

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

**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,*

## Decisions of the boards of appeal

**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), (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*

## Décisions des chambres de recours

**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 rejetées"**

### 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 rejetées, 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 rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, 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*

so kann dieser Antrag nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden. Die angefochtene Entscheidung, 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).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die als WO 99/27020 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 98 958 069.1 mit der Begründung zurückzuweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf die ein Patent erteilt werden könne.

II. Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung geht hervor, dass in der mündlichen Verhandlung Anspruchssätze gemäß einem Hauptantrag und fünf Hilfsanträgen erörtert wurden, dass der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 4 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen wurden und dass der fünfte Hilfsantrag als erfinderisch angesehen wurde. Dementsprechend wurde festgehalten, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigte, auf der Grundlage des fünften Hilfsantrags eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu erlassen.

Darüber hinaus wurde im Protokoll festgehalten, dass der Patentvertreter auf der Aufrechterhaltung des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 4 bestand.

III. In einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 16. Juli 2003 wurde die Anmelderin davon unterrichtet, dass die Prüfungsabteilung beabsichtigte, ein europäisches Patent auf der Grundlage eines Anspruchssatzes zu erteilen, der unbestreitbar dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten fünften Hilfsantrag entsprach. Die zurückgewiesenen Anträge waren nicht erwähnt, ebenso wenig wurde ihre Zurückweisung begründet.

cannot be refused under Rule 86(3) EPC. The decision under appeal by merely stating that the application is 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).

### Summary of facts and submissions

I. The appeal lies from the Examining Division's decision refusing European patent application No. 98 958 069.1, published as WO 99/27020, on the ground that there was no version approved by the applicant in the sense of Article 113(2) EPC, on which a patent could be granted.

II. From the minutes of the oral proceedings before the Examining Division it follows, that sets of claims according to a main request and five auxiliary requests were discussed at the oral proceedings, that the main and the first to fourth auxiliary requests were rejected due to lack of inventive step and that the fifth auxiliary request was considered to be inventive. Therefore, it was stated that the Examining Division intended to issue a Rule 51(4) EPC communication on the basis of the fifth auxiliary request.

Furthermore, it was stated in the minutes that the Representative stressed the maintenance of the main request and the first to fourth auxiliary requests.

III. In a communication under Rule 51(4) EPC, dated 16 July 2003, the Applicant was informed that the Examining Division intended to grant a European patent on the basis of a set of claims which indisputably corresponded to the fifth auxiliary request discussed at the oral proceedings before the Examining Division. No mention was made of the rejected requests or the reasons for their refusal.

devant la division d'examen, cette requête ne peut être rejetée au titre de la règle 86(3) CBE. En indiquant 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).

### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre le rejet par la division d'examen de la demande de brevet européen n° 98 958 069.1, publiée sous le numéro WO 99/27020, au motif que le demandeur n'avait donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE, sur aucune version susceptible de servir de base à la délivrance d'un brevet.

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen que des jeux de revendications selon la requête principale et cinq requêtes subsidiaires ont été discutés au cours de la procédure orale, que la requête principale et les quatre premières requêtes subsidiaires ont été rejetées pour défaut d'activité inventive et que la cinquième requête subsidiaire a été considérée comme inventive. Aussi était-il précisé que la division d'examen avait l'intention d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE sur la base de la cinquième requête subsidiaire.

Le procès-verbal mentionnait également que le mandataire insistait sur le maintien de la requête principale ainsi que des quatre premières requêtes subsidiaires.

III. Par notification établie le 16 juillet 2003 au titre de la règle 51(4) CBE, la division d'examen a informé le demandeur de son intention de délivrer un brevet européen sur la base d'un jeu de revendications qui correspondait incontestablement à la cinquième requête subsidiaire discutée lors de la procédure orale devant la division d'examen. La notification ne faisait nulle mention des requêtes qui avaient été rejetées ni des motifs du rejet.

IV. In ihrer am 23. Januar 2004 eingegangenen Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragte die Anmelderin, den Anspruchssatz gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten fünften Hilfsantrag durch einen Anspruchssatz zu ersetzen, der dem in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung erörterten Hauptantrag entspreche, und erklärte ihr Einverständnis gemäß Regel 51 (4) EPÜ unter der Voraussetzung, dass der Anspruchssatz gemäß dem Hauptantrag gewährbar sei.

Die deutsche und die französische Übersetzung der Patentansprüche waren beigelegt; es wurde beantragt, eine Entscheidung über die Erteilung eines Patents zu erlassen, und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr (bis zur 35. Seite) – 715 EUR – sowie die Druckkostengebühr für die 36. und jede weitere Seite – 450 EUR – wurden zur Zahlung angewiesen.

V. Daraufhin beschloss die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Patentanmeldung.

Als Zurückweisungsgrund gab die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung an, dass die Anmelderin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags beantragt habe, der bereits in der mündlichen Verhandlung ausführlich erörtert worden sei (Artikel 113 (1) EPÜ). Die Prüfungsabteilung habe der Anmelderin bereits in der mündlichen Verhandlung mitgeteilt, dass dieser Antrag nicht den Erfordernissen des EPÜ genüge. Dementsprechend habe die Prüfungsabteilung beschlossen, die Änderungsvorschläge nach Regel 86 (3) EPÜ zurückzuweisen. Gemäß Artikel 113 (2) EPÜ könne eine Entscheidung über eine europäische Patentanmeldung nur auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung ergehen. Die Anmelderin habe sich nur mit einer Fassung der Anmeldeunterlagen einverstanden erklärt, die nach dem EPÜ nicht zulässig sei. Daher müsse die Prüfungsabteilung die Anmeldung mit der Begründung zurückweisen, dass keine vom Anmelder gebilligte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPÜ vorliege, auf die ein Patent erteilt werden könnte.

VI. Die Anmelderin und jetzige Beschwerdeführerin machte geltend, dass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, weil die Prüfungsabtei-

IV. In its reply to the communication under Rule 51(4) EPC (received on 23 January 2004), the Applicant requested to replace the set of claims according to the fifth auxiliary request discussed at the oral proceedings before the Examining Division by a set of claims corresponding to the one according to the main request discussed at the oral proceedings before the Examining Division and declared their approval under Rule 51(4) EPC provided that the set of claims according to the main request was acceptable.

The German and French translations of the claims were enclosed; it was requested that the decision to grant a patent be issued; and the payment of fees for grant and printing (up to 35 pages) – EUR 715 – and a fee for printing the 36th and each additional page – EUR 450 – was ordered.

V. Thereupon, the Examining Division decided to refuse the patent application.

In its decision the Examining Division stated as grounds for refusal that the Applicant requested grant of a patent on the basis of the main request which had already been thoroughly discussed during oral proceedings (Article 113(1) EPC). The Examining Division already informed the Applicant, during these oral proceedings, that this request did not fulfil the requirements of the EPC. Consequently, the Examining Division decided to refuse the proposed amendments by virtue of Rule 86(3) EPC. According to Article 113(2) EPC, a decision on a European patent application can only be based on the text submitted or agreed by the Applicant. The Applicant only gave his agreement to a version of the application documents which is not allowable under the EPC. Therefore, the Examining Division has to refuse the application on the ground that there is no version approved by the Applicant in the sense of Article 113(2) EPC, on which a patent could be granted.

VI. The Applicant, now Appellant, submitted that the Examining Division made a substantial procedural violation, since it was not entitled to refuse the

IV. Dans sa réponse à la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE (reçue le 23 janvier 2004), le demandeur a requis le remplacement du jeu de revendications selon la cinquième requête subsidiaire discutée au cours de la procédure orale devant la division d'examen par un jeu de revendications correspondant au jeu selon la requête principale discutée lors de cette même procédure orale, et a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE, sous réserve que le jeu de revendications selon la requête principale soit acceptable.

La traduction en allemand et en français des revendications était jointe à la réponse. Il était en outre demandé que la décision de délivrer un brevet fût prise. Enfin, le paiement des taxes de délivrance et d'impression (35 pages au maximum), d'un montant de 715 euros, et de la taxe d'impression pour chaque page à partir de la 36<sup>e</sup>, d'un montant de 450 euros, était ordonné.

V. La division d'examen a alors décidé de rejeter la demande de brevet.

Dans sa décision, la division d'examen a motivé son rejet par le fait que le demandeur avait requis la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale qui avait déjà été discutée en détail au cours de la procédure orale (article 113(1) CBE). Elle avait déjà fait savoir au demandeur, lors de cette procédure orale, que ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. Aussi a-t-elle rejeté, en application de la règle 86(3) CBE, les modifications proposées. Conformément à l'article 113(2) CBE, une décision ne peut être prise sur la demande de brevet européen que dans le texte soumis ou accepté par le demandeur. Or, celui-ci avait uniquement donné son accord sur une version des pièces de la demande qui n'était pas admissible en vertu de la CBE. En conséquence, la division d'examen devait rejeter la demande, faute de texte accepté par le demandeur au sens de l'article 113(2) CBE et susceptible de former la base de la délivrance d'un brevet.

VI. Le demandeur et désormais requérant a soutenu que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure, étant donné qu'elle n'était

lung die Patentanmeldung nicht hätte zurückweisen dürfen, ohne der Anmelderin Gelegenheit zu geben, gemäß Regel 51 (6) EPÜ Stellung zu nehmen und/oder Änderungen einzureichen.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und zog ihren ursprünglichen Antrag auf mündliche Verhandlung vor der Kammer für den Fall zurück, dass die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen wird.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Regel 51 (5) und (6) EPÜ

2.1 Laut Regel 51 (5) EPÜ gilt es, wenn der Anmelder innerhalb der in Regel 51 (4) EPÜ vorgesehenen Frist Änderungen beantragt, als Einverständnis mit der Erteilung des Patents in der geänderten Fassung, wenn er eine Übersetzung der geänderten Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des EPA einreicht, die nicht die Verfahrenssprache sind, und die Erteilungs- und die Druckkostengebühr entrichtet.

Nachdem die erforderlichen Übersetzungen der geänderten Patentansprüche fristgerecht eingereicht und die Erteilungs- sowie die Druckkostengebühr fristgerecht entrichtet wurden, waren die Erfordernisse der Regel 51 (5) EPÜ erfüllt.

2.2 Zudem heißt es in Regel 51 (6) EPÜ, dass die Prüfungsabteilung, wenn sie einer nach Absatz 5 beantragten Änderung nicht zustimmt, dem Anmelder, **bevor sie eine Entscheidung trifft**, Gelegenheit zu geben hat, Stellung zu nehmen und von ihr für erforderlich gehaltene Änderungen einzureichen.

Da die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall Änderungen beantragte und sämtliche Erfordernisse der Regel 51 (5) EPÜ erfüllt waren, musste die Prüfungsabteilung der Anmelderin Gelegenheit zur Stellungnahme geben, bevor sie eine Entscheidung traf. Indem sie dies unterließ, beging sie einen wesentlichen Verfahrensfehler, der, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ sowie die Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung rechtfertigt.

patent application before giving the Applicant an opportunity to submit observations and/or amendments according to Rule 51(6) EPC.

VII. The Appellant requested the reimbursement of the appeal fee and withdrew its originally filed request for oral proceedings before the Board, if the case is remitted to the first instance for further prosecution.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Rule 51(5) and (6) EPC

2.1 Rule 51(5) EPC stipulates, that, if the Applicant requests amendments within the period laid down in Rule 51(4) EPC, he shall be deemed to have approved the grant of the patent as amended, if he files a translation of the amended claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings and pays the fees for grant and printing.

As the necessary translations of the amended claims were filed in due time and the fees for grant and printing were paid in due time, the requirement of Rule 51(5) EPC were fulfilled.

2.2 Furthermore, Rule 51(6) EPC requires, that, if the Examining Division does not consent to an amendment requested under paragraph 5, it shall, **before taking a decision**, give the Applicant an opportunity to submit his observations and any amendments considered necessary by the Examining Division.

Since in the present case the Appellant requested amendments and all the requirements of Rule 51(5) EPC were fulfilled, the Examining Division was required to afford the Applicant an opportunity to submit his observations, before taking a decision. It did not do so, thus committing a substantially procedural violation which, as argued by the Appellant, justifies the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC and remittal of the case to the department of first instance for further prosecution.

pas en droit de rejeter la demande de brevet avant de donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations et/ou des modifications conformément à la règle 51(6) CBE.

VII. Le requérant a demandé le remboursement de la taxe de recours et retiré sa requête initiale tendant à la tenue d'une procédure orale devant la Chambre, pour le cas où l'affaire serait renvoyée à la première instance pour suite à donner.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable

#### 2. Règle 51(5) et (6) CBE

2.1 La règle 51(5) CBE dispose que si le demandeur requiert des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, il est réputé avoir donné son accord sur la délivrance du brevet tel que modifié dès lors qu'il produit une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure et acquitte les taxes de délivrance et d'impression.

Les traductions requises des revendications modifiées ayant été produites en temps utile et les taxes de délivrance et d'impression ayant été acquittées dans les délais, les conditions prévues à l'article 51(5) CBE étaient remplies.

2.2 Par ailleurs, la règle 51(6) CBE exige que si la division d'examen n'approuve pas une modification demandée conformément au paragraphe 5, elle donne au demandeur, **avant de prendre une décision**, la possibilité de présenter ses observations et toutes modifications qu'elle juge nécessaires.

Etant donné que le requérant avait en l'espèce demandé des modifications et qu'il avait satisfait à toutes les exigences de la règle 51(5) CBE, la division d'examen était tenue de lui octroyer la possibilité de présenter ses observations avant de prendre une décision. Or, elle ne l'a pas fait, de sorte qu'elle a commis un vice substantiel de procédure justifiant, ainsi que l'a fait valoir le requérant, le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE et le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré pour suite à donner.

### 3. Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ

3.1 Wie bereits in der Entscheidung T 1181/04 – 3.3.6 vom 31. Januar 2005 (zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgesehen) dargelegt wurde, ergibt sich offenbar ein grundlegendes Problem, weil dem Anmelder in Fällen, in denen er neben einem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge eingereicht hat und die Prüfungsabteilung nur einem der Hilfsanträge stattzugeben gedenkt, eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zugestellt wird, aus der hervorgeht, auf welchen zulässigen Antrag hin die Prüfungsabteilung ein Patent zu erteilen bereit ist, **die den Anmelder aber nicht darauf hinweist, dass er die Möglichkeit hat, die zurückgewiesenen Anträge aufrechtzuerhalten und eine schriftliche, begründete Zurückweisungsentcheidung zu erwirken, statt der Erteilung des Patents auf der Grundlage des von der Prüfungsabteilung für zulässig erachteten Antrags zuzustimmen.**

Zwar ist diese Möglichkeit in der seit 1. Juli 2002 geltenden Fassung der Regel 51 (4) EPÜ nicht ausdrücklich genannt, der Wortlaut schließt sie aber auch nicht aus. Damit das Recht des Anmelders, die Zurückweisung höher-rangiger Anträge mit der Beschwerde anzufechten, gewahrt bleibt, darf ihm diese Möglichkeit nicht vorenthalten werden.

3.2 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 (im Anschluss an die Entscheidung T 1181/04 vom 31. Januar 2005). Nur so dürfte sichergestellt sein, dass sowohl die Anmelder als auch die Prüfungsabteilung wissen, was zu tun ist.

### 3. Communication under Rule 51(4) EPC

3.1 As already pointed out in decision T 1181/04-3.3.6 of 31 January 2005 (to be published in the Official Journal), a major problem seems to have arisen because in cases where the Applicant has submitted a main request and one or more auxiliary requests, and the Examining Division intends to allow only one of the auxiliary requests, the Applicant is sent a communication under Rule 51(4) EPC indicating the allowable request on which the Examining Division is prepared to grant a patent, **but is not told that he has the option of maintaining his disallowed requests and obtaining a written decision giving the reasons for refusing these, as an alternative to approving grant of the patent on the basis of the request the Examining Division is prepared to allow.**

Although it is true that this option is not explicitly cited in Rule 51(4) EPC, as entered into force on 1 July 2002, such option is not excluded by the wording thereof. Even more, in order to ensure that the Applicant's right to challenge the refusal of higher-ranking requests by an appeal is preserved, an Applicant may not be deprived from such option.

3.2 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 (decision T 1181/04 of 31 January 2005 followed). Only this is likely to ensure that both Applicants and the Examining Division know what to do.

### 3. Notification au titre de la règle 51(4) CBE

3.1 Ainsi que la Chambre 3.3.6 l'a déjà relevé dans la décision T 1181/04 en date du 31 janvier 2005 (à paraître au Journal officiel), un problème majeur semble se poser dans le cas où le demandeur a produit une requête principale ainsi qu'une ou plusieurs requêtes subsidiaires et où la division d'examen a l'intention de faire uniquement droit à l'une des requêtes subsidiaires, étant donné que le demandeur reçoit une notification au titre de la règle 51(4) CBE précisant la requête admissible sur la base de laquelle la division d'examen est disposée à délivrer un brevet, **mais qu'il n'est pas informé du fait qu'il peut maintenir les requêtes refusées et obtenir une décision écrite énonçant les motifs du rejet s'il n'approuve pas la délivrance du brevet sur la base de la requête à laquelle la division d'examen est disposée à faire droit.**

S'il est vrai qu'une telle possibilité n'est pas expressément mentionnée à la règle 51(4) CBE, dans le texte entré en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002, elle n'en est pas exclue non plus par le libellé de cette règle. Qui plus est, un demandeur ne saurait être privé d'une telle possibilité si l'on veut préserver son droit de contester par voie de recours le rejet des requêtes qui précèdent par ordre de préférence.

3.2 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 rejetées, 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 rejetées. Cette notification doit aussi mentionner expressément la possibilité de maintenir les requêtes rejetées, 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 (dans la ligne de la décision T 1181/04 du 31 janvier 2005). Ce n'est qu'ainsi que l'on peut s'assurer que tant le demandeur que la division d'examen savent ce qu'ils ont à faire.

3.3 Es besteht daher kein Grund, von der Praxis abzuweichen, die in den einschlägigen "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" (Fassung vom Dezember 2003) dargelegt ist; wie es in Teil E, Kapitel X: ENTSCHEIDUNGEN, 5. Begründung, insbesondere im fünften Absatz, heißt, muss, wenn im Prüfungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsanträge eingereicht wurden und einer der Hilfsanträge gewährtbar ist, die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ auf der Grundlage des (ersten) gewährtbaren Antrags **zusammen mit einer Erläuterung ergehen, warum die höherrangigen Anträge nicht gewährtbar sind**. Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ hin höherrangige Anträge aufrechterhalten, die nicht gewährtbar sind, so ergeht eine Zurückweisungsentscheidung gemäß Artikel 97 (1) EPÜ.

#### 4. Artikel 113 (2) EPÜ und Regel 86 (3) EPÜ

4.1 Im vorliegenden Fall machte die Beschwerdeführerin deutlich, dass sie ihren Hauptantrag in der Fassung aufrechterhalten wollte, die sie in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung verfochten hatte. Da der betreffende Antrag bereits in der mündlichen Verhandlung inhaltlich erörtert worden war, konnte er gar nicht nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen werden, wie dies mit der angefochtenen Entscheidung geschah. Regel 86 (3) EPÜ soll verhindern, dass ein Anmelder wiederholt versucht, die Prüfungsabteilung dazu zu bewegen, ein Patent auf der Grundlage von Anträgen zu erteilen, mit denen immer wieder neue Punkte eingebracht werden; sie zielt weder darauf ab noch kann sie dazu verwendet werden, einem Anmelder die Erwirkung einer Entscheidung vorzuenthalten, in der die Zurückweisung eines bereits während des Verfahrens inhaltlich erörterten Antrags sachlich begründet wird. Eine solche Entscheidung zu den substantiellen Fragen ist notwendig, damit der Anmelder entscheiden kann, ob er Beschwerde einlegt, und damit ein Ausgangspunkt für Argumente im Rahmen eines etwaigen Beschwerdeverfahrens gegeben ist. Eine Entscheidung wie die hier angefochtene Entscheidung, in der festgestellt wird, dass die Anmeldung zurückgewiesen wird, weil keine vom Anmelder gebilligte

3.3 There is, thus, no reason to deviate from the practice as set out in the relevant "Guidelines for Examination in the European Patent Office" (December 2003 version) in Part E, Chapter X: DECISIONS, 5. Reasoning of decisions, in particular, the fifth paragraph thereof, where it is stated that, if during examination proceedings a main and subsidiary requests have been filed and a subsidiary request is allowable, the communication pursuant to Rule 51(4) EPC is to be issued on the basis of the (first) allowable request and **must be accompanied by an explanation of the reasons why the higher-ranking requests are not allowable**. Should the Applicant, in response to the communication pursuant to Rule 51(4), maintain higher-ranking requests which are not allowable, a decision to refuse the application pursuant to Article 97(1) EPC will be issued.

#### 4. Article 113(2) EPC and Rule 86(3) EPC

4.1 In the present case the Appellant made clear that he was maintaining his main request in the form argued for at the oral proceedings before the Examining Division. As the request asked for had already been discussed in substance at oral proceedings, this request could not be refused under Rule 86(3) EPC as was done in the decision under appeal. Rule 86(3) EPC is intended to prevent an Applicant making an indefinite number of successive attempts to persuade an Examining Division to allow grant on requests raising new issues, it is not intended nor can it be used to deprive an Applicant from obtaining a decision giving the substantive reasons for refusal of a request already considered in substance during the proceedings. Such a decision on the substantive issues is necessary so that the Applicant can decide whether to appeal or not, and as focus for the arguments in any subsequent appeal proceedings. A decision stating, as does the decision under appeal, that the application is refused because there is no version approved 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. Rejecting the

3.3 Il n'y a donc aucune raison de s'écarter de la pratique exposée dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets" (version de décembre 2003), cf. partie E, Chapitre X "Décisions", point 5. "Exposé des motifs", où il est précisé au cinquième paragraphe que si, au cours de la procédure d'examen, le demandeur a déposé une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires et que l'une des requêtes subsidiaires est admissible, la notification prévue à la règle 51(4) CBE doit être établie sur la base de la (première) requête admissible et **expliquer pourquoi les requêtes qui la précédaient dans l'ordre des préférences du demandeur ne sont pas admises**. Si le demandeur, en réponse à la notification émise en application de la règle 51(4) CBE, maintient les requêtes non admissibles qui précèdent dans l'ordre de ses préférences, une décision de rejet de la demande au titre de l'article 97(1) CBE doit être rendue.

#### 4. Article 113(2) CBE et règle 86(3) CBE

4.1 En l'espèce, le requérant a bien précisé qu'il maintenait sa requête principale dans la forme discutée au cours de la procédure orale devant la division d'examen. Cette requête ayant déjà été traitée au fond lors de la procédure orale, elle ne pouvait pas être rejetée en vertu de la règle 86(3) CBE, ainsi que l'a fait la division d'examen dans la décision entreprise. La règle 86(3) CBE vise en effet à empêcher le demandeur de sans cesse tenter de convaincre la division d'examen de délivrer un brevet sur la base de requêtes soulevant de nouvelles questions. En revanche, elle n'est pas conçue et ne saurait être utilisée pour priver le demandeur de l'obtention d'une décision exposant les motifs de fond pour lesquels une requête déjà traitée sur le fond au cours de la procédure est rejetée. Il y a lieu de rendre une telle décision sur les questions de fond afin de permettre au demandeur de décider de former ou non un recours et de centrer ses arguments lors d'une éventuelle procédure de recours ultérieure. Une décision qui, à l'instar de la décision attaquée, énonce 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, n'est pas suffisamment motivée, étant donné qu'elle n'indique pas les motifs de fond pour lesquels ce

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. Eine Zurückweisung der Anmeldung auf dieser Grundlage kann nur als weiterer wesentlicher Verfahrensmangel betrachtet werden, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erforderlich macht.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

application on this basis can only be regarded as amounting to a further substantial procedural violation requiring the decision under appeal to be set aside and the appeal fee to be reimbursed.

#### **Order**

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

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

qui est accepté par le demandeur n'est pas conforme aux conditions de brevetabilité de la CBE. Le rejet de la demande sur cette base ne peut être considéré que comme un vice substantiel de procédure supplémentaire, qui appelle l'annulation de la décision contestée et le remboursement de la taxe 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 pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.