

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. März 2005
T 1255/04 – 3.3.1*

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss

Mitglieder: P. P. Bracke

S. C. Perryman

Anmelder: Applera Corporation

Stichwort: Dibenzorhodaminfarbstoffe/APPLERA

Artikel: 113 (2) EPÜ

Regel: 51 (4), (5) und (6), 86 (3), 97 (1) EPÜ

Schlagwort: "Wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" – "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (bejaht)" – "Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ – Notwendigkeit der Begründung, warum höherrangige Anträge zurückgewiesen werden"

Leitsatz

I. In einem Fall, in dem es neben einem Antrag, der als zulässig betrachtet wird und zu dem eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zuzustellen ist, noch höherrangige, zurückgewiesene Anträge gibt, ist die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ unzureichend, wenn ihr nicht die Begründung dafür beiliegt, warum die höherrangigen Anträge zurückgewiesen werden. Außerdem sollte in der Mitteilung ausdrücklich auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der zurückgewiesenen Anträge hingewiesen werden, damit sowohl der Anmelder als auch die Prüfungsabteilung daran erinnert werden, daß der Anmelder eine beschwerdefähige schriftliche Entscheidung zu den höherrangigen Anträgen erwirken kann (siehe Nr. 3 der Entscheidungsgründe) (im Anschluß an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005).

II. Hält der Anmelder einen noch anhängigen, höherrangigen Antrag aufrecht, der in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörtert wurde, so kann dieser Antrag nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden. Die angefochtene Entscheidung

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 March 2005

T 1255/04 – 3.3.1*

(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss

Members: P. P. Bracke

S. C. Perryman

Applicant: Applera Corporation

Headword: Dibenzorhodamine dyes/APPLERA

Article: 113(2) EPC

Rule: 51(4), (5) and (6), 86(3), 97(1) EPC

Keyword: "Substantial procedural violation (yes)" – "Reimbursement of appeal fee (yes)" – "Rule 51(4) EPC communication – necessity for including reasons why higher-ranking requests are not allowable"

Headnote

I. In a case where there is a request considered allowable on which a Rule 51(4) EPC communication is to be sent, but there are also not allowed higher-ranking requests, the communication under Rule 51(4) EPC is deficient if it is not accompanied by reasons why the higher-ranking requests are not allowed. This communication should also expressly mention the option of maintaining the disallowed requests, thus reminding the Applicant and the Examining Division of the possibility for the Applicant of asking for a written appealable decision on these higher-ranking requests (see point 3 of the reasons) (decision T 1181/04 of 31 January 2005 followed).

II. If the Applicant maintains a still pending higher-ranking request discussed at the oral proceedings before the Examining Division, that request cannot be refused under Rule 86(3) EPC. The decision under appeal by merely stating that the application is

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 16 mars 2005
T 1255/04 – 3.3.1*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss

Membres : P.P. Bracke

S.C. Perryman

Demandeur : Applera Corporation

Référence : Teintures de dibenzorhodamine/APPLERA

Article : 113(2) CBE

Règle : 51(4), (5) et (6), 86(3), 97(1) CBE

Mot-clé : "Vice substantiel de procédure (oui)" – "Remboursement de la taxe de recours (oui)" – Notification au titre de la règle 51(4) CBE – nécessité d'inclure les motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence sont refusées"

Sommaire

I. Lorsqu'il existe une requête jugée admissible, à propos de laquelle il y a lieu d'envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, mais qu'il existe également des requêtes qui précèdent par ordre de préférence et qui ont été refusées, la notification au titre de la règle 51(4) CBE est entachée d'irrégularité si elle n'est pas accompagnée des motifs pour lesquels les requêtes précédant par ordre de préférence ont été refusées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes refusées, rappelant ainsi au demandeur et à la division d'examen que le demandeur a la faculté de solliciter une décision écrite susceptible de recours concernant ces requêtes qui précèdent par ordre de préférence (cf. point 3 des motifs) (dans la ligne de la décision T 1181/04 du 31 janvier 2005).

II. Si le demandeur maintient une requête encore en instance, qui précède dans l'ordre de ses préférences et a été discutée pendant la procédure orale devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE. En indiquant

* Die Entscheidung wird demnächst im ABI. EPA veröffentlicht.

* The decision will be published in a later issue of the OJ EPO.

* La décision sera publiée prochainement dans le JO OEB.

derung, die lediglich feststellt, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliegt, auf die ein Patent erteilt werden könnte, ist unzureichend begründet, weil sie keine sachlichen Gründe dafür anführt, warum das, was vom Anmelder gebilligt wird, nicht den Patentierbarkeitserfordernissen des EPÜ entspricht (siehe Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

refused because there is no version approved of by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC on which a patent could be granted is inadequately reasoned because it does not give the substantive reasons why what the Applicant does approve of is not in conformity with the patentability requirements of the EPC (see point 4 of the reasons).

simplement que la demande est rejetée faute de version acceptée par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE (cf. point 4 des motifs).