

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 21. September 1998
T 685/98 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
A. C. G. Lindqvist

Anmelder: GPT Limited

**Stichwort: Uhren-Synchronisierung/
GPT**

**Artikel: 96 (2) und (3), 97 (1), 109 (1)
und (2), 111 (1), 113 (1), 125 EPÜ
Regel: 52 (2), 67 EPÜ
Artikel: 10 VOBK**

**Schlagwort: "Verfahrens Antrag als
Antwort im Sinne des Artikels 96 (3)
EPÜ – verneint" – "Zurückweisungs-
entscheidung in Überschreitung der
Befugnisse (ultra vires) erfolgt –
bejaht" – "Billigkeit der Rückzahlung
der Beschwerdegebühr – bejaht" –
"Zurückverweisung an die Prüfungs-
abteilung zur weiteren Entschei-
dung"**

Leitsätze

*I. Die Formulierung "Unterläßt es der
Anmelder, auf eine Aufforderung
nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu ant-
worten" in Artikel 96 (3) EPÜ ist unter
Berücksichtigung des Zwecks der
Aufforderung nach Artikel 96 (2) und
Regel 51 (2) EPÜ auszulegen, nämlich
dem Anmelder Gelegenheit zur Aus-
übung seines Rechts auf rechtliches
Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu
geben. Somit ist ein Schreiben des
Anmelders, mit dem er diesen
Anspruch weder ausübt noch darauf
verzichtet, keine Antwort im Sinne
des Artikels 96 (3) EPÜ (Nrn. 3.2 und
3.3 der Entscheidungsgründe).*

*II. Geht außer diesem Schreiben
keine Antwort ein, so ist eine ver-
meintliche Zurückweisung gemäß
Artikel 97 (1) EPÜ in Überschreitung
der Befugnisse (ultra vires) erfolgt
und damit von Anfang an nichtig,
weil Artikel 97 (1) EPÜ eine Zurück-
weisung ausdrücklich nur zuläßt,
"sofern in diesem Übereinkommen
nicht eine andere Rechtsfolge vor-
geschrieben ist", wobei die in Artikel
96 (3) EPÜ vorgesehene Rechtsfolge
im Falle einer unterlassenen Beant-
wortung darin besteht, daß die
Anmeldung als zurückgenommen gilt
(Nr. 5.1 der Entscheidungsgründe).*

*III. Enthält das Antwortschreiben
eines Anmelders auf einen ersten
Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ nur*

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.2 dated
21 September 1998
T 685/98 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
A. C. G. Lindqvist

Applicant: GPT Limited

**Headword: Clock synchronisation/
GPT**

**Article: 96(2), (3), 97(1), 109(1), (2),
111(1), 113(1), 125 EPC
Rule: 52(2), 67 EPC
Article: 10 RPBA**

**Keyword: "Procedural request a
reply for the purposes of
Art. 96(3) EPC – no" – "Refusal
decision ultra vires – yes" –
"Reimbursement of appeal fee
equitable – yes" – "Remittal to
examining division for further
prosecution"**

Headnote

*I. The phrase "fails to reply in due
time to any invitation under ... para-
graph 2" in Article 96(3) EPC has to
be construed in the light of the pur-
pose of the invitation pursuant to
Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC,
which is to afford the applicant an
opportunity to exercise his right to
present comments in accordance
with Article 113(1) EPC. Hence a letter
from the applicant which neither
exercises nor waives that right is not
a reply for the purposes of Article
96(3) (reasons 3.2 and 3.3).*

*II. Where no reply other than such a
letter has been received, a purported
refusal pursuant to Article 97(1) EPC
is ultra vires – and hence voidable ab
initio – since Article 97(1) expressly
precludes refusal "where a different
sanction is provided for by this Con-
vention", the sanction provided
under Article 96(3) for failure to reply
being "the application shall be
deemed to be withdrawn" (reasons 5.1).*

*III. In particular, where an applicant's
letter of reply to a first Rule 51(2)
communication contains only a pro-*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2,
en date du 21 septembre 1998
T 685/98 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler
Membres : R. G. O'Connell
A. C. G. Lindqvist

Demandeur : GPT Limited

**Référence : Synchronisation
d'horloges/GPT**

**Article : 96 (2) et (3), 97 (1), 109 (1) et
(2), 111 (1), 113 (1), 125 CBE
Règle : 52 (2), 67 CBE
Article : 10 RPCR**

**Mot-clé : "Requête d'ordre procédu-
ral constituant une réponse au sens
de l'article 96 (3) CBE – non" – "Déci-
sion de rejet entachée d'excès de
pouvoir – oui" – "Remboursement de
la taxe de recours équitable – oui" –
"Renvoi à la division d'examen aux
fins de poursuite de la procédure"**

Sommaire

*I. La formulation "Si, dans le délai ...
imparti, le demandeur ne défère pas
aux invitations qui lui ont été adres-
sées en vertu des paragraphes ... 2"
figurant à l'article 96 (3) CBE doit être
interprétée à la lumière de la finalité
des invitations visées à l'article 96 (2)
CBE et à la règle 51 (2) CBE, à savoir
donner au demandeur la possibilité
d'exercer son droit de prendre posi-
tion conformément à l'article 113 (1)
CBE. Par conséquent, une lettre du
demandeur qui n'exerce pas ce droit,
ni n'y renonce, n'est pas une réponse
au sens de l'article 96 (3) CBE
(points 3.2 et 3.3 des motifs).*

*II. Si aucune réponse autre que cette
lettre n'a été reçue, un rejet prononcé
en application de l'article 97 (1) CBE
est entaché d'excès de pouvoir, et
donc nul dès l'origine, étant donné
que l'article 97 (1) CBE exclut expres-
sément le rejet lorsque "des sanc-
tions différentes du rejet sont pré-
vues par la convention", la sanction
du défaut de réponse prévue par
l'article 96 (3) CBE étant que "la
demande est réputée retirée" (point
5.1 des motifs).*

*III. En particulier, lorsque la réponse
d'un demandeur à une première noti-
fication établie conformément à la*

einen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung (im vorliegenden Fall einen Antrag auf Erlaß eines weiteren Bescheids, in dem die rechtliche Grundlage der im Bescheid erhobenen Einwände nach dem EPÜ und nicht nach dem PCT dargelegt werden soll, sowie einen Antrag auf Festsetzung einer neuen Antwortfrist), so ist die Prüfungsabteilung nicht befugt, die Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückzuweisen (Nrn. 4.3 und 4.5 der Entscheidungsgründe).

IV. In Zweifelsfällen kann nicht unterstellt werden, daß ein Anmelder auf sein Recht auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ verzichtet hat. Eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ (im vorliegenden Fall die in Überschreitung der Befugnisse getroffene Zurückweisungsentscheidung), die auf einer solchen Annahme basiert und vor Ablauf der ursprünglich gesetzten Frist für die Beantwortung eines Bescheids getroffen wurde, verstößt gegen Artikel 113 (1) EPÜ und weist somit einen wesentlichen Verfahrensmangel auf (Nrn. 3.3, 4.6, 4.8 und 5.3 der Entscheidungsgründe).

V. Wurde mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein **grundlegendes Verfahrensrecht** verstoßen, so liegt ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft (im Anschluß an die Entscheidung T 647/93, ABI. EPA 1995, 132, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe), weil ein solches Recht unabhängig von der sachlichen Beurteilung des Falls gewahrt werden muß (Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 95 938 496.7 durch die Prüfungsabteilung, die nach Auffassung des Beschwerdeführers in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt ist.

II. Am 26. Februar 1998 erließ die Prüfungsabteilung einen ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ. Darin heißt es unter anderem:

"1. Für die vorliegende Anmeldung wurde bereits ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht nach dem PCT erstellt. Die darin genannten Mängel werden auch nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ beanstandet.

cedural request devoid of any substantive implications (here a request for a replacement communication detailing the legal basis under the EPC rather than the PCT of the objections raised in the communication, and a request that a new time limit be set for reply) the examining division has no power to refuse the application under Article 97(1) EPC (reasons 4.3 and 4.5).

IV. In unclear cases there can be no presumption that an applicant has waived his right to be heard under Article 113(1) EPC. Hence a refusal decision pursuant to Article 97(1) EPC (here purported refusal decision by reason of it being *ultra vires*) based on such a presumption and taken before expiry of the term originally set for reply to a communication contravenes Article 113(1) and thus involves a substantial procedural violation (reasons 3.3, 4.6, 4.8 and 5.3).

V. Where a **fundamental procedural right** has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (following T 647/93, OJ EPO 1995, 132) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case (reasons 6.2).

Summary of facts and submissions

I. This is an appeal from the refusal by the examining division of European patent application No. 95 938 496.7, the appellant alleging that the refusal was *ultra vires*.

II. On 26 February 1998, the examining division issued a first communication pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC in the following terms:

"1. An international preliminary examination report has already been drawn up for the present application in accordance with the PCT. The deficiencies mentioned in that report give rise to objections under the corresponding provisions of the EPC.

règle 51 (2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond (en l'espèce, une requête tendant à remplacer la notification énonçant les objections émises au titre du PCT par une notification précisant la base légale selon la CBE ainsi qu'une requête visant à la fixation d'un nouveau délai de réponse), la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'article 97 (1) CBE (points 4.3 et 4.5 des motifs).

IV. En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'article 113 (1) CBE. Par conséquent, une décision de rejet en application de l'article 97 (1) CBE (en l'espèce, la décision de rejet entachée d'excès de pouvoir), fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'article 113 (1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure (points 3.3, 4.6, 4.8 et 5.3 des motifs).

V. Si une **garantie fondamentale de procédure** a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (suivant T 647/93, JO OEB 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce (point 6.2 des motifs).

Résumé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre le rejet de la demande de brevet européen n° 95 938 496.7 par la division d'examen, rejet qui, selon le requérant, est entaché d'un excès de pouvoir.

II. Le 26 février 1998, la division d'examen a établi une première notification en application de l'article 96 (2) et de la règle 51 (2) CBE, dont les termes étaient les suivants :

"1. Un rapport d'examen préliminaire international a déjà été établi pour la présente demande conformément au PCT. Les irrégularités qui y sont mentionnées donnent lieu à des objections en application des dispositions correspondantes de la CBE.

2. Derzeit ist nicht ersichtlich, welcher Teil der Anmeldung als Grundlage für einen neuen, zulässigen Anspruch dienen könnte. Sollte die Anmelderin dennoch einen bestimmten Gegenstand für patentfähig halten, so ist unter Beachtung der Regel 29 (1) EPÜ ein unabhängiger Anspruch für diesen Gegenstand einzureichen.

Darüber hinaus sind im Antwortschreiben der Beitrag des Gegenstands des neuen Anspruchs zum Stand der Technik und seine Bedeutung anzugeben."

Für die Antwort auf den Bescheid wurde eine Frist von vier Monaten gesetzt, und das Deckblatt enthielt folgenden Hinweis in Fettdruck:

"Wird auf diese Aufforderung nicht rechtzeitig geantwortet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 96 (3) EPÜ)."

III. Die Anmelderin (nunmehr Beschwerdeführerin) antwortete mit Schreiben vom 5. März 1998 wie folgt:

"Der oben angeführte Bescheid wird von der Anmelderin zurückgewiesen, weil darin nicht – wie in Regel 51 (3) EPÜ festgelegt – alle Gründe zusammengefaßt sind, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen. Mangels konkreter Einwände nach dem EPÜ ist der Vertreter der Anmelderin nicht in der Lage, auf diesen Bescheid zu antworten.

Der Prüfer wird daher höflichst gebeten, einen neuen Bescheid zu erlassen, in dem die oben genannten Mängel beseitigt sind. Außerdem wird er ersucht, eine neue Frist für die Antwort der Anmelderin auf den neuen Bescheid zu setzen.

Der Prüfer wird auf die Bestimmungen des Artikels 113 EPÜ sowie auf die Entscheidung T 951/92 verwiesen, die sich auf diesen Artikel und die Regel 51 (3) EPÜ bezieht."

IV. Am 29. April 1998 erließ die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung, die mit folgenden Worten schloß:

"Die Anmeldung wird gemäß Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen."

Als Gründe für die Zurückweisung wurden mangelnde Neuheit der Ansprüche 1 und 2, mangelnde

2. It is not at present apparent which part of the application could serve as a basis for a new, allowable claim. Should the applicant nevertheless regard some particular matter as patentable an independent claim including such matter should be filed taking account of Rule 29(1) EPC.

The applicant should also indicate in the letter of reply the difference of the subject-matter of the new claim vis-à-vis the state of the art and the significance thereof."

A term of four months was set for reply to the communication and the facing sheet included the following notice in bold type:

"Failure to comply with this invitation in due time will result in the application being deemed to be withdrawn (Article 96(3) EPC)."

III. The applicant (now appellant) replied by letter dated 5 March 1998 as follows:

"The above Communication is rejected by the applicant as it fails to provide a reasoned statement covering all the grounds against the grant of the patent as required by Rule 51(3) EPC. As no objections under the EPC are explicitly identified in the Communication it is not possible for the applicant's representative to draft a response.

The Examiner is therefore respectfully requested to issue a new Communication correcting the above identified deficiencies. The Examiner is requested to define a new period for the applicant to file their response with reference to the new Communication.

The Examiner's attention is drawn to the provisions of Article 113 EPC and to Decision T 951/92 which refers to that Article and to Rule 51(3)."

IV. On 29 April 1998 the examining division issued the decision under appeal which concluded with the words:

"the application is refused under Article 97(1) EPC."

The reasons given for the refusal were lack of novelty of claims 1 and 2, lack of clarity of claim 3 and, on a

2. Il n'apparaît actuellement pas quelle partie de la demande pourrait servir de base à une revendication nouvelle et admissible. Si le demandeur considère néanmoins un objet particulier comme brevetable, il doit déposer une revendication indépendante pour cet objet, en tenant compte des dispositions de la règle 29 (1) CBE.

Le demandeur doit également préciser dans sa réponse en quoi l'objet de la nouvelle revendication diffère de l'état de la technique, ainsi que l'importance de cette différence."

Un délai de quatre mois a été imparti pour répondre à cette notification, dont la première page comportait l'indication suivante en caractères gras :

"S'il n'est pas déferé à la présente invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée (article 96 (3) CBE)."

III. Par lettre du 5 mars 1998, le demandeur (à présent requérant) a répondu comme suit :

"La notification précitée est rejetée par le demandeur, étant donné qu'elle n'indique pas l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet, comme l'exige la règle 51 (3) CBE. Faute d'objection précise émise en application de la CBE dans la notification, le mandataire du demandeur n'est pas en mesure de répondre.

L'examineur est en conséquence respectueusement invité à établir une nouvelle notification remédiant aux irrégularités précitées. Il est en outre prié d'impartir un nouveau délai de réponse à la nouvelle notification.

L'attention de l'examineur est attirée sur les dispositions de l'article 113 CBE et sur la décision T 951/92, qui se réfère à cet article et à la règle 51 (3) CBE."

IV. Le 29 avril 1998, la division d'examen a rendu la décision attaquée, dont le dispositif était le suivant :

"La demande est rejetée en application de l'article 97 (1) CBE."

Les motifs avancés à l'appui du rejet étaient l'absence de nouveauté des revendications 1 et 2 et le manque de

Deutlichkeit des Anspruchs 3 und – auf der Grundlage einer möglichen Auslegung des Anspruchs – mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchs 3 genannt.

Außerdem traf die Entscheidung unter der Nummer 21 die folgende Feststellung:

“Tatsächlich enthält diese Akte **keinerlei** (Hervorhebung durch die Prüfungsabteilung) Erwiderung auf irgendeinen der im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erhobenen Einwände, die mit dem ersten Bescheid in die regionale Phase übernommen wurden. In bezug auf den Einwand mangelnder Neuheit ist diese Nichterwiderung besonders offensichtlich ...”

V. Am 24. Juni 1998, also innerhalb der Frist von vier Monaten für die Beantwortung des Bescheids vom 26. Februar 1998, übermittelte die Anmelderin per Fax eine sachliche Stellungnahme zum Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ, in der sie dem Einwand mangelnder Neuheit widersprach, die Ansprüche und die Beschreibung entsprechend den erhobenen Einwänden änderte und eine mündliche Verhandlung für den Fall beantragte, daß an eine Zurückweisung gedacht werde.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung für null und nichtig zu erklären und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

VII. Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Mit Schreiben vom 5. März 1998 habe sich die Anmelderin nicht geweigert, auf den Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ zu antworten, sondern lediglich einen Einwand gegen die Form dieses Bescheids erhoben und den begründeten Antrag auf Erlass eines Bescheids gestellt, in dem “die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ” explizit genannt würden.

Obwohl die Beschwerdeführerin keiner Antwort auf dieses Schreiben gewürdigt worden sei, habe sie zu dem Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ vor Ablauf der für die Beantwortung gesetzten Frist per Fax sachlich Stellung genommen.

In Artikel 97 (1) EPÜ heiße es wie folgt: “Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung,

possible construction of the claim, lack of inventive step of claim 3.

The decision also included the following observation at point 21:

“In fact there is **no** (examining division’s emphasis) reply whatsoever to be found in this file to any of the objections raised in the international preliminary examination report and which were taken over into the regional phase by the first communication. This lack of reply is particularly patent in relation with the novelty objection...”.

V. On 24 June 1998, which was within the four month term set for reply to the communication of 26 February 1998, the applicant faxed a substantive response to the Rule 51(2) communication, traversing the objection of lack of novelty, amending the claims and the description in response to the objections which had been raised and requesting oral proceedings should refusal be contemplated.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be declared null and void and that the appeal fee be refunded.

VII. The appellant’s arguments can be summarised as follows:

The applicant’s letter of 5 March 1998 was not a refusal to respond to the Rule 51(2) communication, merely an objection to the form of the communication and a reasoned request for a communication explicitly identifying “the corresponding provisions of the EPC”.

Despite not having received the courtesy of a reply to this letter, the appellant faxed a substantive response to the Rule 51(2) communication before the expiry of the term set for reply.

Article 97(1) EPC states that: “The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or

clarté de la revendication 3 ainsi que, sur la base d’une interprétation possible de cette revendication, son défaut d’activité inventive.

La décision faisait au surplus la constatation suivante au point 21 :

“Ce dossier ne contient en fait **aucune** (c’est la division d’examen qui souligne) réponse aux objections qui avaient été émises dans le rapport d’examen préliminaire international et reprises par la première notification dans la phase régionale. Ce défaut de réponse est particulièrement manifeste en ce qui concerne l’objection tirée de l’absence de nouveauté...”.

V. Le 24 juin 1998, soit dans le délai de quatre mois imparti pour répondre à la notification du 26 février 1998, le demandeur a envoyé par télécopie une réponse sur le fond à la notification faite conformément à la règle 51 (2) CBE, dans laquelle il s’est élevé contre l’objection tirée de l’absence de nouveauté, a modifié les revendications et la description en tenant compte des objections émises et a requis une procédure orale au cas où le rejet serait envisagé.

VI. Le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que la taxe de recours soit remboursée.

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

La lettre du demandeur du 5 mars 1998 était non pas un refus de répondre à la notification faite conformément à la règle 51 (2) CBE, mais simplement une objection quant à la forme de la notification et une requête motivée tendant à ce que lui soit adressée une notification précisant explicitement “les dispositions correspondantes de la CBE”.

Bien qu’il n’ait pas eu de réponse à cette lettre, le requérant a envoyé par télécopie une réponse sur le fond à la notification selon la règle 51 (2) CBE, et ce avant l’expiration du délai de réponse qui lui avait été imparti.

Aux termes de l’article 97 (1) CBE, “la division d’examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l’invention qui en

die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, **sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist**" (Hervorhebung durch die Beschwerdeführerin).

Da zum Zeitpunkt der Zurückweisung die Frist für die Beantwortung eines Bescheids noch nicht abgelaufen gewesen sei, sei es offensichtlich – unabhängig davon, wie die Prüfungsabteilung die angebliche Auffassung des Vertreters beurteilt – noch möglich gewesen, eine Antwort vorzulegen. Zu diesem Zeitpunkt habe Artikel 97 (1) EPÜ nicht angewandt werden können.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Bei der Prüfung dieser Beschwerde ist zunächst zu klären, ob die Prüfungsabteilung nach dem EPÜ befugt war, die Anmeldung angesichts der bei Erlaß der angefochtenen Entscheidung gegebenen Sach- und Rechtslage zurückzuweisen.

3. Maßgebendes Recht und Rechtsprechung

3.1 Unterläßt es der Anmelder, auf einen Bescheid nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zu antworten, der ihn auffordert, zu den festgestellten Mängeln eine Stellungnahme einzureichen, so gilt die europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen. Eine Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ ist ausgeschlossen, und das Wort "gilt" in Artikel 96 (3) EPÜ drückt ein Gebot aus und wird in der Sonderregelung des Artikels 97 (1) EPÜ aufgegriffen: "sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist".

3.2 Somit ist der Eingang einer Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eine Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 97 (1) EPÜ im Anschluß an einen Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ. Darüber hinaus ist die Passage "Unterläßt es der Anmelder, auf eine Aufforderung nach Absatz ... 2 rechtzeitig zu antworten" in Artikel 96 (3) EPÜ im Lichte des Zwecks zu verstehen, den die Aufforderung gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ verfolgt, nämlich dem Anmelder Gelegenheit zur Ausübung seines Rechts auf rechtliches Gehör nach Artikel 113 (1) EPÜ zu geben. In der Entscheidung J 37/89 (ABl. EPA 1993, 201) legte die Juristische Beschwerdekammer den Arti-

the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, **except where a different sanction is provided for by this Convention**" (appellant's emphasis).

As a period for responding to a communication was in effect at the time the refusal was made it appeared that a response could still be made regardless of the opinion of the examining division regarding the views believed to have been expressed by the representative. At that time Article 97(1) could not be applied.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The first question to be answered in the examination of this appeal is whether the examining division was empowered under the EPC to refuse the application in the factual and legal situation prevailing at the date of the decision under appeal.

3. Relevant law and jurisprudence

3.1 If an applicant fails to reply to a communication pursuant to Article 96(2) EPC and Rule 51(2) EPC inviting him to file his observations on the disclosed deficiencies, Article 96(3) EPC prescribes that the application shall be deemed to be withdrawn. Refusal of the application under Article 97(1) EPC is precluded, the mandatory expression 'shall' in Article 96(3) being echoed by the saving clause in Article 97(1): "except where a different sanction is provided for by this Convention".

3.2 Hence the receipt of a reply within the meaning of Article 96(3) is a precondition for the application of Article 97(1) following a Rule 51(2) communication. Furthermore the phrase "fails to reply in due time to any invitation under ... paragraph 2" in Article 96(3) has to be construed in the light of the purpose of the invitation pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2), which is to afford the applicant an opportunity to exercise his right to present comments in accordance with Article 113(1) EPC. Thus in decision J 37/89, OJ EPO 1993, 201, the Legal Board of Appeal construed Article 96(3) EPC to mean that an applicant who merely requests an extension of the term for

fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, **à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention** (c'est le requérant qui souligne).

Etant donné qu'à la date du rejet, le délai de réponse à la notification n'était pas encore venu à expiration, il apparaît qu'il était encore possible de produire une réponse, indépendamment de l'avis de la division d'examen sur ce que le mandataire aurait exposé. A cette date-là, l'article 97 (1) CBE n'était pas applicable.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. En examinant le présent recours, il s'agit en premier lieu de rechercher si la division d'examen était habilitée, en vertu de la CBE, à rejeter la demande dans la situation de fait et de droit qui existait à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue.

3. Droit applicable et jurisprudence

3.1 Si un demandeur ne répond pas à une notification l'invitant, conformément à l'article 96 (2) et à la règle 51 (2) CBE, à présenter ses observations sur les irrégularités relevées, la demande est réputée retirée en application de l'article 96 (3) CBE. Un rejet de la demande en application de l'article 97 (1) CBE est exclu, étant donné qu'au principe traduit par les termes "est réputée" figurant à l'article 96 (3) CBE fait écho la réserve prévue à l'article 97 (1) CBE : "à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention".

3.2 Par conséquent, la réception d'une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE est une condition à l'application de l'article 97 (1) CBE à la suite d'une notification selon la règle 51 (2) CBE. En outre, la formulation "Si, dans le délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ... 2" figurant à l'article 96 (3) CBE doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'article 96 (2) CBE et à la règle 51 (2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position conformément à l'article 113 (1) CBE. Dans la décision J 37/89 (JO OEB 1993, 201), la Chambre de recours juridique a interprété

kel 96 (3) EPÜ so aus, daß ein Anmelder, der lediglich einen – später abgelehnten – Antrag auf Fristverlängerung stellt, im Sinne des betreffenden Absatzes "zu antworten unterläßt", was dazu führt, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelten muß (Nr. 3.3 der Entscheidungsgründe), während in der Entscheidung T 160/92 (ABI. EPA 1995, 35) befunden wurde, daß ein Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, das vom Anmelder fristgerecht eingereicht wurde und in dem er auf wesentliche Punkte dieses Bescheids einging, sehr wohl eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ darstellte und daher dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegenstand (Leitsatz und Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe). In beiden Entscheidungen wurde auch die Auffassung vertreten, daß ein Antwortschreiben nicht (in der Sache) vollständig oder überzeugend sein muß, damit es als Antwort im Sinne des Artikel 96 (3) EPÜ gewertet wird. Um eine weitere Art von Erwiderung, die zur wirksamen Zurückweisung einer Anmeldung führen kann, ging es in der Entscheidung J 29/94 (ABI. EPA 1998, 147) im Zusammenhang mit Artikel 110 (3) EPÜ, in dem derselbe Wortlaut wie in Artikel 96 (3) EPÜ im analogen Kontext des Beschwerdeverfahrens verwendet wird; demnach kann ein Anmelder, der sich nicht zur Sache äußern will, um eine Entscheidung nach Aktenlage ersuchen (Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe, letzter Satz). Diese Art der Erwiderung ist eigentlich ein Verzicht auf das Recht nach Artikel 113 (1) EPÜ, sich zu den festgestellten Mängeln zu äußern.

3.3 Vor einer wirksamen Zurückweisung muß der Anmelder also sein Recht auf rechtliches Gehör ausgeübt oder aber darauf verzichtet haben. Wie von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/88 (ABI. EPA 1989, 189, Nr. 2.4 der Entscheidungsgründe, letzter Satz) erklärt, darf ein Rechtsverzicht aber nicht ohne weiteres vermutet werden ("A jure nemo recedere praesumitur").

4. Anwendung im vorliegenden Fall

4.1 Der internationale vorläufige Prüfungsbericht, der für die ursprüngliche internationale Anmeldung erstellt worden war, wurde durch einen entsprechenden Hinweis implizit in den Bescheid der Prüfungsabteilung nach Regel 51 (2) EPÜ einbezogen. Dieser war insofern informell, als er die Interpretation des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts der Anmelderin überließ, die dabei davon ausging, daß ihr Vertreter mit

reply which request is then refused, 'fails to reply' within the meaning of that subarticle, with the consequence that the application must be deemed withdrawn (reasons 3.3), while decision T 160/92, OJ EPO 1995, 35, concluded that a letter of reply to a communication of the examining division filed in due time by the applicant and dealing with substantial points of this communication was sufficient to constitute a reply within the meaning of Article 96(3), thus precluding deeming the application withdrawn (headnote and reasons 3.5). Both of these decisions also expressed the view that a letter of reply did not have to be (substantively) complete or cogent in order to qualify as a reply within the meaning of Article 96(3). Another form of reply which can result in a valid refusal of an application was referred to in decision J 29/94, OJ EPO 1998, 147, in relation to Article 110(3) EPC, which employs the same wording as Article 96(3) in the analogous context of the appeal procedure; this latter decision observed that if the applicant did not want to reply in substance to a communication under Article 110(2) EPC it was permissible for him to ask for a decision on the file as it stood (reasons 1.1.2, last sentence). This latter type of reply is in effect a waiver of the right under Article 113(1) to present comments in relation to the disclosed deficiencies.

3.3 Thus, prior to a valid refusal the applicant must either have exercised his right to comment or have waived this right. As was emphasised by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/88, OJ EPO 1989, 189 (reasons 2.4, last sentence), surrender of a right cannot, however, be simply presumed (A jure nemo recedere praesumitur).

4. Application to the facts in this case

4.1 The Rule 51(2) communication of the examining division implicitly incorporated by reference the international preliminary examination report which had been drawn up for the originating international application. It was informal to the extent that it left it to the applicant to interpret the international preliminary examination report in the light of its representative's presumed familiarity with the provisions of the EPC and, where

l'article 96 (3) CBE en ce sens qu'un demandeur qui requiert simplement une prorogation du délai de réponse, et dont la requête est par la suite rejetée, "ne défère pas aux invitations" au sens du paragraphe en cause, ce qui a pour conséquence que la demande doit être réputée retirée (point 3.3 des motifs), tandis que dans la décision T 160/92 (JO OEB 1995, 35), la chambre a retenu qu'une lettre par laquelle le demandeur répond en temps utile à une notification de la division d'examen et traite des points essentiels de cette notification suffit à constituer une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE et que la demande ne pouvait donc être réputée retirée (sommaire et point 3.5 des motifs). Ces décisions estimaient en outre toutes deux qu'il n'était pas nécessaire qu'une lettre soit complète (sur le fond) ou convaincante pour constituer une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE. Une autre forme de réponse pouvant donner lieu au rejet valable d'une demande a fait l'objet de la décision J 29/94 (JO OEB 1998, 147) en relation avec l'article 110 (3) CBE, qui utilise les mêmes termes que l'article 96 (3) CBE dans le contexte analogue de la procédure de recours ; dans cette décision, il a été observé que si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond à une notification établie conformément à l'article 110 (2) CBE, il peut demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier (point 1.1.2 des motifs, dernière phrase). Ce dernier type de réponse est en fait une renonciation au droit prévu à l'article 113 (1) CBE de prendre position sur les irrégularités relevées.

3.3 Par conséquent, avant qu'il y ait rejet valable, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou qu'il y ait renoncé. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/88 (JO OEB 1989, 189 (point 2.4 des motifs, dernière phrase)), la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (A jure nemo recedere praesumitur).

4. Application aux circonstances de l'espèce

4.1 La notification que la division d'examen a établie conformément à la règle 51 (2) CBE comprenait implicitement, par le jeu d'une référence, le rapport d'examen préliminaire international qui avait été rédigé pour la demande internationale initiale. Elle était informelle dans la mesure où elle laissait au demandeur le soin d'interpréter le rapport d'examen préliminaire international à la lumière de la connaissance que son manda-

den Bestimmungen des EPÜ vertraut sei und gegebenenfalls auch Zugang zu einer Konkordanz zwischen den Bestimmungen des PCT und denen des EPÜ habe.

4.2 Mehr oder weniger postwendend beantragte die Anmelderin, einen formelleren Bescheid mit genauer Angabe der Einwände nach dem EPÜ zu erlassen und eine neue Frist für die Antwort auf diesen neuen Bescheid zu setzen.

4.3 Zweck dieser Erwiderung war es offensichtlich nicht, zu einem der im Bescheid nach Regel 51 (2) EPÜ festgestellten Mängel Stellung zu nehmen; darauf wird auch in der entsprechenden Feststellung unter Nummer 21 der angefochtenen Entscheidung abgehoben, die unter der Nummer IV wiedergegeben ist. Es handelte sich nicht um eine gemäß T 160/92 ausreichende Antwort zur Sache. Auch konnte sie nach Auffassung der Kammer billigerweise nicht als Verzicht auf das rechtliche Gehör ausgelegt werden, wie er mit dem in J 29/94 angeführten Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage einhergeht. Es handelte sich ganz einfach um einen mit Gründen versehenen prozessualen Antrag ohne jegliche materiellrechtliche Auswirkung, der gestellt wurde, während die Frist für die Beantwortung des Bescheids noch lief.

4.4 Zweckmäßigerweise ist darauf hinzuweisen, daß verschiedene prozessuale Anträge eine explizite formale Grundlage im EPÜ haben, so z. B. Anträge auf Verlängerung der Antwortfrist (R. 84), auf mündliche Verhandlung (Art. 116), auf Unterbrechung des Verfahrens (R. 90), auf Berichtigung von Mängeln in den beim EPA eingereichten Unterlagen (R. 88) usw., und daß dort explizit festgelegt ist, wie damit zu verfahren ist. Dies bedeutet aber nicht, daß nicht auch andere prozessuale Anträge gestellt werden können, und es steht zwangsläufig im grundsätzlichen Ermessen der Prüfungsabteilung, über solche "nicht gesetzlich verankerten" Anträge in gebotener Weise zu befinden. Im Rahmen dieses Ermessensspielraums könnten bestimmte Anträge billigerweise ignoriert werden, beispielsweise weil sie unseriös oder schikanös sind; anderen könnte stattgegeben werden, wieder andere könnten auch zurückgewiesen werden.

4.5 Es wäre nicht richtig, wollte die Beschwerdekammer dieses Ermessen einschränken, indem sie der Prüfungsabteilung vorschreiben würde, wie sie auf das Antwortschreiben der Anmelderin hätte reagieren sollen, mit dem lediglich beantragt wurde, den Bescheid über die nach dem PCT

necessary, access to a concordance between the provisions of the PCT and the EPC.

4.2 Essentially by return of post the applicant requested a more formal communication explicitly detailing the objections under the EPC and that a fresh term be set for reply to the replacement communication.

4.3 This reply manifestly did not purport to file observations on any of the deficiencies disclosed in the Rule 51(2) communication, a fact reflected in the observation to that effect at point 21 of the decision under appeal cited at point IV above. It was not a substantive reply in the sense of meeting the sufficient condition set out in T 160/92. Nor was it, in the judgement of the board, reasonably interpretable as a waiver of the right to be heard of the kind associated with a request for a decision on the file as it stands as mentioned in J 29/94. It was, quite simply, a reasoned procedural request devoid of any substantive implications, made while the term set for reply to the communication was still running.

4.4 It may be useful to recall that certain procedural requests have an explicit formal basis in the EPC, eg requests for extension of term for reply (Rule 84), oral proceedings (Article 116), interruption of proceedings (Rule 90), correction of errors in documents filed at the EPO (Rule 88) etc, and explicit procedures are laid down for dealing with them. But this does not imply that other procedural requests could not be entertained and the examining division has, of necessity, an inherent discretion to deal with such 'non-statutory' requests in a reasonable way. Within this discretion certain requests could reasonably be ignored, eg if deemed frivolous or vexatious, others may be granted or refused.

4.5 It would not be appropriate for the board to fetter this discretion by prescribing what response the examining division should have made to the applicant's letter of reply which contained only a request for a replacement communication detailing the legal basis under the EPC

taire était supposé avoir des dispositions de la CBE et, si nécessaire, d'une correspondance de ces dispositions avec celles du PCT.

4.2 Par retour du courrier, le demandeur a essentiellement sollicité une notification plus formelle précisant les objections émises au titre de la CBE et un nouveau délai de réponse à cette nouvelle notification.

4.3 Cette réponse ne visait manifestement pas à présenter des observations sur les irrégularités relevées dans la notification établie conformément à la règle 51 (2) CBE, ce que traduit la constatation faite à ce propos au point 21 de la décision attaquée et citée au point IV ci-dessus. Il ne s'agissait pas d'une réponse sur le fond suffisante selon la décision T 160/92. Elle ne pouvait pas non plus, selon la Chambre, être raisonnablement interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu, à l'instar de la requête demandant une décision en l'état du dossier telle que mentionnée dans la décision J 29/94. Il s'agissait tout simplement d'une requête motivée touchant à la procédure, sans incidence aucune sur le fond, et présentée dans le délai de réponse à la notification.

4.4 Il pourrait être utile de rappeler que certaines requêtes d'ordre procédural trouvent une base formelle explicite dans la CBE, par exemple les requêtes en prorogation du délai de réponse (règle 84), en procédure orale (article 116), en interruption de la procédure (règle 90), en correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB (règle 88), etc., et que des procédures explicites ont été arrêtées pour leur traitement. Cela ne signifie toutefois pas que l'on ne puisse présenter d'autres requêtes d'ordre procédural, et la division d'examen a nécessairement en propre le libre pouvoir d'appréciation de traiter dûment de telles requêtes qui "ne sont pas ancrées dans la loi". Dans le cadre de ce libre pouvoir d'appréciation, certaines requêtes pourraient raisonnablement être délaissées, par exemple si elles sont jugées futiles ou vexatoires, alors que d'autres pourraient être accueillies ou rejetées.

4.5 Il ne serait pas opportun que la Chambre fasse obstacle à l'exercice de ce libre pouvoir d'appréciation en prescrivant à la division d'examen la façon dont elle aurait dû réagir à la réponse du demandeur qui contenait simplement une requête tendant à remplacer la notification énonçant les

erhobenen Einwände zu ersetzen durch einen Bescheid, der die genaue Rechtsgrundlage nach dem EPÜ angibt, und für die Antwort auf diesen Bescheid eine neue Frist zu setzen. Es genügt die Feststellung, daß die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ in diesem Stadium nicht möglich war, weil die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung dieses Absatzes nicht erfüllt waren (vgl. Nr. 3.3).

4.6 Es dürfte kaum gerechtfertigt sein, die Äußerungen "Der ... Bescheid wird von der Anmelderin zurückgewiesen" und "Der Vertreter der Anmelderin ist nicht in der Lage, diesen Bescheid zu beantworten" so auszulegen, daß sie die feste Absicht ausdrücken, vor Erhalt des erbetenen neuen Bescheids keine sachliche Antwort auf den Bescheid einzureichen. Diese Äußerungen sind daher nicht als expliziter oder impliziter Verzicht auf den Rest der viermonatigen Antwortfrist zu verstehen; sie liefern nicht den Anstoß dafür, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, weil ein Bescheid nicht beantwortet wurde (Art. 96 (3) EPÜ), und schließen den Anmelder auch nicht davon aus, um eine Verlängerung der Antwortfrist nach Regel 84 EPÜ zu ersuchen oder im Anschluß an die Feststellung eines Rechtsverlusts gemäß Regel 69 EPÜ die Weiterbehandlung der Anmeldung nach Artikel 121 EPÜ zu beantragen.

4.7 Die angefochtene Entscheidung enthält unter der Nummer 21 die folgende Feststellung:

"Obwohl der Vertreter der Anmelderin von der Prüfungsabteilung darauf hingewiesen wurde, was er **zu tun hatte** (Hervorhebung durch die Prüfungsabteilung), nämlich innerhalb der viermonatigen Antwortfrist einen unabhängigen Anspruch für einen bestimmten Gegenstand einzureichen, den er für patentfähig hält, und den Beitrag des Gegenstands des neuen Anspruchs zum Stand der Technik und seine Bedeutung anzugeben, folgte der Vertreter der Anmelderin in seiner Antwort vom 5.3.1998 **keinem** (Hervorhebung durch die Prüfungsabteilung) dieser Hinweise, die darauf abzielten, eine Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden."

Unter der Nummer 22 heißt es wie folgt:

"Somit wird festgestellt, daß vor der Zurückweisung der Anmeldung alle Artikel des EPÜ und speziell Artikel 113 EPÜ beachtet wurden, weil die

rather than the PCT of the objections raised in the communication, and a request for the setting of a new time limit for reply to the replacement communication. It is sufficient to say that immediate refusal of the application under Article 97(1) was not possible at that stage, since the necessary preconditions for the application of this subarticle were not fulfilled (point 3.3 above).

4.6 It seems hardly justified to interpret the statements "The ... communication is rejected by the applicant" and "it is not possible for the applicant's representative to draft a response" as implying a firm intention not to file a substantive response to the communication unless the requested replacement communication was received. The statements can therefore not be understood as a waiver, express or implied, of the rest of the four month term set for reply; nor do they trigger the procedure leading to deemed withdrawal for failure to reply (Article 96(3) EPC); neither do they preclude the applicant from requesting an extension for the term to reply under Rule 84 EPC nor from subsequently requesting further processing under Article 121 EPC following notification of loss of rights under Rule 69 EPC.

4.7 The decision under appeal also includes the following observation at point 21:

"Moreover, despite of the fact that the applicant's representative was instructed by the Examining Division what he **had to do** (examining division's emphasis), namely to file an independent claim which would include some particular subject-matter he regards as patentable and to indicate in the letter of reply the difference of the subject-matter of the new claim vis-à-vis the state of the art and the significance thereof within a period of 4 months given for this, the applicant's representative, in his reply of 05.03.98, did **none** (examining division's emphasis) of this in order to avoid refusal of the application."

And at point 22:

"Therefore it is considered that all Articles of the EPC are respected before refusing the application, in particular Art. 113 EPC, because the

objections émises au titre du PCT par une notification précisant la base légale selon la CBE ainsi qu'une requête visant à la fixation d'un nouveau délai de réponse à cette notification. Il suffit de relever qu'à ce stade, il n'était pas possible de rejeter immédiatement la demande en vertu de l'article 97 (1) CBE, les conditions nécessaires à l'application de cette disposition n'étant pas remplies (point 3.3 ci-dessus).

4.6 Il ne semble guère justifié d'interpréter les déclarations "La notification ... est rejetée par le demandeur" et "le mandataire du demandeur n'est pas en mesure de répondre" comme traduisant la ferme intention de ne pas répondre sur le fond à la notification tant que la nouvelle notification demandée n'aura pas été reçue. Par conséquent, ces déclarations ne sauraient être interprétées comme une renonciation, expresse ou implicite, au reste du délai de réponse de quatre mois ; elles ne déclenchent pas non plus le jeu de la fiction du retrait de la demande pour défaut de réponse (article 96 (3) CBE), pas plus qu'elles n'empêchent le demandeur de solliciter une prorogation du délai de réponse en application de la règle 84 CBE ou ultérieurement, à la suite de la constatation de la perte d'un droit conformément à la règle 69 CBE, la poursuite de la procédure en application de l'article 121 CBE.

4.7 La décision attaquée contient également au point 21 la constatation suivante :

"En outre, bien que la division d'examen ait fait savoir au mandataire du demandeur ce qu'il **devait faire** (c'est la division d'examen qui souligne), à savoir déposer une revendication indépendante pour un objet particulier qu'il considère comme brevetable, et, dans le délai de quatre mois imparti à cet effet, préciser dans sa réponse en quoi l'objet de la nouvelle revendication diffère de l'état de la technique ainsi que l'importance de cette différence, le mandataire du demandeur, dans sa réponse du 5 mars 1998, n'a **rien** (c'est la division d'examen qui souligne) fait de tout cela pour éviter le rejet de la demande".

Au point 22, il est ajouté :

"Par conséquent, il est constaté que tous les articles de la CBE, et notamment l'article 113, ont été respectés avant le rejet de la demande, la déci-

Zurückweisungsentscheidung auf Gründe gestützt war, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte."

4.8 Aus diesen Passagen geht hervor, daß die Prüfungsabteilung der Auffassung war, die Anmelderin habe infolge eines einfachen, postwendend gestellten prozessualen Antrags in irgendeiner Weise ihr Recht verwirkt, sich in der verbleibenden Zeit der viermonatigen Antwortfrist zu äußern. Dies würde bedeuten, daß jegliches von der Anmelderin nach Erhalt des Bescheids nach Regel 51 (2) EPÜ gesandte Schreiben als definitive Antwort anzusehen wäre, selbst wenn die Antwortfrist noch lief. Bei ordnungsgemäßer Auslegung des Schreibens vom 5. März 1998 hat die Anmelderin ihr Recht, sich nach Artikel 113 (1) EPÜ zu den sachlichen Fragen zu äußern, aber weder ausgeübt noch darauf verzichtet. Und da die Antwortfrist noch nicht abgelaufen war, kann sie dieses Recht auch nicht verwirkt haben. Damit stellte die überstürzte Zurückweisung vor Ablauf der letzten beiden Monate der Antwortfrist einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, weil der Anmelderin die Möglichkeit genommen wurde, sich zu äußern.

5. *Schlußfolgerungen*

5.1 Aus der obigen Analyse ergibt sich folgendes: Da, als die angefochtene Entscheidung erging, eine Antwort in dem Sinne, wie er sich bei zweckgerichteter Auslegung aus Artikel 96 (3) EPÜ ergibt, nicht eingegangen war, ist die Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ in Überschreitung der Befugnisse (*ultra vires*) erfolgt und damit von Anfang an nichtig, weil Artikel 97 (1) EPÜ eine Zurückweisung ausdrücklich nur zuläßt, "sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist", wobei die in Artikel 96 (3) EPÜ vorgeschriebene Rechtsfolge bei unterlassener Beantwortung darin besteht, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

5.2 Damit liegt ein wesentlicher Mangel des Verfahrens vor der ersten Instanz im Sinne des Artikels 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Durchführungsvorschriften zum EPÜ, 1998, Artikel 23 (4)-2) vor, der dazu führt, daß die Kammer die Angelegenheit in Ermangelung besonderer Gründe, die dagegen sprechen, in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die erste Instanz zurückverweist. Außerdem handelt es sich um einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ, so daß zu klären ist, ob unter diesen Umstän-

refusal decision is based on grounds and evidence on which the applicant has had an opportunity to present his comments."

4.8 It appears from the above-quoted passages that the examining division believed that the applicant, by making a simple procedural request by return of post, had somehow forfeited his right to present comments during the remainder of the 4 month term set for reply. Such a view would seem to imply that any letter the applicant sent after receipt of the Rule 51(2) communication was to be treated as his definitive reply even if the time limit set for reply had not expired. However, on a proper interpretation of the letter of 5 March 1998, the applicant had neither exercised nor waived his right to present comments under Article 113(1) EPC on the substantive issues. Nor, as the time set for reply had not expired, could he have forfeited this right. Thus the precipitate refusal, while there were still some two months of the term for reply unexpired, did indeed contravene Article 113(1) by depriving the applicant of an opportunity to present such comments.

5. *Conclusions*

5.1 It follows from the above analysis that since, at the time the decision under appeal was completed, no reply within the meaning of Article 96(3) – on its proper purposive construction – had been received, the purported refusal pursuant to Article 97(1) was *ultra vires* – and hence voidable *ab initio* – since Article 97(1) expressly precludes refusal "where a different sanction is provided for by this Convention", the sanction provided under Article 96(3) for failure to reply being "the application shall be deemed to be withdrawn".

5.2 This represents a fundamental deficiency in the first instance procedure within the meaning of Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Ancillary Regulations to the EPC, 1998, Article 23(4)-2) which, absent special reasons, entails a mandatory remittal to the department of first instance in exercise of the board's powers under Article 111(1) EPC. It also constitutes a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC which means that the question of whether reimbursement of the appeal fee would be equitable in the circumstan-

sion de rejet étant fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position."

4.8 Il ressort de ces passages que la division d'examen avait retenu que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural par retour du courrier, avait de façon ou d'autre perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Une telle vue signifierait que toute lettre envoyée par le demandeur après réception de la notification selon la règle 51 (2) CBE devrait être considérée comme une réponse définitive de sa part, même si le délai de réponse n'est pas encore expiré. Or, si l'on interprète correctement la lettre du 5 mars 1998, le demandeur n'a pas exercé son droit de prendre position sur le fond conformément à l'article 113 (1) CBE, pas plus qu'il n'y a renoncé. Le délai de réponse n'étant pas encore venu à expiration, il ne pouvait pas davantage avoir perdu ce droit. Dès lors, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, n'a pas respecté les dispositions de l'article 113 (1) CBE en ce qu'il a privé le demandeur de la possibilité de prendre position.

5. *Conclusions*

5.1 Il ressort de l'analyse qui précède que puisqu'à la date où la décision attaquée a été rendue, aucune réponse au sens de l'article 96 (3) CBE – interprétée téléologiquement – n'avait été reçue, le rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, étant donné que l'article 97 (1) CBE exclut expressément le rejet lorsque "des sanctions différentes du rejet sont prévues par la convention", la sanction du défaut de réponse prévue par l'article 96 (3) CBE étant que "la demande est réputée retirée".

5.2 Il s'agit ainsi d'un vice majeur entachant la procédure de première instance au sens de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours (règles d'application de la CBE, 1998, article 23(4)-2) selon lequel, en l'absence de raisons particulières, la chambre renvoie l'affaire à la première instance dans l'exercice des compétences que l'article 111 (1) CBE lui confère. Il s'agit de surcroît d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, en sorte qu'il y a lieu de rechercher si, dans ces circonstances, l'équité commande de rembourser la taxe de recours. Le

den eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht. Da die Anmelderin gezwungen war, eine Beschwerde einzureichen, um die ihr versagten Verfahrensrechte einzufordern, hält die Kammer eine Rückzahlung für billig.

5.3 Da die überstürzte Entscheidung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen und die Anmelderin eines ihrer Grundrechte nach dem Übereinkommen beraubt hat, liegt darüber hinaus noch ein weiterer wesentlicher Verfahrensmangel vor.

6. Sonstige Erwägungen – Artikel 109 EPÜ

6.1 Die Bestimmungen des Artikels 109 (1) EPÜ sollen es der Prüfungsabteilung ermöglichen, Verfahrensmängel, wie sie im vorliegenden Fall aufgetreten sind, rasch zu korrigieren. Es hat jedoch den Anschein, als habe die Prüfungsabteilung entweder nicht erkannt, daß ihre Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung, weil keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ eingegangen sei, in Überschreitung ihrer Befugnisse erfolgt war (ungeachtet der Eingabe der Beschwerdeführerin – vgl. Nr. VII), oder aber daß sie dies zwar erkannt, aber nicht dahingehend verstanden hat, daß sie unter den gegebenen Umständen verpflichtet war, diese Bestimmungen anzuwenden und ihre eigene Entscheidung aufzuheben.

6.2 Gemäß Artikel 109 (2) EPÜ darf die Prüfungsabteilung nicht begründen, warum sie ihre Entscheidung nicht aufhob, so daß die Kammer darüber nur Mutmaßungen anstellen kann. Der zweite Absatz des Bescheids der Prüfungsabteilung vom 26. Februar 1998 (vgl. Nr. II) läßt aber vermuten, daß der Prüfungsabteilung die sachliche Stellungnahme vom 24. Juni 1998 nicht ausreichte, die im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erhobenen Einwände auszuräumen, und daß sie keinen Sinn darin sah, ihre Entscheidung gemäß Artikel 109 (1) EPÜ aufzuheben und letztendlich doch eine neue Zurückweisungsentscheidung zu erlassen. Es mag deshalb angebracht sein, darauf hinzuweisen, daß das pragmatische Kriterium, ob das wiederaufgenommene Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach zur Patenterteilung führt, nicht anwendbar ist, wenn es wie im vorliegenden Fall um Verfahrensrechte geht; das rechtliche Gehör (Art. 113 EPÜ), das Recht auf mündliche Verhandlung (Art. 116 EPÜ) und das Recht, in Überschreitung der Befugnisse erfolgte Verfahrensschritte für nichtig erklären zu lassen (enthalten in Art. 125 EPÜ), sind Grundrechte, die nicht

ces has to be considered. Since the applicant was obliged to file this appeal to recover the procedural rights which he had been denied the board judges that reimbursement is equitable.

5.3 In addition, since the precipitate decision contravened Article 113(1) EPC, depriving the applicant of one of his fundamental rights under the convention, it involved a further substantial procedural violation.

6. Other considerations – Article 109 EPC

6.1 The provisions of Article 109(1) EPC are tailor-made to enable the examining division to rectify expeditiously procedural irregularities of the kind which occurred in this case. However, it appears that the examining division either failed to recognise that its decision to refuse when no reply within the meaning of Article 96(3) EPC had been received was ultra vires (notwithstanding the submission of the appellant – summarised at point VII above), or, despite this recognition, did not appreciate that it was mandatory in those circumstances to apply the said provisions and set its own purported decision aside.

6.2 By virtue of Article 109(2) EPC the examining division is prevented from indicating the reasons it had for not setting its decision aside so that the board can only surmise these reasons. In view of the second paragraph of the communication of the examining division of 26 February 1998 (point II above), it may be that the examining division regarded the substantive response of 24 June 1998 as insufficient to overcome the objections which had been raised in the international preliminary examination report and believed that no purpose would be served by setting its decision aside under Article 109(1) in order, at the end of the day, to issue a new refusal decision. It may, therefore, be useful to point out that the pragmatic criterion of reasonable likelihood that the reopened procedure will lead to a patent being granted is not applicable where procedural rights are at issue as in the present case; the right to be heard (Article 113 EPC), the right to oral proceedings (Article 116 EPC), and the right to have ultra vires procedural steps voided (subsumed under Article 125 EPC), are fundamental legal rights which may not be subordinated to considerations of admin-

demandeur ayant été contraint de former le présent recours pour recouvrer les garanties procédurales dont il avait été privé, la Chambre tient ce remboursement pour équitable.

5.3 Au surplus, puisque la décision hâtive a enfreint l'article 113 (1) CBE en privant le demandeur de l'un de ses droits fondamentaux prévus par la Convention, elle a conduit à un vice substantiel de procédure supplémentaire.

6. Autres considérations – Article 109 CBE

6.1 Les dispositions de l'article 109 (1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à la division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure comme ceux qui atteignent la présente espèce. Or, il apparaît que la division d'examen n'a pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'article 96 (3) CBE était entachée d'excès de pouvoir (nonobstant les moyens invoqués par le requérant et résumés au point VII ci-dessus), ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision.

6.2 Conformément à l'article 109 (2) CBE, la division d'examen est dispensée d'exposer les motifs pour lesquels elle n'a pas annulé sa décision, si bien que la Chambre ne peut qu'émettre des hypothèses à ce sujet. Le deuxième paragraphe de la notification établie par la division d'examen le 26 février 1998 (point II ci-dessus) donne à penser que la division d'examen a jugé que la réponse sur le fond du 24 juin 1998 était insuffisante pour lever les objections qui avaient été émises dans le rapport d'examen préliminaire international et qu'elle a estimé qu'il serait inutile d'annuler sa décision en application de l'article 109 (1) CBE pour finalement rendre une nouvelle décision de rejet. Par conséquent, il peut être opportun de signaler que le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, des garanties procédurales sont en cause ; le droit d'être entendu (article 113 CBE), le droit à une procédure orale (article 116 CBE) et le droit de faire annuler des actes de procédure entachés d'excès de pouvoir (inclus dans l'article 125 CBE) sont

hinter irgendwelchen verfahrensökonomischen Erwägungen zurückstehen dürfen. Daher möchte die Kammer bei dieser Gelegenheit auf folgendes hinweisen: Würde mit einer Zurückweisung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ oder im vorausgegangenen Prüfungsverfahren offensichtlich gegen ein grundlegendes Verfahrensrecht verstoßen, so liegt ein weiterer (im vorliegenden Fall ein dritter) wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn die Prüfungsabteilung der entsprechenden Beschwerde nicht abhilft (T 647/93, ABI. EPA 1995, 132, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe), weil ein solches Recht ungeachtet des jeweiligen Sachverhalts gewahrt werden muß. Es ist zu bedenken, daß dem Anmelder, wenn in solchen Fällen eine Abhilfe gemäß Artikel 109 (1) EPÜ versagt wird, zusätzliche Ausgaben und Verzögerungen (bis zu mehreren Jahren) aufgebürdet werden, bevor er im Rahmen des Beschwerdeverfahrens Wiedergutmachung erlangen kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

istrative efficiency. Accordingly the board takes this opportunity to stress the fact that where a fundamental procedural right has manifestly been violated in a refusal pursuant to Article 97(1) EPC, or in the foregoing examination procedure, a further (in the present case, third) substantial procedural violation occurs if the examining division fails to grant interlocutory revision on appeal (T 647/93, OJ EPO 1995, 132, reasons 2.6) since such a right must be safeguarded irrespective of the substantive merits of the case. It should be borne in mind that when in such cases interlocutory revision under Article 109(1) EPC is not granted, the applicant is burdened with additional expense and delay (which may amount to several years) before he can obtain redress through the appeal procedure.

Order

For these reasons it is decided that:

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

des droits fondamentaux qui ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative. Aussi la Chambre saisit-elle l'occasion pour souligner que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau (en l'espèce, un troisième) vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (T 647/93, JO OEB 1995, 132, point 2.6 des motifs), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce. Il convient d'observer que si la révision préjudicielle prévue par l'article 109 (1) CBE n'est pas accordée dans de tels cas, le demandeur doit supporter des frais et un retard (jusqu'à plusieurs années) supplémentaires avant de pouvoir obtenir réparation dans le cadre d'une procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours est remboursée.