem weiteren Schriftwechsel, der insbesondere die Wirkung der Entscheidung T 166/86, "gesonderter Anspruchssatz", ABl. EPA 1987, 372, betraf, erging am 16. Februar 1988 eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der sie feststellte, daß der vorliegende Fall anders gelagert sei als der der Entscheidung T 166/86 zugrunde liegende und daß die in dieser Entscheidung gezogene Schlußfolgerung daher nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar sei. In Anbetracht der Rücknahme des Einverständnisses mit der mitgeteilten Fassung wurde die europäische Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

V. Am 25. Februar 1988 wurde Beschwerde eingelegt und eine Beschwerdebeurteilung eingereicht; die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. Der Beschwerdeführer verlangte unter anderem die Anwendung des in der Entscheidung T 166/86 dargelegten Grundsatzes.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.  
2. Nach Regel 86(3) EPÜ können nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung (in diesem Fall mit Schreiben vom 17. Januar 1986) Änderungen einer europäischen Patentanmeldung nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden; die Zulassung von Änderungen ist somit in das Ermessen der Prüfungs-

under Rule 51(4) EPC was issued on 11 June 1986. By letter dated 21 August 1986 the Appellant filed translations of the claims of the intended text, and stated that the grant and printing fees had been paid.

III. By letter dated 1 September 1986 the Appellant stated that he withdrew approval of the intended text, the reason being the absence of method claims specifically adapted for Austria. Claims adapted for Austria were enclosed with the letter, and the Appellant requested the indulgence of the Examining Division to allow this amendment of the text for Austria at that stage.

IV. In a communication dated 27 February 1987, it was stated that the proposed amendment was not allowable under Rule 86(3) EPC, because the communication under Rule 51(4) EPC had already been issued, and there was no sufficient reason given to allow such an amendment at that stage.

In his reply dated 16 April 1987, the Appellant submitted inter alia that the proposed amendment was not one of substance, and merely required examination for conformity with Article 123(2) EPC; and that perhaps the overriding consideration should be upholding the reputation of the Office for its user-friendly attitude, there being nothing in the EPC prohibiting the grant of the request.

Following further correspondence, in particular concerning the effect of Decision T 166/86, "Separate set of claims", OJ EPO 1987, 372, a Decision was issued by the Examining Division on 16 February 1988, in which the facts of the present case were distinguished from the facts of Decision T 166/86, and on this basis it was held that the same conclusion as in that Decision did not apply. In view of the withdrawal of the approval of the text, the European patent application was rejected in its entirety.

V. A notice of appeal and a statement of grounds of appeal were filed on 25 February 1988, and the appeal fee duly paid. The Appellant submitted inter alia that the principle set out in Decision T 166/86 should be applied.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.  
2. Under Rule 86(3) EPC, after the reply to the first communication from the Examining Division (in this case by letter dated 17 January 1986), amendment of a European patent application cannot be made without the consent of the Examining Division and is therefore a matter of discretion for the Examining Division. After issue of the communi-

lettre datée du 21 août 1986, le demandeur a produit une traduction des revendications du texte proposé pour la délivrance, et indiqué que les taxes de délivrance et d'impression avaient été acquittées.

III. Dans une lettre en date du 1er septembre 1986, le demandeur a déclaré qu'il n'approuvait plus le texte proposé pour la délivrance, au motif que celui-ci ne contenait pas de revendications de procédé spécifiquement adaptées à l'Autriche; il a joint à cette lettre des revendications pour l'Autriche. Le demandeur sollicitait en outre l'indulgence de la division d'examen, en vue d'être autorisé à modifier le texte pour l'Autriche à ce stade de la procédure.

IV. Dans une notification, datée du 27 février 1987, la division d'examen a indiqué que la modification proposée n'était pas recevable en vertu de la règle 86(3) CBE, du fait que la notification prévue à la règle 51(4) CBE avait déjà été envoyée et que les motifs invoqués n'étaient pas suffisants pour autoriser une modification de ce type à ce stade de la procédure.

Dans sa réponse en date du 16 avril 1987, le demandeur a entre autres fait valoir que la modification proposée ne portait pas sur le fond et que seule sa conformité avec l'article 123(2) CBE nécessitait d'être examinée; il a en outre suggéré que, dans cette affaire, la considération principale devant guider l'OEB était de préserver sa réputation d'ouverture envers les demandeurs, aucune disposition de la CBE n'interdisant de procéder à la modification demandée.

Après un nouvel échange de lettres au sujet notamment de l'application de la décision T 166/86, "Jeu distinct de revendications", JO OEB 1987, 372, la division d'examen a rendu le 16 février 1988 une décision dans laquelle, distinguant les faits de la présente espèce de ceux sur lesquels se fondait la décision T 166/86, elle a considéré qu'elle ne pouvait statuer de la même façon. Le demandeur n'approuvant plus le texte proposé pour la délivrance, la demande de brevet européen a été rejetée dans son intégralité.

V. Le 25 février 1988, le demandeur a formé un recours contre cette décision et déposé un mémoire exposant les motifs du recours; il a acquitté la taxe correspondante. Il a entre autres déclaré qu'il y avait lieu selon lui d'appliquer le principe énoncé dans la décision T 166/86.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable  
2. La règle 86(3) CBE prévoit qu'après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (dans la présente espèce, par la lettre datée du 17 janvier 1986), le demandeur ne peut modifier sa demande de brevet européen sans l'autorisation de la division d'examen, qui a donc tout pouvoir d'appréciation en la matière. Après

abteilung gestellt. Auch nachdem die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU zugestellt worden ist und bevor der Erteilungsbeschuß wirksam wird, liegen Änderungen immer noch im Ermessen der Prüfungsabteilung.

3. Überläßt es das EPÜ einem Organ des EPA, eine Frage in einem bei ihm abhängigen Verfahren nach seinem Ermessen zu entscheiden, so muß dieses Ermessen nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Berücksichtigung der für die Fragerlevanten Faktoren ausgeübt werden. Diese Faktoren bestimmen sich wiederum nach dem Zweck der Ausübung des Ermessens in seinem jeweiligen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem EPU als Ganzem. Wird eine Änderung vorgeschlagen, beispielsweise ein gesonderter Anspruchssatz für einen bestimmten Vertragsstaat vorgelegt, so kann der Entscheidung T166/86, insbesondere Nummer 7 der Entscheidungsgründe, entnommen werden, welche Faktoren für die Frage der Zulässigkeit einer solchen Änderung in einem späten Prüfungsstadium (insbesondere nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 51(4) EPU) hauptsächlich relevant sind. Selbstverständlich muß das Ermessen immer im Einzelfall und unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Falls ausgeübt werden.

Insbesondere hat die Beschwerdekammer unter Nummer 7 der Entscheidung T166/86 darauf verwiesen, die Prüfungsabteilung habe "das Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren gegen das Interesse des Anmelders, ein rechtsbeständiges Patent in allen Vertragsstaaten zu erhalten, abzuwägen".

Immer wenn es um die Beantragung von Änderungen nach Regel 86 (3) EPU geht, muß die Prüfungsabteilung im Einzelfall diese Faktoren gegeneinander abwägen und alle sonstigen relevanten Gesichtspunkte berücksichtigen, bevor sie über den Antrag entscheidet.

4. Räumt das EPÜ einem Organ des EPA in bezug auf ein bei ihm abhängiges erstinstanzliches Verfahren Ermessen ein, so wird dieses Ermessen in der Regel am besten von dem erstinstanzlichen Organ ausgeübt, weil es das Verfahren leitet und alle für die Ausübung seines Ermessens erheblichen Faktoren kennen dürfte. Hat darüber hinaus ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen ausgeübt und wird gegen eine solche Ermessensentscheidung Beschwerde eingelegt, so greifen die Beschwerdekammern in der Regel nur ungern in diese Entscheidung ein, es sei denn, daß die darin enthaltene Begründung eindeutig auf falschen Grundsätzen beruht.

5. Im vorliegenden Fall beruht die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die beantragte Änderung abzulehnen, auf einer Begründung, in der ausschließlich zwischen dem Tatbestand des vorliegenden Falls und dem in der Entscheidung T166/86 konkret untersuchten unterschieden wird. Die Entscheidung schließt mit der Feststellung:

cation under Rule 51(4) EPC and before the Decision to grant the patent has taken effect, amendment is still a matter of discretion for the Examining Division.

3. In any case where the EPC gives discretion to a department of the EPO in relation to an issue in proceedings before it, in accordance with general principles of law such discretion must be exercised having regard to the factors which are relevant to such issue. The factors which are relevant to an issue are in turn determined by considering the purpose of the exercise of the discretion in its context, and in the context of the EPC as a whole. In the case of a proposed amendment such as the submission of a separate set of claims for a particular Contracting State, the main factors which are relevant to the issue of the allowability of such amendment at a late stage in the examination procedure (in particular, after issue of the communication under Rule 51(4) EPC) are set out in Decision T166/86, especially in paragraph 7 of the Reasons. Of course, discretion must always be exercised on a case-to-case basis, having regard to the particular circumstances of each case.

In particular, the Board of Appeal in paragraph 7 of Decision T166/86 referred to "balancing the Office's interest in speedy completion of the proceedings against the Applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all the Contracting States".

In every particular case of this type involving a request for amendment under Rule 86(3) EPC, the Examining Division clearly has to weigh these factors against one another, as well as considering any other relevant factors, before deciding upon the request.

4. When the EPC has given discretion to a department of the EPO in relation to proceedings at first instance before it, such discretion is normally best exercised by the department at first instance, because that department has control over the proceedings and should be aware of all the factors which are relevant to the exercise of its discretion. Furthermore, once a department at first instance has exercised its discretion, in any appeal against a Decision involving the exercise of that discretion a Board of Appeal is normally reluctant to interfere with such a Decision, unless the reasoning in the Decision has clearly been based on wrong principles.

5. In the present case, the Decision of the Examining Division by which the requested amendment is refused is based upon reasoning which is entirely concerned merely with distinguishing the facts of the case from the facts which were specifically considered in Decision T166/86. Having distinguished such facts, the Decision ends by stating

l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE, et avant l'entrée en vigueur de la décision de délivrer le brevet, toute modification reste soumise à l'appréciation de la division d'examen.

3. En tout état de cause, lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB pour statuer sur une question dans une procédure, ce pouvoir doit, conformément aux principes généraux du droit, être exercé compte dûment tenu des facteurs qui ont rapport à cette question. C'est alors la finalité de ce pouvoir d'appréciation dans son contexte et dans celui de la CBE en général qui permettra de déterminer quels sont ces facteurs. Lorsqu'une modification proposée par un demandeur consistera par exemple à déposer un jeu de revendications séparé pour un État contractant particulier, il conviendra de se reporter à la décision T166/86, tout spécialement au point 7 des motifs, où sont exposés les facteurs principaux déterminant la recevabilité d'une telle modification à un stade avancé de la procédure d'examen (notamment après l'envoi de la notification visée à la règle 51(4) CBE). Il va de soi que ce pouvoir d'appréciation doit toujours être exercé cas par cas, en fonction des circonstances de l'affaire.

Au point 7 de la décision T166/86, la chambre de recours fait en particulier allusion aux "intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les États contractants".

Dans tous les cas de ce type impliquant une requête en modification au titre de la règle 86(3) CBE, la division d'examen doit manifestement mettre en balance ces facteurs et prendre en considération tous les autres facteurs pertinents avant de se prononcer sur la suite à donner à cette requête.

4. Lorsque la CBE confère un pouvoir d'appréciation à une instance de l'OEB dans le cadre d'une procédure au premier degré, ce pouvoir sera normalement exercé au mieux par cette instance, vu que c'est elle qui conduit alors la procédure et qu'elle est censée connaître tous les facteurs pertinents pour l'exercice de ce pouvoir. En outre, une fois que la première instance a fait usage de ce pouvoir pour rendre une décision, toute chambre saisie d'un recours contre une telle décision sera en principe peu disposée à statuer différemment, à moins que la décision attaquée ne s'appuie sur un raisonnement dont la base, de toute évidence, est elle-même fautive.

5. Dans la présente affaire, le raisonnement qui conduit la division d'examen à décider de rejeter la modification demandée consiste uniquement à distinguer les faits de ceux sur lesquels se fondait spécifiquement la décision T166/86. Ce faisant, la division d'examen déclare à la fin de sa décision que, "en conséquence, il ne peut être

"Aus diesen Gründen findet die in der Entscheidung T 166/86 gezogene Schlußfolgerung auf den vorliegenden Fall keine Anwendung."

Nach Auffassung der Kammer stellt eine solche Begründung keine ausreichende Grundlage dar, um über die Ausübung des Ermessens nach Regel 86(3) zu entscheiden. Wie unter Nummer 3 ausgeführt, ist unter Nummer 7 der Entscheidung T 166/86 dargelegt worden, welche Faktoren für eine solche Ermessensausübung hauptsächlich relevant sind; diese Faktoren scheinen aber von der Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung im vorliegenden Fall in keiner Weise berücksichtigt worden zu sein.

6. Die Kammer hat den Eindruck, daß die Prüfungsabteilung ihre Aufgabe im vorliegenden Fall vielleicht mißverstanden hat. Ihre Aufgabe beschränkt sich nämlich nicht auf die Prüfung, ob der ihr vorliegende Fall genauso gelagert ist wie ein früherer, in dem eine Beschwerdekammer zugunsten des Anmelders entschieden hat. Sie besteht vielmehr darin, über den Antrag des Anmelders, wie unter Nummer 3 ausgeführt, unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren zu entscheiden.

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß sie in diesem besonderen Fall in die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingreifen und diese aufheben sollte; anschließend sollte die Kammer die aufgeworfene Ermessensfrage (nach den ihr in Artikel 111 (1) EPU verliehenen Befugnissen) selbst entscheiden.

7. Wenn der neue Satz mit Verfahrensansprüchen für Österreich im vorliegenden Fall zugelassen werden soll, so muß, wie in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, zunächst geprüft werden, ob diese Ansprüche nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig sind, da in der ursprünglich eingereichten Anmeldung keine Verfahrensansprüche enthalten waren. Eine solche weitere Prüfung nimmt nur einige Minuten und nicht Stunden in Anspruch und hätte mit Sicherheit nicht so lange wie das Abfassen der Entscheidung gedauert. Wird das "Interesse des Amtes an einer zügigen Erledigung der Verfahren" (das sich mit dem Interesse der Öffentlichkeit deckt) gegen das Interesse des Beschwerdeführers an einem angemessenen Schutz seiner Erfindung in Österreich abgewogen, so überwiegt nach Ansicht der Kammer hier bei weitem das Interesse des Beschwerdeführers.

In der angefochtenen Entscheidung weist aber nichts darauf hin, daß eine solche Abwägung vorgenommen worden ist.

Wie in der Entscheidung zutreffend ausgeführt, muß im vorliegenden Fall im Gegensatz zur Entscheidung T 166/86 vor der Erteilung einzig und allein die Zulässigkeit des neuen Anspruchssatzes nach Artikel 123 (2) EPÜ geprüft werden, aber dieser Faktor ist im Vergleich zu den obengenannten Überlegungen nur von sehr untergeordneter Bedeutung.

that "For these reasons the same conclusion of the Decision T 166/86 does not apply in the present instance".

In the Board's judgment, such reasoning does not provide an adequate basis for deciding upon the exercise of discretion under Rule 86(3) EPC. As pointed out in paragraph 3 above, the principal factors involved in the exercise of such discretion were clearly set out in paragraph 7 of Decision T 166/86, but these factors do not appear to have been considered by the Examining Division in its Decision in the present case at all.

6. It seems to the Board that the Examining Division may have misunderstood its function in the present case. Its function is not merely to consider whether the facts of the case before it are exactly the same as a previous case in which a Board of Appeal has decided in favour of an applicant. Its function is to decide upon the applicant's request having regard to the factors which are relevant, as set out in paragraph 3 above.

In these circumstances, in the Board's judgment this is a proper case in which it should interfere with the Decision of the Examining Division by setting it aside, and in which the Board should then itself decide the question of discretion which has been raised (pursuant to the Board's powers under Article 111(1) EPC).

7. In the present case, as pointed out in the Decision under appeal, if the new set of method claims for Austria is to be allowed it must first be checked that such claims are admissible having regard to Article 123(2) EPC, because there were no method claims present in the application as originally filed. Such further examination is a matter of minutes rather than hours, and would certainly have taken less time than writing the Decision. Thus if the "Office's interest in speedy completion of the proceedings" (this being a facet of the public interest) is balanced against the Appellant's interest in obtaining proper protection for his invention in Austria, in the Board's judgment the balance weighs heavily in favour of the Appellant's interest.

There is nothing in the Decision under appeal to show that this balance had been considered at all.

It is also true, as pointed out in the Decision, that in the present case in contrast to Decision T 166/86, there is nothing else to be considered prior to grant other than the admissibility of the new set of claims under Article 123(2) EPC, but this is a very minor factor compared to the considerations set out above.

tiré dans la présente espèce la même conclusion que pour l'affaire T 166/86".

D'après la Chambre, l'on ne peut pas s'appuyer sur un tel raisonnement pour décider dans quel sens exercer le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86 (3) CBE. Comme cela est mentionné au point 3 ci-avant, les principaux facteurs entrant en ligne de compte dans l'exercice de ce pouvoir sont clairement énoncés au point 7 de la décision T 166/86; or ces facteurs n'ont, semble-t-il, pas du tout été pris en considération par la division d'examen dans la présente affaire.

6. De l'avis de la Chambre, la division d'examen a peut-être mal compris le rôle qui devait être le sien dans la présente affaire, rôle qui, loin de se limiter à examiner si les faits étaient absolument identiques à ceux d'une affaire antérieure dans laquelle une chambre de recours avait tranché en faveur du demandeur, devait consister à statuer sur la requête du demandeur en tenant compte des facteurs pertinents, comme cela a été exposé au point 3 ci-avant.

Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il s'agit là d'un cas où elle doit s'opposer à la décision de la division d'examen et l'annuler, en statuant elle-même sur la question du pouvoir d'appréciation (en vertu de la compétence que lui confère l'article 111 (1) CBE).

7. Si, dans la présente espèce, le nouveau jeu de revendications de procédé prévu pour l'Autriche devait être autorisé, il faudrait tout d'abord s'assurer, comme cela a été souligné dans la décision attaquée, que ces revendications sont admissibles au regard de l'article 123 (2) CBE, vu que la demande telle que déposée ne comportait aucune revendication de procédé. Cet examen complémentaire ne devrait prendre en principe que quelques minutes; il aurait certainement nécessité moins de temps que la rédaction de la décision. Si l'on compare donc l'intérêt de l'Office à aboutir à "une conclusion rapide de la procédure" (ce qui correspond également à l'intérêt du public) à celui du requérant, qui tient à obtenir une protection valable en Autriche, la Chambre estime que la balance penche nettement en faveur de ce dernier.

Rien, dans la décision attaquée, ne montre que cette mise en balance a été faite.

Comme le souligne cette décision, il est également vrai que dans la présente espèce, à la différence de l'affaire traitée dans la décision T 166/86, le seul point à examiner avant la délivrance est de savoir si le nouveau jeu de revendications est admissible au regard de l'article 123 (2) CBE; il s'agit cependant ici d'un facteur tout à fait secondaire, comparé aux considérations énoncées ci-dessus.

Aus der Akte geht hervor, daß das Versäumnis des Beschwerdeführers, einen gesonderten Anspruchssatz für Österreich zu einem früheren Zeitpunkt einzureichen, auf einem menschlichen Versagen des Beschwerdeführers bzw. der in seinem Auftrag handelnden Personen beruht. Es steht jedoch fest, daß der Fehler entdeckt und der gesonderte Anspruchssatz eingereicht wurde, bevor auf die Anmeldung ein Patent erteilt wurde. Daher war es weder für die Beantragung noch für die Zulassung der Änderung zu spät. Ferner würde kein Mitglied der Öffentlichkeit durch eine Zulassung der Änderung unbillig benachteiligt, denn im EPÜ ist eindeutig vorgesehen, daß eine Anmeldung bis zur Erteilung noch geändert werden kann.

Vom Beschwerdeführer wurde geltend gemacht, bei der Entscheidung über den Änderungsantrag solle das EPA auf seinen Ruf der Anmelderfreundlichkeit bedacht sein. Nach Auffassung der Kammer darf dieser Faktor bei der Ermessensausübung durch das EPA eindeutig keine Rolle spielen. Ermessen muß immer unparteiisch ausgeübt werden, indem die für die betreffende Frage rechtserheblichen Faktoren berücksichtigt und die nicht rechtserheblichen Faktoren außer acht gelassen werden. Eine entgegenkommende Haltung des EPA gegenüber den Anmeldern darf nicht mit der pflichtgemäßen Ermessensausübung verwechselt werden.

8. Bei jeder Ermessensausübung gleichgültig, ob zugunsten oder zuungunsten einer Partei sind die Gründe dafür anzugeben. Im vorliegenden Fall sind die Gründe, die die Kammer zur Ausübung ihres Ermessens zugunsten des Beschwerdeführers veranlassen, unter Nummer 7 dargelegt worden; sie stimmen mit den in der Entscheidung T 166/86 erörterten und angewandten Grundsätzen überein.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Beschwerde wird stattgegeben; die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 16. Februar 1988 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung unter Berücksichtigung des gesonderten Anspruchssatzes für Österreich an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

It appears from the file of the case that the failure by the Appellant to file a separate set of claims for Austria at an earlier date was a result of human error by or on behalf of the Appellant. However, the fact is that the error was discovered, and the separate set of claims filed, before the application was granted. It was therefore not too late either for the amendment to be requested, or for the amendment to be allowed. Furthermore no member of the public should be unfairly prejudiced by the allowance of the amendment, since up until grant amendment of an application is clearly envisaged under the EPC as a possibility.

It was submitted by the Appellant that a major consideration in allowing the requested amendment should be to uphold the user-friendly reputation of the EPO. In the Board's judgment, this factor should clearly be excluded from consideration during the exercise of any discretion by the EPO. Discretion must always be exercised judicially, by taking into account those factors which are legally relevant to the issue in question, and by not taking into account those factors which are not legally relevant. The showing of consideration towards parties before the EPO should not be confused with the proper exercise of discretion according to law.

8. When exercising a discretion, whether for or against a particular party, the reasons for the exercise of that discretion should be given. In the present case, the reasons which cause the Board to exercise its discretion in favour of the Appellant are set out in paragraph 7 above, and these reasons are in accordance with the principles discussed and applied in Decision T 166/86.

#### Order

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

1. The appeal is allowed, and the Decision of the Examining Division dated 16 February 1988 is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for continuation of examination of the application taking into account the separate set of claims for Austria.

Il ressort du dossier que le requérant n'a pas déposé plus tôt de jeu de revendications séparé pour l'Autriche en raison d'une erreur commise par lui ou par une personne agissant en son nom. Cette erreur a toutefois été découverte, et un jeu de revendications séparé déposé avant que le brevet ne soit délivré. Il n'était donc pas trop tard pour présenter une requête en modification ni pour autoriser la modification demandée, ce qui, de plus, n'aurait pas nui aux intérêts du public vu que la CBE prévoit clairement la possibilité de modifier une demande avant la délivrance du brevet.

L'un des arguments avancés par le requérant est que la considération principale qui doit guider l'OEB en autorisant la modification est de préserver sa réputation d'ouverture envers les demandeurs. De l'avis de la Chambre, lorsque l'OEB exerce un pouvoir d'appréciation pour trancher une question, loin de considérer des facteurs de cette nature, il doit agir en toute impartialité, en tenant compte uniquement des facteurs pertinents au regard du droit. La Chambre estime qu'il ne faut pas confondre le fait de ménager les parties devant l'OEB, et l'exercice proprement dit du pouvoir d'appréciation conformément aux principes du droit.

8. Lorsqu'il exerce un tel pouvoir, que ce soit en faveur ou à l'encontre d'une partie, l'OEB doit indiquer les motifs de son choix. Dans la présente espèce, les motifs amenant la Chambre à exercer ce pouvoir en faveur du requérant sont exposés au point 7 ci-dessus; ils sont en accord avec les principes analysés et appliqués dans la décision T 166/86.

#### Dispositif

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

1. Il est fait droit au recours et la décision de la division d'examen en date du 16 février 1988 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour qu'elle poursuive l'examen de la demande en tenant compte du jeu distinct de revendications pour l'Autriche.