

## ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
13. Mai 1994

**G 7/93**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
F. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Anmelder: Whitby Research, Inc.

Stichwort: verspätet beantragte  
Änderungen/WHITBY II

Artikel: 96 (2), 113 (2), 123 (1), 167 (2)  
EPÜ

Regel: 51 (4) und (6), 86(3) EPÜ

Schlagwort: "Änderungen nach  
Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel  
51 (6) EPÜ - Ermessen der Prüfungs-  
abteilung" - "Vorbehalte nach Arti-  
kel 167(2) EPÜ"

Leitsätze

*I. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlaß eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.*

*II. Bei der Ausübung dieses Ermessens nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51(6) EPÜ muß die Prüfungsabteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen. Da der Erlaß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ dem Zweck dient, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor*

## DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 13 May 1994

**G 7/93**  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Applicant: Whitby Research, Inc.

Headword: Late amendments/  
WHITBY II

Article: 96(2), 113(2), 123(1), 167(2)  
EPC

Rule: 51(4) and (6), 86(3) EPC

Keyword: "Amendments after a  
Rule 51(6) communication discre-  
tion of Examining Divisions"-  
"Reservations under Article 167(2)  
EPC"

Headnote

*I. An approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC does not become binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued. Following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the Examining Division has a discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC, whether or not to allow amendment of the application.*

*II. When exercising such discretion following issue of a communication under Rule 51(6) EPC, an Examining Division must consider all relevant factors. In particular it must consider and balance the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated States, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent. Having regard to the object underlying the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, which is to conclude the granting procedure on the basis of the previously approved text, the allowance*

## DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-  
bre de recours, en date du  
13 mai 1994

**G 7/93**  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président : P. Gori  
Membres : G. D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Demandeur : Whitby Research, Inc.

Référence: Modifications tardives/  
WHITBY II

Article : 96(2), 113(2), 123(1), 167(2)  
CBE

Règle : 51(4), (6), 86(3) CBE

Mot-clé: "Recevabilité de modifica-  
tions après une notification établie  
conformément à la règle 51(6)- pou-  
voir discrétionnaire de la division  
d'examen" - "Réserves faites au titre  
de l'article 167(2) CBE"

Sommaire

*I. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.*

*II. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base*

gebilligten Fassung der Anmeldung abzuschließen, wird die Zulassung eines Änderungsantrags in diesem späten Stadium des Erteilungsverfahrens eher die Ausnahme als die Regel sein.

*III. Vorbehalte nach Artikel 167(2) EPÜ sind keine Erfordernisse des EPÜ, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.*

### Sachverhalt und Anträge

I. In der vor der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 anhängigen Sache T 830/91 hatte die Prüfungsabteilung den Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ davon in Kenntnis gesetzt, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigte, und ihn aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären. Dieser Aufforderung kam der Anmelder fristgerecht nach.

Daraufhin erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, in der sie den Anmelder unter Setzung einer weiteren Frist aufforderte, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche einzureichen. In einem innerhalb dieser Frist eingegangenen Schreiben erklärte der Anmelder, er widerrufe sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung und billige stattdessen eine Fassung mit seinem Schreiben beigefügten geänderten Ansprüchen. Die vorgeschlagenen geänderten Ansprüche, in denen nach Aussage des Anmelders auch ein Schreibfehler in Anspruch 1 berichtigt worden war, umfaßten drei neue Anspruchssätze für drei benannte Vertragsstaaten, die Vorbehalte nach Artikel 167(2) a) EPÜ geltend gemacht haben und daher bestimmen können, daß europäische Patente, die Schutz für bestimmte Gegenstände (insbesondere chemische Erzeugnisse, Nahrungs- oder Arzneimittel) gewähren, übereinstimmend mit ihren für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können.

In der daraufhin erlassenen Mitteilung stellte die Prüfungsabteilung fest, daß die Berichtigung des Schreibfehlers in Anspruch 1 nach Regel 88 EPÜ möglich sei, die anderen vorgeschlagenen Änderungen aber nicht zugelassen werden könnten, da der Anmelder an sein früher erklärtes Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung gebunden sei. In

of a request for amendment at that late stage in the granting procedure will be an exception rather than the rule.

*III. Reservations under Article 167(2) EPC do not constitute requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC.*

### Summary of Facts and Submissions

I. In case T 830/91 pending before Technical Board of Appeal 3.3.2, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) EPC, informing the applicant of the text in which it intended to grant a European patent, and requesting the applicant to indicate his approval of such notified text within a set period. The applicant approved the notified text in due time.

The Examining Division then issued a communication under Rule 51(6) EPC, inviting the applicant to pay the fees for grant and printing and to file translations of the claims within a further set period. Within such period, the applicant filed a letter which purported to withdraw his previously stated approval of the notified text, and purported to declare his approval of a text with amended claims as attached to such letter. The proposed amended claims included what was stated to be a correction of a clerical error in Claim 1, and three new sets of claims for three designated Contracting States which have made reservations under Article 167(2)(a) EPC allowing them to provide that European patents which confer protection on certain classes of subject-matter (in particular, chemical, pharmaceutical and food products) shall, in accordance with provisions applicable to national patents in such States, be ineffective or revocable.

The Examining Division issued a communication in reply, stating that correction of the clerical error in Claim 1 was possible under Rule 88 EPC, but that the other proposed amendments were not allowable because the applicant is bound by his previous approval of the notified text. Subsequently, the Examining Division issued a decision refusing

du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle.

*III. Les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE ne constituent pas des conditions de la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l'article 96(2) CBE.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T830/91, en instance devant la chambre de recours technique 3.3.2, la division d'examen a émis une notification au titre de la règle 51(4) CBE, dans laquelle elle informe le demandeur du texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à donner son accord sur le texte notifié, dans un délai qu'elle lui impartit. Le demandeur a donné son accord en temps voulu sur le texte notifié.

La division d'examen a alors établi une notification conformément à la règle 51(6) CBE, dans laquelle elle invite le demandeur à payer les taxes de délivrance et d'impression et à déposer la traduction des revendications dans un autre délai qu'elle lui impartit. Dans ce délai, le demandeur a envoyé à l'Office une lettre par laquelle il retire son accord sur le texte notifié et approuve un texte comprenant des revendications modifiées, transmises en annexe. Les revendications modifiées proposées contenaient ce que le demandeur affirmait être la correction d'une erreur de transcription dans la revendication 1 et trois nouveaux jeux de revendications pour trois Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2)a) CBE, qui leur permet de prévoir que les brevets européens conférant une protection sur certaines catégories d'objets (notamment les produits chimiques, pharmaceutiques ou alimentaires) sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

La division d'examen a répondu à cette lettre par une notification indiquant que la correction de l'erreur de transcription dans la revendication 1 était possible, au titre de la règle 88 CBE, mais que les autres modifications proposées n'étaient pas recevables, car le demandeur est lié par son approbation antérieure du texte notifié. Ultérieurement, la division

der Folge erließ die Prüfungsabteilung eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) und (2) EPÜ und begründete diese damit, daß keine gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf deren Grundlage ein Patent erteilt werden könne.

II. Im Rahmen der vom Anmelder hiergegen eingelegten Beschwerde hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Fragen vorgelegt:

1. Ist Regel 51 (6) EPÜ im Sinne von Artikel 113 (2) EPÜ dahingehend auszulegen, daß eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde?

2. Ist das Europäische Patentamt verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen?

III. In ihrer Vorlage-Entscheidung (T 830/91, ABI. EPA 1994, 728) hat die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 insbesondere auf folgendes aufmerksam gemacht:

#### Frage 1

i) Bisherige einschlägige Rechtsprechung

In der Entscheidung T 1/92 (ABI. EPA 1993, 685) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.2 die Auffassung vertreten, daß das nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ erklärte Einverständnis mit der vorgeschlagenen Fassung für den Anmelder nicht bindend sei, wenn es vor Ablauf der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ für die Einverständniserklärung festgesetzten Frist widerrufen werde und Änderungen vorgeschlagen würden.

In der Sache T 675/90 (ABI. EPA 1994, 58) habe die Technische Beschwerdekammer 3.3.1 festgestellt, daß es nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nicht mehr im Ermessen der Prüfungsabteilung gemäß Regel 86 (3) EPÜ liege, beantragte Änderungen an der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zu berücksichtigen.

Der Sachverhalt in dem der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 nun

the application pursuant to Article 97(1) and (2) EPC because there was no agreed text as required by Article 113(2) EPC which could serve as the basis for grant of a patent.

II. Following the filing of an appeal by the applicant, Technical Board of Appeal 3.3.2 has referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In the light of Article 113(2) EPC, is Rule 51(6) EPC to be interpreted such that an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued?

2. Is the European Patent Office obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC?

III. In its decision of referral (T 830/91, OJ EPO 1994, 728), Technical Board of Appeal 3.3.2 drew attention in particular to the following matters:

#### Question 1

(i) Previous relevant jurisprudence

In decision T 1/92, OJ EPO 1993, 685, Technical Board of Appeal 3.3.2 held that approval of a proposed text in response to a Rule 51(4) EPC communication did not bind the applicant if such approval was withdrawn and amendments proposed, before expiry of the time limit set by the Rule 51(4) EPC communication for giving approval.

In decision T 675/90, OJ EPO 1994, 58, Technical Board of Appeal 3.3.1 held that after the issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division did not have any discretion under Rule 86(3) EPC to consider requested amendments to the text.

The facts of the case presently before Technical Board of Appeal

d'examen a décidé de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) et (2) CBE, au motif qu'elle ne disposait d'aucun texte sur lequel le demandeur avait donné son accord et sur la base duquel un brevet pourrait être délivré, comme le prévoit l'article 113(2) CBE.

II. Suite au recours formé par le demandeur, la chambre de recours technique 3.3.2 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

1. Compte tenu de l'article 113(2) CBE, y a-t-il lieu d'interpréter la règle 51(6) CBE de manière à rendre contraignant un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE ?

2. L'Office européen des brevets est-il obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2) CBE ?

III. Dans sa décision saisissant la Grande Chambre de recours (T 830/91, JO OEB 1994, 728), la chambre de recours technique 3.3.2 a attiré l'attention en particulier sur les points suivants :

#### Question 1

i) Jurisprudence antérieure pertinente

Dans la décision T 1/92 (JO OEB 1993, 685), la chambre de recours technique 3.3.2 a estimé que l'accord donné sur un texte proposé, en réponse à la notification prévue à la règle 51(4) CBE, ne lie pas le demandeur s'il retire cet accord et propose des modifications avant l'expiration du délai imparti dans la notification l'invitant à donner son accord, visée à la règle 51(4) CBE.

Dans la décision T 675/90 (JO OEB 1994, 58), la chambre de recours technique 3.3.1 a considéré que le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) à la division d'examen, permettant à celle-ci d'examiner des modifications proposées, cessait d'exister à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE.

Les faits de l'affaire examinée actuellement par la chambre de recours

vorliegenden Fall sei ähnlich gelagert wie in der Sache T 675/90.

ii) Artikel 113 (2) EPÜ

Diese Bestimmung gründe auf dem "im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen" und vor allem den Inhalt der Patentanmeldung in jedem Verfahrensstadium selbst festzulegen. Regel 51 (6) EPÜ schränke dieses Recht nicht unbedingt ein, zumal Artikel 113 (2) EPÜ gemäß Artikel 164 (2) EPÜ den Vorschriften der Ausführungsordnung vorgehe.

iii) Regel 51 EPÜ

Regel 51 (6) EPÜ solle bei richtiger Auslegung wohl nichts anderes festschreiben als die Verpflichtung des EPA, den Anmelder (nachdem es sich von seinem Einverständnis mit der erteilungsreifen Fassung überzeugt habe) zur Zahlung bestimmter Gebühren und zur Einreichung der Übersetzungen aufzufordern.

iv) Interessenabwägung

Die Öffentlichkeit habe zwar ein Interesse an einem zügigen Erteilungsverfahren, die Erteilung nicht rechtsbeständiger Patente müsse aber dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

Es wäre inkonsequent, das Verfahrensrecht des Anmelders auf Änderungsanträge durch eine Bestimmung (R. 51 (4) EPÜ) einzuschränken, die gerade im Interesse der Anmelder aufgenommen worden sei. Zudem erscheine es widersinnig, Änderungen zuzulassen, wenn sie der Patentinhaber nach der Patenterteilung im Rahmen eines Einspruchs gegen sein eigenes Patent beantrage, nicht aber dann, wenn der Anmelder noch vor der Erteilung einen entsprechenden Antrag stelle (vgl. Entscheidung G 1/84, ABI. EPA 1985, 299).

Das Interesse des EPA an einem angemessenen Verwaltungsaufwand habe gegenüber dem Interesse des Anmelders bzw. der Öffentlichkeit zurückzutreten.

**Frage 2**

Grundsätzlich bestehe die Aufgabe des EPA in der Erteilung rechtsbeständiger Patente. Die Rechtsbeständigkeit eines Patents in Vertragsstaaten, die einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gehöre zwar nicht zu den im EPÜ

3.3.2 were parallel to those of decision T 675/90.

(ii) Article 113(2) EPC

This provision was based on the "fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case", and in particular to control the content of the patent application at every stage of the proceedings. Rule 51(6) EPC did not necessarily limit such right, especially since according to Article 164(2) EPC, Article 113(2) EPC must prevail over any implementing regulation.

(iii) Rule 51 EPC

It seems that Rule 51(6) EPC should be interpreted merely as obliging the EPO (after having established that the applicant has approved the text) to invite payment of certain fees and filing of translations.

(iv) Balancing various interests

A speedy grant procedure is in the interest of the public, but the grant of invalid patents must be against the public interest.

It would be inconsistent to limit the procedural right of an applicant to request amendment by a provision (Rule 51(4) EPC) which was introduced in the interests of applicants. It does not seem consistent to allow amendments to be requested during self-opposition proceedings by the patentee after grant, but not to allow such amendments when requested by the applicant before grant (cf. decision G 1/84, OJ EPO 1985, 299).

The interest of the EPO in having practicable working conditions should take third place after the interests of the applicant and the public.

**Question 2**

The basic responsibility of the EPO is to issue valid patents. While the validity of a patent in Contracting States that have made a reservation under Article 167(2) EPC is not an immediate condition under the EPC, nevertheless the Guidelines for

technique 3.3.2 correspondent à ceux de la décision T 675/90.

ii) L'article 113(2) CBE

Cette disposition repose sur le "droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de leur affaire" et en particulier de contrôler le contenu de la demande de brevet à chaque stade de la procédure. La règle 51(6) CBE ne limite pas nécessairement ce droit, notamment à l'article 164(2) CBE, l'article 113(2) CBE prévaut contre toute règle d'exécution.

iii) La règle 51 CBE

Il semble que la règle 51(6) CBE doive être interprétée comme imposant simplement à l'OEB d'inviter le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire des traductions (après avoir établi que le demandeur a donné son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet).

iv) Prise en considération des différents intérêts

Une délivrance rapide est dans l'intérêt du public mais la délivrance de brevets non valables ne l'est assurément pas.

Il serait illogique de limiter le droit procédural d'un demandeur à demander une modification par une disposition (la règle 51(4) CBE) qui a été introduite dans l'intérêt de celui-ci. Il ne semble pas logique d'accepter des modifications demandées dans le cadre d'une opposition formée par le titulaire du brevet après la délivrance, et de refuser les modifications requises par le demandeur avant la délivrance (cf. décision G 1/84, JO OEB 1985, 299).

L'intérêt de l'OEB à travailler dans de bonnes conditions devrait se ranger derrière l'intérêt du demandeur et du public.

**Question 2**

La principale responsabilité de l'OEB consiste à délivrer des brevets valides. Si la validité d'un brevet dans les Etats contractants ayant fait une réserve au titre de l'article 167(2) CBE ne constitue pas une condition directe au titre de la CBE, les Directives

aufgeführten unmittelbaren Patentierbarkeitsvoraussetzungen; in den Richtlinien (C-VI, 4.10) werde aber empfohlen, beantragte Änderungen zu berücksichtigen, wenn ansonsten ein nicht patentierbarer Gegenstand beansprucht würde. Daher erscheine die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß Änderungen, die sich aus Vorverhalten nach Artikel 167(2) EPÜ ergeben, in dieser Hinsicht grundsätzliche Bedeutung beizumessen sei.

IV. Der Präsident des EPA nahm gegenüber der Großen Beschwerdekammer im wesentlichen wie folgt Stellung:

#### Frage 1

i) Das EPÜ mache dem EPA bestimmte Auflagen, die vor der Erteilung eines Patents erfüllt werden müßten:

- Einholung des Einverständnisses des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung (Art. 113 (2) und 97 (2) a) EPÜ);
- Anforderung der Übersetzungen der Patentansprüche (Art. 97 (5) und R. 51(6) EPÜ);
- Vereinnahmung der Erteilungs- und der Druckkostengebühr sowie gegebenenfalls der Anspruchsgebühren (Art. 97 (2) und R.31 (2) und 51(7) EPÜ);
- Erlaß eines Erteilungsbeschlusses (Art. 97 (2) EPÜ);
- Druck der Patentschrift (Art. 98 EPÜ) und Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt (Art. 97 (4) EPÜ), die beide besondere technische Vorbereitungen erfordern.

Verfahrenstechnische Voraussetzung für diese Schritte sei wiederum, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Abschluß des Erteilungsverfahrens die endgültige Fassung des Patents festgeschrieben werde. Dieser Zeitpunkt müsse vor Erlaß der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ liegen, da einige der genannten Schritte wie die Zahlung der Druckkostengebühr und etwaiger Anspruchsgebühren (seitens des Anmelders) und der Erlaß des Erteilungsbeschlusses sowie die Veröffentlichung des Patents (seitens des EPA) von der Festschreibung der maßgeblichen Fassung abhängen.

ii) Wie den Richtlinien für die Prüfung (C-VI, 4.9- 4.11; C-VI, 15.1) und einer Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20. September 1988 (ABl. EPA 1989, 43) zu entnehmen sei, gehe die Praxis des EPA dahin, wei-

Examination (C-VI, 4.10) suggest that requested amendments should be considered if the reason for the request is that otherwise unpatentable subject-matter would be claimed. It would therefore seem reasonable to conclude that amendments arising out of reservations under Article 167(2) EPC would qualify as fundamentally important in this respect.

IV. The President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board, essentially as follows:

#### Question 1

(i) The EPC imposes requirements on the EPO which must be met before a patent is granted, namely:

- obtaining the applicant's approval of the notified text (Articles 113(2) and 97(2)(a) EPC);
- obtaining translations of the claims (Article 97(5) and Rule 51(6) EPC);
- obtaining payment of fees for grant and printing, and, if applicable, claims fees (Article 97(2) and Rules 31(2) and 51(7) EPC);
- issuing a decision to grant (Article 97(2) EPC);
- printing the specification (Article 98 EPC), and publishing the mention of the grant of the patent in the European Patent Bulletin (Article 97(4) EPC): both of which require specific technical preparations.

These steps in turn require as a functional necessity that the final text of a patent must become fixed at a point in time before the grant proceedings are closed. This point in time must be before the Rule 51(6) EPC communication is issued, because some of the steps listed above, such as the payment of printing and claims fees (by the applicant) and the issue of the decision to grant and the publication of the patent (by the EPO), depend upon the content of the text.

(ii) The practice of the EPO, as set out in the Guidelines for Examination (C-VI, 4.9-4.11; C-VI, 15.1) and in a Notice from the Vice-President, DG2, dated 20 September 1988 (OJ EPO 1989, 43), is that further amend-

ves relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (C-VI, 4.10) suggèrent néanmoins que les modifications demandées devraient être prises en considération lorsqu'elles ont pour objectif d'éviter qu'un objet non brevetable soit revendiqué. Il semblerait donc raisonnable de conclure que les modifications résultant de réserves visées à l'article 167(2) CBE revêtent une importance fondamentale à cet égard.

IV. Le Président de l'OEBa soumis des observations à la Grande Chambre de recours, concernant notamment les questions suivantes :

#### Question 1

i) La CBE impose à l'OEB que les conditions suivantes soient remplies avant la délivrance d'un brevet :

- le demandeur a donné son accord sur le texte notifié (articles 113(2) et 97(2)a) CBE) ;
- les traductions des revendications ont été produites (article 97(5) et règle 51(6) CBE) ;
- les taxes de délivrance et d'impression et, le cas échéant, les taxes de revendication ont été payées (article 97(2) et règles 31(2) et 51(7) CBE) ;
- il a été pris une décision de délivrance (article 97(2) CBE) ;
- le fascicule du brevet européen a été imprimé (article 98 CBE) et la mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets (article 97(4) CBE), ces deux opérations nécessitant des préparatifs techniques spécifiques.

En outre, pour que ces différentes étapes puissent avoir lieu, il est nécessaire que le texte définitif du brevet soit arrêté avant la clôture de la procédure de délivrance, à savoir avant que la notification visée à la règle 51(6) CBE soit émise, car certaines des étapes mentionnées ci-dessus, comme le paiement des taxes d'impression et de revendication (par le demandeur), ainsi que la prise de la décision de délivrance du brevet et la publication du brevet (par l'OEB), dépendent du contenu du texte.

ii) Selon la pratique de l'OEB telle qu'elle est définie dans les Directives (C-VI, 4.9-4.11; C-VI, 15.1) et un communiqué du Vice-Président DG2, en date du 20 septembre 1988 (JO OEB 1989, 43), de nouvelles modifications

tere Änderungen nicht mehr zuzulassen, sobald der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt habe. Regel 86 (3) EPÜ biete hierfür die Rechtsgrundlage.

iii) Die "Bindungswirkung" einer Einverständniserklärung des Anmelders nach Regel 51 (4) EPÜ sei allerdings so geartet, daß das EPA auch noch nach Erhalt einer solchen Einverständniserklärung tätig werden müsse, wenn sich herausstelle, daß die Fassung den Erfordernissen des EPÜ nicht genüge.

iv) Entgegen der Aussage der Entscheidung T 1/92 entfalte eine Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ diese "Bindungswirkung" mit ihrem Eingang beim EPA.

v) Der nach Regel 86 (3) EPÜ bestehende Ermessensspielraum im Hinblick auf die Zulassung von Änderungen werde durch die der Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ innewohnende Bindungswirkung in dem Sinne eingeschränkt, daß weiteren vom Anmelder vorgeschlagenen Änderungen, die nicht der Beseitigung sachlicher Mängel der Anmeldungsunterlagen dienen, die Zustimmung versagt werde: Dies entspreche dem EPÜ und insbesondere den Artikeln 113(2) und 125 EPÜ.

## Frage 2

Die Prüfungsabteilungen seien im Rahmen des Artikels 96 (2) EPÜ nicht verpflichtet, Erfordernissen des nationalen Rechts Rechnung zu tragen. Das EPA gebe den Anmeldern aber freiwillig eine praktische Hilfestellung, indem es in jeder Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf die Möglichkeit hinweise, für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht haben, gesonderte Anspruchssätze patentieren zu lassen.

Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ seien nicht als Erfordernisse des EPÜ im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ anzusehen.

V. Der Großen Beschwerdekammer liegt auch eine Stellungnahme des Anmelders zu den Ausführungen des Präsidenten vor. Er machte insbesondere geltend, daß eine unerwünschte Verzögerung des Prüfungsverfahrens doch gerade vermieden würde, wenn das EPA verpflichtet wäre, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die nach Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

ments are not allowed after an applicant has approved the notified text. The proper legal basis for this practice is Rule 86(3) EPC.

(iii) The nature of the "binding force" of an approval by an applicant under Rule 51(4) EPC was such that it was nevertheless mandatory for the EPO to react, even after receipt of such approval, if it is discovered that the text is deficient as to satisfying the requirements of the EPC.

(iv) Contrary to decision T 1/92, such "binding force" of an approval under Rule 51(4) EPC comes into existence upon the date of receipt of such approval by the EPO.

(v) The discretionary power to allow amendments under Rule 86(3) EPC was limited by attributing binding effect to the approval under Rule 51(4) EPC, in the sense that no consent is given to further amendments proposed by the applicant which are not necessary to overcome substantial deficiencies in the application documents: this conformed with the EPC, in particular Articles 113(2) and 125 EPC.

## Question 2

The Examining Divisions are not required under Article 96(2) EPC to consider requirements of national laws. The applicant's attention is drawn in every Rule 51(4) EPC communication to the possibility of obtaining separate sets of claims for designated States which have made reservations under Article 167(2) EPC, as voluntary practical assistance in this connection.

Reservations under Article 167(2) EPC are not considered as constituting requirements of the EPC under Article 96(2) EPC.

V. The applicant submitted comments to the Enlarged Board in reply to the President's comments. In particular it was suggested that if the EPO was obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC, any undesirable prolongation of the examination procedure would be avoided. In any event, if the EPO has not specifically advised the applicant

ne sont plus admissibles lorsque le demandeur a donné son accord sur le texte notifié. La règle 86(3) CBE constitue la base juridique adéquate de cette pratique.

iii) Compte tenu de la "force obligatoire" de l'accord du demandeur visé à la règle 51(4) CBE, l'OEB est cependant tenu de réagir, même après réception de l'accord, s'il découvre que le texte ne remplit pas les conditions posées par la CBE.

iv) Contrairement à la décision T 1/92, la "force obligatoire" de l'accord visé à la règle 51(4) CBE naît à la date de réception de cet accord par l'OEB.

v) Le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications, institué par la règle 86(3) CBE, a été limité par l'octroi d'une force obligatoire à l'accord visé à la règle 51(4) CBE, en ce sens que les modifications proposées par le demandeur ne sont pas autorisées lorsqu'elles n'ont pas pour objectif de corriger les erreurs matérielles des documents de la demande, ceci étant conforme à la CBE, notamment à ses articles 113(2) et 125.

## Question 2

L'article 96(2) CBE n'impose pas aux divisions d'examen l'obligation de tenir compte des exigences des lois nationales. Dans toute notification établie en vertu de la règle 51(4) CBE, l'attention du demandeur est attirée sur la possibilité d'obtenir des jeux de revendications distincts pour les États désignés qui ont fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. Il s'agit là d'une aide pratique non obligatoire.

Les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE ne sont pas considérées comme faisant partie des conditions de la CBE visées à l'article 96(2) CBE.

V. Le demandeur a présenté des observations à la Grande Chambre de recours en réponse aux observations du Président. Il a notamment suggéré que des prolongations indésirables de la procédure d'examen pourraient être évitées si l'OEB était obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'article 96(2)

Geänderte Ansprüche für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, müßten im Verfahren vor der Prüfungsabteilung allerdings auf jeden Fall eingereicht werden können, wenn das EPA den Anmelder nicht ausdrücklich auf die Notwendigkeit solcher geänderter Ansprüche hingewiesen habe.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Hintergrund zu der vorgelegten Frage 1: Zusammenfassung des maßgeblichen Verfahrensablaufs

Bevor die Prüfungsabteilung die Erteilung eines europäischen Patents beschließt, "teilt sie dem Anmelder" nach Regel 51 (4) EPÜ "mit, in welcher Fassung sie das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt, und fordert ihn auf, ... sein Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung zu erklären". Wird innerhalb der maßgeblichen Frist keine solche Einverständniserklärung eingereicht, so wird die Anmeldung nach Regel 51 (5) EPÜ zurückgewiesen.

Nachdem der Anmelder die mitgeteilte Fassung gebilligt hat, fordert ihn die Prüfungsabteilung nach Regel 51 (6) EPÜ auf, innerhalb einer von ihr bestimmten Frist, die zwischen 2 und 3 Monate betragen kann, "die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind". Etwaige noch nicht entrichtete Anspruchsgebühren sind ebenfalls innerhalb dieser Frist zu zahlen (R. 51 (7) EPÜ).

Nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt die Prüfungsabteilung die Erteilung des europäischen Patents, sofern feststeht, daß der Anmelder mit der Fassung, in der die Prüfungsabteilung das Patent zu erteilen beabsichtigt, einverstanden ist, die Erteilungs- und die Druckkostengebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet und die bereits fälligen Jahresgebühren und Zuschlagsgebühren gezahlt worden sind. Die Entscheidung über die Erteilung des Patents wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist (Art. 97 (4) EPÜ). Gleichzeitig mit der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung hat das EPA eine Patentschrift herauszugeben, in der die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind (Art. 98 EPÜ).

of the necessity to file amended claims in respect of designated States which have made reservations under Article 167(2) EPC, the filing of such amended claims during proceedings before the Examining Division should be allowable.

### Reasons for the Decision

#### 7. Background to referred question 1: summary of the relevant procedure

Before deciding to grant a patent, in accordance with Rule 51(4) EPC an Examining Division "shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and shall request him to indicate ... his approval of the text notified". If no approval of the notified text is filed in due time, the application is refused under Rule 51(5) EPC.

After the applicant has approved the notified text, in accordance with Rule 51(6) EPC, an Examining Division "shall invite him to pay ... the fees for grant and printing and shall also invite him to file ... a translation of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings", within a set period of between two and three months. Any claims fees not yet paid must also be paid within this set period (Rule 51(7) EPC).

According to Article 97(2) EPC, if it is established that the applicant has approved the text in which the Examining Division intends to grant the patent, and if the fees for grant and printing have been paid within the set period, and if the renewal fees and any additional fees already due have been paid, the Examining Division shall decide to grant the European patent. The decision to grant the patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant (Article 97(4) EPC). The EPO must publish a specification containing the description, claims and any drawings at the same time as it publishes the mention of the grant (Article 98 EPC).

CBE. Quoi qu'il en soit, si l'OEB n'a pas expressément informé le demandeur de la nécessité de déposer des revendications modifiées, au regard des Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE, ces revendications devraient être admissibles au cours de la procédure devant la division d'examen.

### Motifs de la décision

#### 7. Contexte de la question 1: brève présentation de la procédure pertinente

Avant de prendre la décision de délivrer le brevet, la division d'examen "notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet et l'invite... à donner son accord sur le texte notifié", conformément à la règle 51(4) CBE. Si le demandeur ne donne pas en temps voulu son accord sur le texte notifié, la demande de brevet est rejetée, en vertu de la règle 51(5) CBE.

Après que le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, conformément à la règle 51(6) CBE, une division d'examen "l'invite à acquitter... les taxes de délivrance et d'impression et à produire... une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure", dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois. Toutes les taxes n'ayant pas encore été acquittées doivent également être acquittées dans le délai impartit par la division d'examen (règle 51(7) CBE).

Conformément à l'article 97(2) CBE, s'il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, si les taxes de délivrance et d'impression ont été acquittées dans le délai prescrit et si les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été payées, la division d'examen décide de délivrer le brevet européen. La décision relative à la délivrance du brevet ne prend effet qu'à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance (article 97(4) CBE). L'OEB doit publier simultanément la mention de la délivrance du brevet et un fascicule contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins (article 98 CBE).

## 2. Frage 1

2.1 Die vorliegende Beschwerdekammer hat zu bedenken gegeben, daß Artikel 113(2) EPÜ auf dem im Zivilprozeß geltenden Recht der Parteien gründe, den Umfang des Streitgegenstands selbst zu bestimmen. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer leiten sich aus dieser Bestimmung des EPÜ keinerlei Rechte des Anmelders ab, die das EPA in irgendeiner Weise verpflichten würden, einen vom Anmelder gestellten Änderungsantrag zu berücksichtigen. Die Bestimmung besagt lediglich, daß das EPA der Prüfung einer Anmeldung und der Entscheidung darüber **keine andere** Fassung zugrunde legen darf als die "vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung".

Die Beantwortung der Frage, ob eine nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung bindend wird, sobald eine Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ ergangen ist, hängt vielmehr von der richtigen Auslegung des Artikels 123(1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ ab. Dabei ist insbesondere der letzte Satz dieser Regel ("Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden.") zu beachten.

Diese Voraussetzung für eine Änderung gilt so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach Artikel 97 (2) EPÜ die Erteilung des europäischen Patents beschließt. Sie gilt insbesondere auch unter den in der vorgelegten Rechtsfrage angesprochenen Umständen, d. h. nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist.

Weder das Einverständnis des Anmelders mit der mitgeteilten Fassung noch der Erlass einer Mitteilung des EPA nach Regel 51 (6) EPÜ "binden" den Anmelder oder das EPA im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. in der Weise, daß jede spätere Änderung der Anmeldung von vornherein ausgeschlossen wäre. Entgegen der Rechtsauffassung, die der Präsident

## 2. Question 1

2.1 The referring Board of Appeal has indicated its view that Article 113(2) EPC is based on the fundamental right of parties to civil law proceedings to decide the scope of their case. In the Enlarged Board's view, this provision of the EPC does not give any right to an applicant in the sense that the EPO is in any way bound to consider a request for amendment put forward by the applicant. The effect of this provision is merely to forbid the EPO from considering and deciding upon any text of an application **other than** that "submitted to it, or agreed, by the applicant or proprietor ...".

The question whether an approval submitted under Rule 51(4) EPC becomes binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued depends rather upon the proper interpretation of Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC. In particular the final sentence of such rule reads as follows: "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division".

This condition for amendment remains applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to grant the European patent under Article 97(2) EPC. In particular, this condition for amendment is applicable in the circumstances of the referred question, namely after issue of a communication under Rule 51(6) EPC. Thus as a matter of legal power, following receipt of the applicant's approval of the notified text under Rule 51(4) EPC and following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued.

Neither approval of the notified text by the applicant, nor issue of a Rule 51(6) EPC communication by the EPO, "binds" either the applicant or the EPO in the true meaning of that word, namely so as to bar subsequent amendment of the application. Contrary to the President's views as set out in his comments to the Enlarged Board, the Examining

## 2. Question 1

2.1 La Chambre de recours a fait connaître son avis selon lequel l'article 113(2) CBE est basé sur le droit fondamental des parties à une procédure de droit civil d'établir l'étendue de leur affaire. La Grande Chambre de recours estime pour sa part que cette disposition de la CBE ne confère aucun droit au demandeur, en ce sens que l'OEB n'est en aucune manière tenu de prendre en considération une requête en modification du demandeur. Cette disposition a uniquement pour effet d'interdire à l'OEB d'examiner et de prendre une décision sur un texte de demande **autre** que "le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet".

La réponse à la question de savoir si un accord donné au titre de la règle 51(4) CBE est contraignant dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE, dépend plutôt de l'interprétation correcte de l'article 123(1) CBE considéré conjointement avec la règle 86(3) CBE. En particulier, la dernière phrase de cette règle est libellée comme suit: "Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen".

Cette condition est applicable tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci décide de délivrer le brevet européen, conformément à l'article 97(2) CBE. Elle est notamment applicable dans le cas évoqué dans la question soumise à la Grande Chambre de recours, à savoir après l'établissement d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. Ainsi, en termes de compétence juridique, après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise.

Ni l'accord du demandeur sur le texte notifié, ni la notification émise par l'OEB conformément à la règle 51(6) CBE, ne "lient" le demandeur et l'OEB au véritable sens de ce mot, à savoir qu'ils seraient empêchés de modifier ultérieurement la demande. Contrairement à l'opinion du Président telle qu'elle est exprimée dans les observations présentées à la



in seiner Stellungnahme vor der Großen Beschwerdekammer vertreten hat, liegt es vor Erlaß eines Erteilungsbeschlusses im Ermessen der Prüfungsabteilung, Änderungen auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vorzunehmen.

Die Große Beschwerdekammer kann sich daher der in der Entscheidung T 675/90 vertretenen und später in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 860/91 bestätigten und weiterentwickelten Auslegung dieser Bestimmungen der Regel 51 EPÜ nicht anschließen, wonach durch die am 1. Juni 1991 in Kraft getretenen Änderungen der Regel 51 EPÜ (ABl. EPA 1991, 4) der in Regel 86(3) EPÜ vorgesehene Ermessensspielraum für die Zulassung von Änderungen ab Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingeschränkt werde.

2.2 Wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen bei der Zulassung von Änderungen ausübt, muß sich, allgemein gesprochen, nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befindet.

Aus dem Wortlaut der Bestimmungen der Regel 51 (4) bis (6) EPÜ geht klar hervor, daß der Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ der Zweck zugrunde liegt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der zuvor mitgeteilten und gebilligten Fassung der Anmeldung zum Abschluß zu bringen. Insofern muß die Prüfungsabteilung, wenngleich die Zulassung von Änderungen auch in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens noch in ihrem Ermessen liegt, bei der Ausübung dieses Ermessens dem tieferen Zweck der Bestimmung Rechnung tragen.

2.3 Die in Regel 86(3) EPÜ verwendete Formulierung "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden" bedeutet lediglich, daß die Prüfungsabteilung einem vom Anmelder gestellten Änderungsantrag stattgeben oder ihn ablehnen kann. Da die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ, wie bereits unter Nummer 2.2 angesprochen, darauf abzielt, das Erteilungsverfahren auf der Grundlage der gebilligten Fassung abzuschließen, sollte aber ein Änderungsantrag, den die Prüfungsabteilung nach dieser Mitteilung erhält, anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens und insbesondere vor der Einverständ-

Division has a discretion to allow amendment prior to issue of a decision to grant a patent, either upon request by the applicant or on the Examining Division's own motion.

Thus the Enlarged Board does not accept the interpretation of these provisions of Rule 51 EPC as set out in decision T 675/90 and subsequently confirmed and developed in decision T 860/91 (not published in OJ EPO), according to which the amendments to Rule 51 EPC which came into effect on 1 June 1991 (OJ EPO 1991, 4) had the effect of curtailing the discretion to allow amendments as provided by Rule 86(3) EPC upon issue of a communication under Rule 51(6) EPC.

2.2 In general terms, the way in which the Examining Division should exercise its discretion to allow an amendment of an application must depend upon the circumstances of each individual case, and must also depend upon the stage of the pre-grant procedure which the application has reached.

It is clear from the wording of the provisions in Rule 51(4) to (6) EPC that the underlying object of the Rule 51(6) EPC communication is to conclude the granting procedure on the basis of the previously notified and approved text of the application. Thus, although the Examining Division still has a discretion to allow amendments at this stage of the pre-grant procedure, such discretion must be exercised with the above underlying object in mind.

2.3 The wording in Rule 86(3) EPC "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division" simply means that the Examining Division may or may not give its consent to a request for amendment by the applicant. However, as stated at the end of paragraph 2.2 above, since the underlying object of a Rule 51(6) EPC communication is to conclude the granting procedure on the basis of the approved text, a request for amendment which is received by an Examining Division after such a communication has been issued should be considered in a different way from a similar request for amendment received at a much earlier stage in the overall examination procedure, and in particular before

Grande Chambre de recours, la division d'examen peut, sur requête du demandeur ou d'office, autoriser des modifications de manière discrétionnaire, avant de prendre la décision de délivrer le brevet.

Par conséquent, la Grande Chambre de recours n'accepte pas l'interprétation des dispositions en cause de la règle 51 CBE, qui a été donnée dans la décision T 675/90, puis confirmée et développée dans la décision T 860/91 (non publiée au JO OEB), selon laquelle la modification de la règle 51 CBE entrée en vigueur le 1er juin 1991 (JO OEB 1991, 4) a eu pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications, visé à la règle 86(3) CBE, après qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE.

2.2 Engénéral, la manière dont la division d'examen doit exercer son pouvoir discrétionnaire, pour autoriser la modification d'une demande, doit dépendre de chaque cas d'espèce, ainsi que du stade de la procédure préparatoire à la délivrance où se trouve la demande.

Le libellé des dispositions de la règle 51(4) à (6) CBE montre clairement que l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte de la demande préalablement notifié et approuvé. Ainsi, bien que la division d'examen ait encore le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, elle doit exercer ce pouvoir en tenant compte de l'objectif sous-jacent susmentionné.

2.3 Le libellé de la règle 86(3) CBE ("Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen") signifie simplement que la division d'examen peut ou non accepter une requête en modification du demandeur. Toutefois, comme il est indiqué à la fin du point 2.2 supra, dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d'examen après que la notification a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure

niserklärung des Anmelders mit einer ihm mitgeteilten Fassung der Anmeldung eingeht. Der spätere Antrag sollte im Kontext des dann schon sehr weit fortgeschrittenen Erteilungsverfahrens und unter dem Aspekt gesehen werden, daß die Prüfungsabteilung ihre Sachprüfung der Anmeldung bereits abgeschlossen und der Anmelder zuvor mindestens eine Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Zulassung einer nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ beantragten Änderung eher die Ausnahme als die Regel sein. Es bleibt allerdings noch zu klären, unter welchen Umständen eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gerechtfertigt ist.

2.4 Bei der Prüfung der Frage, unter welchen Umständen die Prüfungsabteilung guten Grund hat, in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ eine Änderung nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zuzulassen, gilt es nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer zu beachten, daß ein Änderungsantrag in diesem Stadium möglicherweise gestellt wird, weil dem Anmelder die Notwendigkeit einer Änderung klar geworden ist, weil die Prüfungsabteilung einen kritischen Punkt angesprochen hat oder weil damit Einwendungen Dritter gemäß Artikel 115 EPÜ Rechnung getragen wird. In all diesen Fällen sollte die Ermessensentscheidung über die Zulassung der Änderung nach denselben Kriterien getroffen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine Prüfungsabteilung in dieser Phase des Verfahrens nur dann noch Einwände erheben sollte, wenn sie bereit ist, eine daraufhin beantragte Änderung zuzulassen.

2.5 Wenn eine Prüfungsabteilung in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Regel 86 (3) EPÜ darüber entscheidet, ob einem Änderungsantrag in diesem Stadium des Erteilungsverfahrens stattgegeben werden soll, muß sie nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen. Sie muß insbesondere das Interesse des Anmelders an einem in allen benannten Staaten rechtsbeständigen Patent wie auch das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren durch Erlaß eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluß zu bringen, berücksichtigen und gegeneinander abwägen.

Wie schon unter Nummer 2.3 erwähnt, wird die Zulassung einer in

approval by the applicant of a notified text. Such a request should be considered in the context of the very late stage in the pre-grant procedure at which it has been made, and against the background that the Examining Division has already completed its substantive examination of the application, and that the applicant has already had at least one opportunity to amend the application. Against such background, the allowance of a requested amendment after issue of a Rule 51(6) EPC communication will be an exception rather than the rule. Nevertheless the question remains, in what kind of circumstances is it appropriate to make an exception to the normal rule?

2.4 In the Enlarged Board's view, when considering the possible circumstances when it may be appropriate for an Examining Division to exercise its discretion under Rule 86(3) EPC to allow an amendment after issue of a Rule 51(6) EPC communication, it should be borne in mind that a request for amendment at that stage may arise either as a result of a realisation by the applicant of a need for amendment, or as a result of a point raised by the Examining Division, or as a result of consideration of observations made by a third party pursuant to Article 115 EPC. In any of these circumstances, the discretion to allow amendment should be exercised according to the same principles. Of course, an objection should only be raised by an Examining Division at that stage of the proceedings if it is prepared to allow amendment to meet the objection.

2.5 When deciding whether or not to allow a request for amendment at that stage of the pre-grant procedure, in the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC, in the Enlarged Board's judgment an Examining Division is required to consider all relevant factors which arise in a case. In particular, it must consider both the applicant's interest in obtaining a patent which is legally valid in all of the designated States, and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close by the issue of a decision to grant the patent, and must balance these interests against one another.

As stated in paragraph 2.3 above, the allowance of a request for amend-

d'examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu'elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure préparatoire à la délivrance, que la division d'examen a déjà terminé l'examen de la demande au fond, et que le demandeur a déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l'acceptation de modifications demandées après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE sera l'exception plutôt que la règle. Toutefois, il subsiste la question de savoir dans quels cas il convient de faire exception à la règle.

2.4 La Grande Chambre de recours estime que lorsque l'on examine dans quelles circonstances il peut être approprié, pour une division d'examen, d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à la règle 86(3) CBE d'autoriser une modification, après qu'une notification a été établie au titre de la règle 51(6) CBE, il convient de se rappeler qu'à ce stade de la procédure, une requête en modification peut résulter du fait que le demandeur se rend compte qu'une modification est nécessaire, d'objections formulées par la division d'examen ou de la prise en considération d'observations présentées par des tiers en vertu de l'article 115 CBE. Le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Une division d'examen ne devrait naturellement formuler d'objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d'y remédier.

2.5 La Grande Chambre de recours estime que lorsqu'une division d'examen prend la décision d'autoriser ou non une modification à ce stade de la procédure préparatoire à la délivrance, dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte à la fois de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance.

Comme indiqué au point 2.3 supra, les requêtes en modification ne sont

diesem Stadium beantragten Änderung der Ausnahmefall sein. Ein klares Beispiel für einen solchen Ausnahmefall, in dem die Zulassung einer Änderung angezeigt sein kann, liegt nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer aber dann vor, wenn der Anmelder für benannte Staaten, die Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ gemacht haben, die ersatzweise Aufnahme gesonderter Anspruchssätze beantragt. In einem solchen Fall erübrigt sich möglicherweise jede weitere sachliche Verzögerung, so daß eine etwaige kurze Verzögerung, die sich durch die Vornahme der erforderlichen Änderungen ergibt, angesichts der Bedeutung, die die Erteilung eines in diesen benannten Staaten rechtsbeständigen Patents für den Anmelder hat, kaum ins Gewicht fällt.

Desgleichen können auch andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden.

2.6 Ergänzend sei dabei auf folgendes hingewiesen: Wenn eine Prüfungsabteilung in einem konkreten Einzelfall in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anfecht, ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. In Fällen wie demjenigen, der bei der vorliegenden Kammer anhängig ist, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der unter Nummer 2.5 dargelegten richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat.

ment at that stage will be an exceptional case. Nevertheless, in the Enlarged Board's view, a clear example of an exceptional case when it may be appropriate to allow amendment, is when the applicant requests separate sets of claims to be substituted in respect of designated States that have made reservations under Article 167(2) EPC. In such a case no further substantive examination of the case may be required, and any short delay caused by making the necessary amendments is then of little weight, compared to the importance to the applicant of obtaining a valid patent in such designated States.

Similarly, other minor amendments which do not require re-opening of substantive examination and which do not appreciably delay the issuing of a decision to grant the patent may be allowable after issue of a Rule 51(6) EPC communication.

2.6 It may be added that if an Examining Division has exercised its discretion under Rule 86(3) EPC against an applicant in a particular case and the applicant files an appeal against the way in which such discretion was exercised, it is not the function of a Board of Appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the first instance department, in order to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the first instance department. If a first instance department is required under the EPC to exercise its discretion in certain circumstances, such a department should have a certain degree of freedom when exercising that discretion, without interference from the Boards of Appeal. In the circumstances of a case such as that before the referring Board, a Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion if it comes to the conclusion either that the first instance department in its decision has not exercised its discretion in accordance with the right principles as set out in paragraph 2.5 above, or that it has exercised its discretion in an unreasonable way, and has thus exceeded the proper limits of its discretion.

acceptées que dans des cas exceptionnels à ce stade de la procédure. Toutefois, la Grande Chambre de recours estime évident que l'on se trouve dans un cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d'États désignés ayant fait des réserves au titre de l'article 167(2) CBE. Dans un tel cas, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer un examen supplémentaire au fond, et le court retard éventuel, dû aux modifications nécessaires, est alors insignifiant par rapport à l'importance que revêt pour le demandeur l'obtention d'un brevet valable dans les États désignés ayant fait des réserves.

De même, d'autres légères modifications ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE.

2.6 On peut ajouter que si, dans une affaire déterminée, une division d'examen a exercé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés à la règle 86(3) CBE à l'encontre du demandeur, et que celui-ci introduit un recours contre la manière dont la division d'examen a exercé ses pouvoirs discrétionnaires, la chambre de recours n'est pas habilitée à réexaminer l'ensemble des faits de l'espèce déjà examinés en première instance, pour déterminer si elle aurait ou non exercé ces pouvoirs discrétionnaires de la même manière que la division d'examen. Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours. Dans une affaire telle que celle en instance devant la Chambre, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir discrétionnaire que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires conformément aux principes corrects, qui sont mentionnés ci-dessus au point 2.5, ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.

## 3. Frage 2

3.1 Nach Artikel 96 (2) EPÜ hat die Prüfungsabteilung festzustellen, ob die Anmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügt. Mit einem Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ behält sich ein EPÜ-Vertragsstaat das Recht vor, die in Artikel 167 (2) EPÜ angesprochenen Fragen durch eigene nationale Rechtsvorschriften zu regeln. Solche nationale Rechtsvorschriften sind eindeutig keine "Erfordernisse des EPÜ" im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer ist die derzeitige diesbezügliche Praxis der Prüfungsabteilungen, wie sie in den Ausführungen zu Frage 2 unter Nummer IV zusammengefaßt ist, nicht zu beanstanden.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

1. Eine vom Anmelder nach Regel 51 (4) EPÜ abgegebene Einverständniserklärung mit der ihm mitgeteilten Fassung des Patents wird nicht bindend, sobald eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ erlassen wurde. Nach einer solchen Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ hat die Prüfungsabteilung noch bis zum Erlass eines Erteilungsbeschlusses ein Ermessen nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ, eine Änderung der Anmeldung zuzulassen.

2. Das Europäische Patentamt ist nicht verpflichtet, Vorbehalte nach Artikel 167 (2) EPÜ als Erfordernisse des EPÜ anzusehen, die gemäß Artikel 96 (2) EPÜ erfüllt werden müssen.

## 3. Question 2

3.1 Under Article 96(2) EPC, an Examining Division is required to consider whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. When a Contracting State to the EPC makes a reservation under Article 167(2) EPC, it reserves the right to make provisions in its national law on the matters set out in Article 167(2) EPC. Such provisions of national law are clearly not "requirements of the EPC", within the meaning of Article 96(2) EPC. In the Enlarged Board's view, the present practice of the Examining Divisions in this respect, as summarised in paragraph IV above under the heading "Question 2", is correct.

**Order**

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

The questions of law referred to the Enlarged Board of Appeal are to be answered as follows:

1. An approval of a notified text submitted by an applicant pursuant to Rule 51(4) EPC does not become binding once a communication in accordance with Rule 51(6) EPC has been issued. Following issue of such a communication under Rule 51(6) EPC and until issue of a decision to grant the patent, the Examining Division has a discretion under Rule 86(3), second sentence, EPC whether or not to allow amendment of the application.

2. The European Patent Office is not obliged to consider reservations under Article 167(2) EPC as constituting requirements of the EPC which have to be met according to Article 96(2) EPC.

## 3. Question 2

3.1 Conformément à l'article 96(2) CBE, la division d'examen doit examiner si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu'un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l'article 167(2) CBE, il se réserve le droit d'introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l'article 167(2) CBE. Il est clair que ces dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'article 96(2) CBE. La Grande Chambre de recours estime qu'à cet égard, l'actuelle pratique des divisions d'examen, décrite brièvement au point IV supra sous le titre "Question 2", est correcte.

**Dispositif**

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

En réponse aux questions posées, la Grande Chambre de recours conclut ce qui suit :

1. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.

2. L'Office européen des brevets n'est pas obligé de considérer les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE comme constituant des conditions prévues par la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l'article 96(2) CBE.