

## Rechtsauskünfte des Europäischen Patentamts

### Nr. 15/05 (rev. 2)\*

#### Artikel 97; 102; 113 EPÜ Hilfsanträge im Prüfungs- und Einspruchsverfahren

Die Prüfungsabteilungen müssen europäische Patentanmeldungen zurückweisen (Art. 97 (1) EPÜ) und die Einspruchsabteilungen müssen Patente widerrufen (Art. 102 (1) EPÜ), wenn die Fassung der Anmeldung oder des Patents in ihrer Gesamtheit (Beschreibung, Ansprüche, ggf. Zeichnungen) den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt. Die Einreichung einer weiteren Fassung als Hilfsantrag kann in geeigneten Fällen die Verfahrenssituation klären und das Verfahren abkürzen, ohne dass der Anmelder oder Patentinhaber dazu seinen Standpunkt aufgeben muss. Diese Rechtsauskunft erläutert verschiedene rechtliche Aspekte und verfahrensmäßige Auswirkungen eines hilfsweise eingereichten Anspruchssatzes im Prüfungs- und Einspruchsverfahren.

#### 1. Verfahren vor der Prüfungsabteilung

1.1 Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA an die Anträge des Anmelders zu halten. Das europäische Patent kann jedoch nur als Ganzes in einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung erteilt werden, die frei von sachlichen und formalen Mängeln ist. Enthält die vom Anmelder vorgelegte Fassung Mängel, so wird die Anmeldung – auch wenn die Mängel nur einen Teil der Anmeldung betreffen – als Ganzes zurückgewiesen (Art. 97 (1) EPÜ)<sup>1</sup>. Die Prüfungsabteilung kann nicht für einen Teil der Patentansprüche ein europäisches Patent erteilen, gleichzeitig aber die europäische Patentanmeldung im Übrigen zurückweisen und gegen diese Entscheidung dem Anmelder den Beschwerdeweg eröffnen. Da dem Anmelder keine Gegenpartei gegenübersteht und vor

\* Revidierte Fassung der Rechtsauskünfte Nr. 15/84 (ABl. EPA 1984, 491) und Nr. 15/98 (ABl. EPA 1998, 113) unter Berücksichtigung der neuen Regel 51 EPÜ vom 1.7.2002.

<sup>1</sup> Der Anmelder erhält vorher Gelegenheit, diese Mängel zu beseitigen (Art. 96 (2) EPÜ).

## Legal advice from the European Patent Office

### No. 15/05 (rev. 2)\*

#### Articles 97; 102; 113 EPC Auxiliary requests in examination and opposition proceedings

The examining division must refuse European patent applications (Article 97(1) EPC) and the opposition division must revoke European patents (Article 102(1) EPC) if the text of the application or the patent as a whole (description, claims, drawings, if any) does not meet the requirements of the EPC. Filing an alternative version as an auxiliary request may, in certain cases, clarify the procedural position and expedite the procedure without the applicant or patent proprietor being required to abandon his position. This legal advice explains various legal aspects and procedural consequences of filing a set of claims as an auxiliary request during examination or opposition proceedings.

#### 1. Procedure before the examining division

1.1 Under Article 113(2) EPC, the EPO is bound by the applicant's submissions. A European patent may however only be granted on the basis of a text which is without formal or substantive deficiencies and which has been submitted or agreed by the applicant in its entirety. If the text submitted by the applicant contains deficiencies – even if the deficiencies relate to part of the application only – the application as a whole will be refused (Article 97(1) EPC)<sup>1</sup>. It is not possible for the examining division to grant a European patent in respect of some of the claims filed and at the same time issue a decision refusing the application in respect of the other claims, thereby enabling the applicant to appeal. Moreover, since in examination proceedings – unlike in inter partes proceedings – there is no opposing party

\* Revised version of Legal Advices No. 15/84 (OJ EPO 1984, 491) and No. 15/98 (OJ EPO 1998, 113) taking into account new Rule 51 EPC of 1.7.2002.

<sup>1</sup> Prior to this, the applicant is given an opportunity to correct these deficiencies (Article 96(2) EPC).

## Renseignements juridiques communiqués par l'Office européen des brevets

### N° 15/05 (rév. 2)\*

#### Articles 97 ; 102 ; 113 CBE Requêtes subsidiaires dans la procédure d'examen et la procédure d'opposition

Les divisions d'examen doivent rejeter les demandes de brevet européen (art. 97(1) CBE) et les divisions d'opposition doivent révoquer les brevets (art. 102(1) CBE) lorsque le texte de la demande ou du brevet dans son intégralité (description, revendications, le cas échéant dessins) ne satisfait pas aux conditions de la CBE. Le dépôt, à titre subsidiaire, d'un autre texte peut dans les cas appropriés clarifier la situation procédurale et raccourcir la procédure, sans que le demandeur ou le titulaire du brevet doive abandonner sa position à ce sujet. Le présent renseignement juridique expose différents aspects juridiques du dépôt, à titre subsidiaire, d'un jeu de revendications et en explique les incidences sur la procédure d'examen et d'opposition.

#### 1. Procédure devant la division d'examen

1.1 En vertu de l'article 113 (2) CBE, l'OEB doit s'en tenir aux requêtes présentées par le demandeur. Toutefois, un brevet européen ne peut être délivré que sur la base d'un texte proposé ou approuvé par le demandeur, dans son intégralité et exempt de toute irrégularité de forme et de fond. Si le texte proposé par le demandeur contient des irrégularités, la demande sera rejetée dans sa totalité, même si ces irrégularités ne portent que sur une partie de la demande (art. 97(1) CBE)<sup>1</sup>. Il est exclu que la division d'examen puisse délivrer un brevet européen portant seulement sur certaines revendications et décider en même temps de rejeter le reste de la demande de brevet européen, permettant ainsi au demandeur de former un recours contre cette décision. Etant donné qu'aucune partie adverse ne

\* Version révisée des renseignements juridiques n° 15/84 (JO OEB 1984, 491) et n° 15/98 (JO OEB 1998, 113) tenant compte de la nouvelle règle 51 CBE en date du 1<sup>er</sup> juillet 2002.

<sup>1</sup> Le demandeur a auparavant la possibilité de remédier à ces irrégularités (Art. 96 (2) CBE).

Erlaß einer beschwerdefähigen Zurückweisungsentscheidung keine Übersetzungskosten anfallen müssen, besteht im Erteilungsverfahren – im Gegensatz zum zweiseitigen Einspruchsverfahren – auch kein Anlaß für eine gesondert beschwerdefähige Zwischenentscheidung (Art. 106 (3) EPÜ), in der die Patentierbarkeit einer bestimmten Anspruchsfassung<sup>2</sup> festgestellt wird; es ergeht vielmehr unmittelbar die (beschwerdefähige) Endentscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung.

1.2 Fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder gemäß Artikel 96 (2) EPÜ auf, Mängel der Anmeldung – insbesondere gemäß den Artikeln 52-57, 83, 84 sowie den Regeln 27 und 29 EPÜ – zu beseitigen, so muss der Anmelder, wenn er die Einwände für berechtigt oder akzeptabel erachtet, eine entsprechend geänderte Fassung der Anmeldung einreichen. Der Anmelder wird bestrebt sein, den Inhalt der Patentansprüche so umfassend wie möglich zu belassen. Ist er sich über den Inhalt der neu abzufassenden Patentansprüche im Zweifel, so kann er einen Anspruchssatz als Hauptantrag, sowie einen oder mehrere weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge<sup>3</sup> einreichen.

1.3 Hilfsanträge sind nach den für Hauptanträge geltenden Grundsätzen zu formulieren. Zweckmäßigerweise werden die am weitesten gefassten Patentansprüche in einem ersten Anspruchssatz als Hauptantrag und die eingeschränkte Fassung als Hilfsantrag vorgelegt<sup>4</sup>.

and no translation costs need be incurred prior to the issue of an appealable decision refusing the application, there is no reason for the examining division to issue an interlocutory decision finding a particular version of the claims<sup>2</sup> patentable and allowing separate appeal (Article 106(3) EPC); rather, the (appealable) final decision refusing the application is issued immediately.

1.2 When the examining division, pursuant to Article 96(2) EPC, invites an applicant to correct deficiencies in the application, in particular under Articles 52-57, 83 and 84 and Rules 27 and 29 EPC, the applicant must, if he considers the objections to be justified or acceptable, file a duly amended text of the application. It can be assumed that the applicant will endeavour to keep the content of the claims as broad as possible. If he has difficulty in deciding how much of the original content he can reasonably maintain, he may file one set of claims as a main request and one or more alternative sets as auxiliary requests<sup>3</sup>.

1.3 Auxiliary requests must be formulated in accordance with the principles applying to main requests. It is advisable to file the most broadly worded claims as a main request and the limited version as an auxiliary request<sup>4</sup>.

s'oppose au demandeur et qu'aucun frais de traduction ne doit nécessairement être acquitté avant qu'une décision de rejet susceptible de recours ne soit rendue, il n'y a aucune raison, dans le cadre de la procédure de délivrance – contrairement à la procédure d'opposition inter partes – de prononcer une décision intermédiaire pouvant faire l'objet d'un recours indépendant (Art. 106(3) CBE), et constatant la brevetabilité d'un texte particulier des revendications<sup>2</sup>; au contraire, la demande fait immédiatement l'objet d'une décision de rejet définitive (susceptible de recours).

1.2 Si la division d'examen invite le demandeur, conformément à l'article 96(2) CBE, à remédier aux irrégularités constatées dans la demande – notamment celles visées aux articles 52 à 57, 83 et 84, et aux règles 27 et 29 CBE –, ce dernier, dans la mesure où il considère que les objections sont justifiées et acceptables, doit soumettre un texte de la demande modifié en conséquence. Le demandeur devra faire en sorte que le contenu des revendications demeure aussi étendu que possible. S'il hésite sur le contenu des nouvelles revendications à rédiger, il peut déposer un jeu de revendications à titre de requête principale, ainsi qu'un ou plusieurs jeux de revendications à titre subsidiaire<sup>3</sup>.

1.3 Les requêtes subsidiaires doivent être formulées selon les mêmes principes que les requêtes principales. Le demandeur a intérêt à regrouper les revendications les plus étendues dans un premier jeu de revendications déposé à titre de requête principale, et à déposer la version restreinte à titre subsidiaire<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> In der Folge wird auch von Anspruchsfassung und Anspruchssätzen gesprochen; diese Ausführungen beziehen sich sinngemäß auch auf die vollständige Fassung (Ansprüche, Beschreibung, Zeichnungen).

<sup>3</sup> Bei mehreren hilfsweise eingereichten Anspruchssätzen hat der Anmelder deren von ihm gewählte Reihenfolge anzugeben (Hilfsantrag I, II usw.). Es ist allerdings weder zulässig noch zweckmäßig, eine exzessive Anzahl von Hilfsanträgen einzureichen (Entscheidung T 907/91, unveröffentlicht).

<sup>4</sup> Wenn im Hilfsantrag nur ein Teil der Ansprüche neu gefasst wurde, ist es nicht notwendig, dort den vollen Text identischer Ansprüche wiederzugeben, sondern genügt es, im Hilfsantrag an der jeweils zutreffenden Stelle auf die identischen Ansprüche Bezug zu nehmen. Ein Hilfsantrag kann beispielsweise, wenn der Anmelder sich auf die Möglichkeit einstellen will, dass die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags von der Prüfungsabteilung als nicht patentierbar angesehen werden, so formuliert werden, dass die Ansprüche 3 bis 10 laut Hauptantrag als Ansprüche 1 bis 8 beantragt werden.

<sup>2</sup> In the following reference is made to "text of the claims" and "sets of claims"; the points made apply mutatis mutandis to the full text (claims, description, drawings).

<sup>3</sup> When filing several alternative sets of claims, the applicant must list them in order of preference (auxiliary request I, II, etc.). It is however not acceptable to file an excessive number of auxiliary requests (decision T 907/91, unpublished).

<sup>4</sup> When filing an auxiliary request with some re-worded claims, it is not necessary to reproduce the full text of identical claims; instead it is sufficient to refer to the identical claims at the relevant point in the auxiliary request. If, for example, the applicant wishes to take into account the possibility that the examining division will view claims 1 and 2 of the main request as not patentable, an auxiliary request may be formulated so as to request claims 3 to 10 according to the main request as claims 1 to 8.

<sup>2</sup> On parlera également par la suite de texte des revendications et de jeux de revendications; ces termes se rapportent également par analogie au texte complet de la demande (revendications, description, dessins).

<sup>3</sup> Lorsque plusieurs jeux de revendications sont déposés à titre subsidiaire, le demandeur doit indiquer l'ordre dans lequel il a choisi de les présenter (requête subsidiaire I, II, etc.). Il n'est toutefois ni admissible, ni opportun de déposer un nombre excessif de requêtes subsidiaires (décision T 907/91, non publiée).

<sup>4</sup> Même lorsque la requête subsidiaire contient des revendications remaniées, il n'est pas nécessaire de reproduire dans cette requête le texte complet de revendications identiques; il suffit, au passage concerné, de se référer à ces revendications identiques. Si l'on estime que les revendications 1 et 2 de la requête principale risquent de ne pas être considérées comme brevetables par la division d'examen, on pourra par exemple présenter une requête subsidiaire formulée de telle sorte que les revendications 3 à 10 selon la requête principale deviennent dans cette requête subsidiaire les revendications 1 à 8.

1.4 Die Prüfungsabteilung prüft zunächst den als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatz, dann den hilfsweise eingereichten Anspruchssatz bzw. die Anspruchssätze in der vom Anmelder angegebenen Reihenfolge. Hält die Prüfungsabteilung einen hilfsweise eingereichten Anspruchssatz für patentierbar, so gibt sie (in einem Bescheid oder in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ oder ggf. in einer mündlichen Verhandlung) diese Fassung an und begründet, weshalb der als Hauptantrag eingereichte Anspruchssatz und ggf. hilfsweise eingereichte Anspruchssätze, die dem als gewährbar erachteten Anspruchssatz vorangehen, nicht akzeptiert werden können. Anträge, die der als patentierbar erachteten Fassung rangmäßig nachgehen, werden nicht geprüft.

1.5 Hat der Anmelder eine gewährbare Fassung als Hilfsantrag eingereicht, so kann die Prüfungsabteilung die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ über den als gewährbar erachteten Anspruchssatz erlassen; in dieser wird auf die Gründe der Nichtgewährbarkeit der rangmäßig vorangehenden Anträge hingewiesen, in der Regel durch Verweis auf den einschlägigen Bescheid oder ggf. auf die Erörterungen in der mündlichen Verhandlung. In dieser Situation hat der Anmelder folgende Möglichkeiten:

a) Er stimmt der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung vorbehaltlos zu, womit diese zu seinem einzigen Antrag erhoben wird. Diese Zustimmung erfolgt dadurch, dass gemäß Regel 51 (4) EPÜ die Übersetzungen der Patentansprüche eingereicht und die Erteilungsgebühr und die Druckkostengebühr entrichtet werden. Dies gilt als Einverständnis des Anmelders mit der für die Erteilung vorgeschlagenen Fassung.

b) Er stimmt der Erteilung in der mitgeteilten Fassung nicht zu und besteht auf einem oder mehreren der rangmäßig vorangehenden Anträge. In der Regel erfolgt dann die Zurückweisung der Anmeldung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ, da die vom Anmelder vorrangig beantragte Fassung nicht gewährbar ist, einer Erteilung gemäß dem gewährbaren Hilfsantrag vom Anmelder jedoch nicht zugestimmt wird (Artikel 113 (2)

1.4 The examining division first examines the main request, then the alternative set(s) of claims in the sequence indicated by the applicant. If the examining division considers an alternative set of claims to be patentable, it will propose this version (in an examination report or a communication pursuant to Rule 51(4) EPC or, where appropriate, during oral proceedings), stating why the set of claims according to the main request and any alternative sets of claims preceding the one considered patentable are not acceptable. Requests ranking lower than the version considered patentable will not be examined.

1.5 Where the applicant has filed an allowable version of the claims as an auxiliary request, the examining division can issue the communication pursuant to Rule 51(4) EPC with regard to the set of claims that it considers to be allowable; this communication will state why the preceding requests were not considered allowable, as a rule by citing the relevant examination report or, where applicable, referring to the discussion during oral proceedings. In this situation the applicant has the following options:

(a) He can choose to agree unreservedly to the version communicated pursuant to Rule 51(4) EPC, thereby elevating this version to his sole request. The mechanism for indicating this agreement is the filing of the translations of the claims and the payment of the fees for grant and printing, as indicated in Rule 51(4) EPC. By doing this, the applicant is deemed to have approved the text proposed for grant.

(b) He can refuse to agree to the version communicated and maintain one or more of the preceding requests. The application will then normally be refused pursuant to Article 97(1) EPC, since the text preferred by the applicant is not allowable and the applicant does not agree to the grant of the patent on the basis of the allowable auxiliary request (Article 113(2) EPC). The decision refusing the application will contain a

1.4 La division d'examen examine tout d'abord le jeu de revendications déposé à titre de requête principale, puis celui ou ceux déposés à titre de requête subsidiaire, dans l'ordre indiqué par le demandeur. Si la division d'examen estime qu'un jeu de revendications déposé à titre subsidiaire est brevetable, elle va indiquer (dans une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ou, éventuellement lors d'une procédure orale) que cette version est brevetable, et préciser les raisons pour lesquelles le jeu de revendications déposé à titre de requête principale et, le cas échéant, ceux déposés à titre subsidiaire, qui précèdent le jeu de revendications considéré comme brevetable, ne peuvent pas être acceptés. Les requêtes qui suivent dans l'ordre de préférence celle considérée comme brevetable, ne sont pas examinées.

1.5 Si le demandeur a déposé un texte admissible à titre de requête subsidiaire, la division d'examen émet la notification prévue à la règle 51(4) CBE portant sur le jeu de revendications considéré comme admissible; cette notification précise les raisons pour lesquelles les requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles, en règle générale par un renvoi à la notification correspondante ou, le cas échéant, aux explications données au cours de la procédure orale. Dans ce cas, les possibilités suivantes s'offrent au demandeur :

a) Il approuve sans réserve le texte notifié conformément à la règle 51(4) CBE, celui-ci constituant désormais son unique requête. Le demandeur signale son accord en produisant les traductions des revendications et en acquittant les taxes de délivrance et d'impression, conformément aux dispositions de la règle 51(4) CBE. En procédant de cette manière, le demandeur est réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il est proposé de délivrer le brevet.

b) Il n'approuve pas le texte notifié dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et préfère s'en tenir à l'une ou à plusieurs des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence. La demande sera alors normalement rejetée conformément à l'article 97(1) CBE, étant donné que le texte faisant l'objet de la requête antérieure dans l'ordre de préférence n'est pas admissible et que le demandeur n'approuve pas la délivrance

EPÜ). Die Zurückweisungsentscheidung führt die Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags und ggf. rangmäßig vorangehender Hilfsanträge an. In diesem Fall sind keine Übersetzungen einzureichen und keine Gebühren zu entrichten. Eine Zurückweisung würde natürlich nicht erfolgen, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ Argumente vorbrächte, die die Prüfungsabteilung davon überzeugen, dass der ranghöchste verbleibende Antrag den Erfordernissen des EPÜ entspricht. Unter diesen Bedingungen müsste eine zweite Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ergehen.

c) Er reicht Änderungen ein. In diesem Fall muss er nach Regel 51 (5) EPÜ auch die Übersetzungen der geänderten Ansprüche einreichen und die Gebühren entrichten; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Stimmt die Prüfungsabteilung diesen Änderungen zu – was nur möglich ist, wenn die vorgeschlagene Änderung nur einen einzigen Antrag enthält, welcher zulässig und gewährbar ist – so kann sie ein Patent erteilen. Stimmt die Prüfungsabteilung nicht zu, teilt sie ihre Auffassung dem Anmelder mit (Regel 51 (6) EPÜ). Sollte der Anmelder daraufhin seinen Antrag nicht in der Weise ändern, dass er sich auf die nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilte oder eine im zulässigen Umfang (Regel 86 (3) EPÜ) geänderte und von der Prüfungsabteilung für gewährbar erachtete Fassung festlegt, wird die Anmeldung nach den gleichen Grundsätzen wie unter b) nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen, doch werden hier die nach Regel 51 (5) EPÜ entrichteten Gebühren zurückerstattet. Werden auf die Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ hin weitere geänderte Ansprüche eingereicht, müssen Übersetzungen dieser Ansprüche eingereicht werden; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen und auch in diesem Fall werden die nach Regel 51 (5) EPÜ entrichteten Gebühren zurückerstattet.

1.6 Die mit Gründen versehene Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hat für den Anmelder den Vorteil, dass er in Kenntnis dieser Gründe über sein weiteres Vorgehen entscheiden kann. Der Anmelder kann aber im Einzelfall Interesse

reasoned statement why the main request and any preceding auxiliary requests were not considered allowable. In this case the filing of the translations and payment of the fees is not necessary. A refusal would of course not be issued if the applicant's reply to the communication under Rule 51(4) EPC included arguments which convince the examining division that the highest maintained request meets the requirements of the EPC, under which circumstances it would be necessary to issue a second communication pursuant to Rule 51(4) EPC.

(c) He can file amendments. In this case he also has to file the translations of the amended claims and pay the fees as required by Rule 51(5) EPC, otherwise the application will be deemed withdrawn. If the examining division agrees to these amendments – which is only possible if the proposed amendment contains only one request which is both admissible and allowable – the application will proceed to grant. If the examining division does not give its consent, it will inform the applicant to this effect (Rule 51(6) EPC). If the applicant does not thereupon amend the request, either by consenting to the text communicated pursuant to Rule 51(4) EPC or by submitting a text which has been amended to an admissible extent (Rule 86(3) EPC) and is considered allowable by the examining division, the application will be refused pursuant to Article 97(1) EPC on the same principles as those applying under (b), with the exception that in these circumstances the fees paid under Rule 51(5) EPC will be refunded. Again, if further amended claims are filed in response to the communication under Rule 51(6) EPC, then translations of these must be filed, otherwise the application will be deemed withdrawn, in which case also the fees paid under Rule 51(5) EPC will be refunded.

1.6 The advantage of receiving a reasoned communication pursuant to Rule 51(4) EPC is that the applicant can decide in the light of it how to proceed further. It may however be in some applicants' interest to obtain an

d'un brevet sur la base de la requête subsidiaire considérée comme admissible (article 113(2) CBE). La décision de rejet précise les motifs pour lesquels la requête principale ou, le cas échéant, les requêtes subsidiaires antérieures dans l'ordre de préférence ne sont pas admissibles. Dans ce cas, le dépôt des traductions et le paiement des taxes ne sont pas nécessaires. Bien entendu, il ne serait pas notifié de rejet si la réponse du demandeur à la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE comportait des arguments convainquant la division d'examen que la requête maintenue qui a le rang le plus élevé dans l'ordre de préférence satisfait aux exigences de la CBE, auquel cas une deuxième notification devrait être émise au titre de la règle 51(4) CBE.

c) Il dépose des modifications. Dans ce cas, il doit également produire les traductions des revendications modifiées et acquitter les taxes conformément à la règle 51(5) CBE, faute de quoi la demande sera réputée retirée. Si la division d'examen approuve ces modifications, ce qui n'est possible que lorsque les modifications proposées ne comportent qu'une seule requête recevable et admissible, la demande donnera lieu à la délivrance du brevet. Si la division d'examen n'approuve pas les modifications proposées, elle fait connaître son point de vue au demandeur (règle 51(6) CBE). Si ce dernier ne modifie pas sa requête de manière à s'engager sur le texte notifié conformément à la règle 51(4) CBE ou sur un texte modifié dans la mesure autorisée par la règle 86(3) CBE, et que la division d'examen considère comme admissible, la demande est rejetée en vertu des mêmes principes que sous b), conformément à l'article 97(1) CBE, à cette exception que dans ces circonstances, les taxes acquittées au titre de la règle 51(5) CBE seront remboursées. Si d'autres revendications modifiées sont déposées en réponse à la notification au titre de la règle 51(6) CBE, leur traduction doit être produite, faute de quoi la demande sera réputée retirée, ce qui conduira également au remboursement des taxes acquittées au titre de la règle 51(5) CBE.

1.6 Grâce à la notification motivée, établie conformément à la règle 51(4) CBE, le demandeur peut décider en connaissance de cause de la démarche qu'il va suivre. Toutefois, dans certains cas, il peut avoir intérêt à ce qu'une

an einer sofortigen Entscheidung haben. Auf seinen Antrag hin erlässt die Prüfungsabteilung – sofern das rechtliche Gehör gewahrt ist – sofort die Entscheidung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wird und in der die Gründe angegeben sind, warum die Fassungen gemäß den rangmäßig vorangehenden Anträgen nicht patentierbar sind.

1.7 Stellt der Anmelder mit der Beschwerde den Antrag, das Patent in der von der Prüfungsabteilung als patentierbar angesehenen Fassung zu erteilen (womit er diese Fassung zum Gegenstand seines einzigen Antrags erhebt), liegen die Voraussetzungen für die Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ vor. In diesem Fall wird die Akte der Beschwerdekammer nicht vorgelegt, sondern die Prüfungsabteilung fordert den Anmelder für gewöhnlich auf, alle Erfordernisse der Regel 51 (4) EPÜ zu erfüllen. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ findet nicht statt.

1.8 Liegen die Voraussetzungen für die Abhilfe nicht vor, wird die Akte ohne sachliche Stellungnahme unverzüglich der Beschwerdekammer vorgelegt, die jedoch an die positive Bewertung der Patentierbarkeit einer hilfsweise beantragten Fassung durch die Prüfungsabteilung nicht gebunden ist.

## 2. Verfahren vor der Einspruchsabteilung

2.1 Stehen dem europäischen Patent in der erteilten Fassung Einspruchsgründe entgegen, wird das Patent widerrufen oder in geändertem Umfang aufrechterhalten, wenn die Einspruchsabteilung zur Auffassung gelangt, dass unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen (Art. 102 (3) EPÜ)<sup>5</sup>. Für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang muss die Zustimmung des Patentinhabers vorliegen (Art. 102 (3) a) in Verbindung mit Art. 113 (2) EPÜ).

2.2 Im Einspruchsverfahren kann der Patentinhaber ebenfalls, als Grundlage für eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des

immediate decision. If so requested by an applicant, and provided that this does not infringe the right to be heard, the examining division will immediately deliver a decision to refuse the application containing the reasons why the texts of the preceding requests are not patentable.

1.7 If, when filing an appeal, an applicant submits a request that the patent is granted in the version considered to be patentable by the examining division (thus making this text the subject-matter of his sole request), the conditions for granting interlocutory revision pursuant to Article 109 EPC are met. The case is not then remitted to the board of appeal; instead the examining division will usually request the applicant to fulfil all the requirements of Rule 51(4) EPC. The appeal fee is not reimbursed under Rule 67 EPC.

1.8 If the conditions for granting interlocutory revision are not met, the case will be remitted to the board of appeal without delay and without comment as to its merits; the board is not bound by the examining division's positive assessment of the patentability of a text filed as an auxiliary request.

## 2. Procedure before the opposition division

2.1 Where there are grounds for opposition which prejudice the maintenance of the European patent as granted, the patent is revoked, or, if the opposition division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the patent proprietor, the European patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, it is maintained as amended (Article 102(3) EPC)<sup>5</sup>. The approval of the patent proprietor must be obtained before the patent can be maintained in amended form (Article 102(3)(a) in conjunction with Article 113(2) EPC).

2.2 In opposition proceedings the patent proprietor may likewise file one or more alternative sets of claims on which the opposition division may base a decision

décision soit prise immédiatement. A sa demande, la division d'examen peut décider immédiatement – dès lors que le principe du fondement des décisions est respecté – que la demande est rejetée, en indiquant les motifs pour lesquels le texte des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence n'est pas brevetable.

1.7 Si le demandeur forme un recours dans lequel il requiert que le brevet soit délivré dans le texte considéré comme brevetable par la division d'examen (ce qui revient pour lui à faire de ce texte son unique requête), les conditions d'une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE sont réunies. Dans ce cas, le dossier n'est pas soumis à la chambre de recours; c'est la division d'examen qui demande en règle générale au demandeur de satisfaire aux exigences de la règle 51(4) CBE. Il n'est pas procédé au remboursement de la taxe de recours visé à la règle 67 CBE.

1.8 Si les conditions d'une révision préjudicielle ne sont pas réunies, le dossier est transmis immédiatement et sans avis sur le fond à la chambre de recours, qui n'est toutefois pas liée par l'appréciation favorable de brevetabilité émise par la division d'examen au sujet d'un texte faisant l'objet d'une requête subsidiaire.

## 2. Procédure devant la division d'opposition

2.1 Lorsque des motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen tel qu'il a été délivré, le brevet est révoqué ou maintenu tel qu'il a été modifié, si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, le brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE (art. 102(3) CBE)<sup>5</sup>. Pour que le brevet puisse être maintenu sous une forme modifiée, il est nécessaire que le titulaire donne son accord (art. 102(3)a) ensemble l'art. 113(2) CBE).

2.2 Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut aussi déposer en complément un ou plusieurs autres jeux de revendications à titre de

<sup>5</sup> und die in Artikel 102 (3) (b) sowie (5) EPÜ vorgebeschriebenen Formerfordernisse (Druckkostengebühr und Übersetzung der Patentansprüche) erfüllt wurden.

<sup>5</sup> and the formal requirements laid down in Article 102(3)(b) and (5) EPC (printing fee and translation of the patent claims) have been met.

<sup>5</sup> ainsi qu'aux conditions de forme prescrites à l'art. 102(3)(b) et (5) (taxe d'impression et traduction des revendications).

Patents in geändertem Umfang, zusätzlich einen oder mehrere weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge<sup>6</sup> einreichen.

2.3 Zu Formulierung und Reihenfolge der Prüfung der Anträge gelten die in 1.3 und 1.4 dargestellten Grundsätze sinngemäß. Jeder Anspruchssatz hat zusätzlich die Bedingungen des Artikels 123 (3) EPÜ zu erfüllen; zu beachten ist ferner, dass jede Änderung im Einspruchsverfahren durch in Artikel 100 EPÜ genannte Einspruchsgründe veranlasst sein muss (Regel 57a EPÜ).

2.4 Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent nur in einem gemäß Hilfsantrag geänderten Umfang aufrechterhalten werden kann, so erlässt sie, nachdem allen Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde (Art. 113 (1) EPÜ), unmittelbar<sup>7</sup> eine Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ, in der festgestellt wird, dass das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ genügen, wobei in der Begründung auch ausgeführt wird, warum die Forderungen nach den rangmäßig vorangehenden Anträgen die Erfordernisse des Übereinkommens nicht erfüllen. Gegen diese Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde zugelassen<sup>8</sup>.

2.5 Gegen diese Zwischenscheidung kann auch der Patentinhaber, weil er durch die Feststellung der Nichtgewährbarkeit rangmäßig vorangehender Anspruchsfassungen beschwert ist, Beschwerde einlegen.

to maintain the patent in amended form<sup>6</sup>.

2.3 The principles outlined in 1.3 und 1.4 above regarding the way in which the requests are formulated and the order in which they are examined apply mutatis mutandis. In addition, each set of claims must meet the requirements of Article 123(3) EPC; it should also be noted that any amendments made during opposition proceedings must be occasioned by grounds for opposition specified in Article 100 EPC (Rule 57a EPC).

2.4 If the opposition division considers that the patent can only be maintained in amended form on the basis of an auxiliary request, and all the parties have had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC), it immediately<sup>7</sup> issues an interlocutory decision pursuant to Article 106(3) EPC to the effect that the European patent and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC, account being taken of the amendments made by the patent proprietor; the decision must also contain the reasons why the texts of the preceding requests do not meet the requirements of the Convention. A separate appeal is allowed against this decision<sup>8</sup>.

2.5 The patent proprietor may also appeal against this interlocutory decision, since he is adversely affected by its ruling that preceding versions of the claims are not allowable.

requêtes subsidiaires<sup>6</sup>, sur lesquelles la division d'opposition pourra s'appuyer pour prendre une décision de maintien en vigueur du brevet sous une forme modifiée.

2.3 En ce qui concerne la formulation des requêtes et l'ordre dans lequel elles sont examinées, on se reportera aux principes énoncés aux points 1.3 et 1.4, qui s'appliquent par analogie. Chaque jeu de revendications doit en outre satisfaire aux conditions de l'article 123(3) CBE ; il convient également de tenir compte du fait que dans la procédure d'opposition, les modifications doivent être apportées pour pouvoir répondre aux motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE (règle 57bis CBE).

2.4 Si la division d'opposition estime que le brevet ne peut être maintenu que sous une forme modifiée correspondant à une requête subsidiaire, elle rend immédiatement<sup>7</sup> après que toutes les parties ont pu prendre position (art. 113(1) CBE) une décision intermédiaire conformément à l'article 106(3) CBE, dans laquelle il est constaté que compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet, le brevet européen et l'invention qui en fait l'objet, satisfont aux conditions de la CBE, et dans laquelle sont également indiqués les motifs pour lesquels les textes des requêtes qui précèdent dans l'ordre de préférence ne remplissent pas ces conditions. Un recours indépendant peut être formé contre cette décision<sup>8</sup>.

2.5 Le titulaire du brevet peut également former un recours contre cette décision intermédiaire au motif que l'inadmissibilité des requêtes précédentes qui a été constatée ne fait pas droit à ses prétentions.

<sup>6</sup> Bei mehreren hilfsweise eingereichten Anspruchssätzen hat der Patentinhaber deren von ihm gewählte Reihenfolge anzugeben (Hilfsantrag I, II usw.). Es ist allerdings weder zulässig noch zweckmäßig, eine exzessive Anzahl von Hilfsanträgen einzureichen (Entscheidung T 907/91, unveröffentlicht).

<sup>7</sup> Eine Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergeht in der Regel nicht, da diese Mitteilung nach der Entscheidung G 1/88 (ABl. 1989, 189) in einem solchen Fall weder erforderlich noch zweckmäßig ist (Richtlinien D-VI, 7.2.1).

<sup>8</sup> Richtlinien D-VI, 7.2.2 – generelle, von der Rechtsprechung (T 89/90, ABl. EPA 1992, 456 und T 390/86, ABl. EPA 1989, 30) gebilligte Praxis: Erst nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung (ggf. nach deren Überprüfung im Beschwerdeverfahren) wird der Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ zur Vorlage der Übersetzung der Patentansprüche und zur Zahlung der Druckkostengebühr aufgefordert.

<sup>6</sup> When filing several alternative sets of claims, the patent proprietor must list them in order of preference (auxiliary request I, II, etc.). It is however not acceptable to file an excessive number of auxiliary requests (decision T 907/91, unpublished).

<sup>7</sup> A communication pursuant to Rule 58(4) EPC is not normally issued, since, pursuant to decision G 1/88 (OJ EPO 1989, 189), in such a case it is neither necessary nor appropriate (Guidelines D-VI, 7.2.1).

<sup>8</sup> Guidelines D-VI, 7.2.2 – standard practice as confirmed by board of appeal case law (T 89/90, OJ EPO 1992, 456, and T 390/86, OJ EPO 1989, 30): the patent proprietor is only requested to file the translation of the patent claims and pay the printing fee pursuant to Rule 58(5) EPC once the interlocutory decision has become final (eg after having been reviewed in appeal proceedings).

<sup>6</sup> Lorsque plusieurs jeux de revendications sont déposés à titre subsidiaire, le demandeur doit indiquer l'ordre dans lequel il a choisi de les présenter (requête subsidiaire I, II, etc.). Il n'est toutefois ni admissible, ni opportun de déposer un nombre excessif de requêtes subsidiaires (décision T 907/91, non publiée).

<sup>7</sup> En règle générale, il n'est pas émis de notification conformément à la règle 58(4) CBE, étant donné qu'en pareil cas, une telle notification n'est ni nécessaire, ni opportune en vertu de la décision G 1/88 (JO OEB 1989, 189) (Directives D-VI, 7.2.1).

<sup>8</sup> Directives D-VI, 7.2.2 – pratique générale approuvée par la jurisprudence (T 89/90, JO OEB 1992, 456 et T 390/86, JO OEB 1989, 30) : ce n'est que lorsque la décision intermédiaire est passée en force de chose jugée (le cas échéant après son réexamen lors de la procédure de recours) que le titulaire du brevet est invité conformément à la règle 58(5) CBE à produire la traduction des revendications et à acquitter la taxe d'impression.