

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

9 NOVEMBRE 1984

J 12/83 JO OEB 1985.6

DOSSIERS BREVETS

SUPPLEMENT OEB 1985.II. J 34 bis

GUIDE DE LECTURE

RECOURS - RECEVABILITE - REGLE 65 §1 **

I - LES FAITS

- 13 juin 1980 : La société CHUGAI dépose une demande de brevet japonais sur "des compositions pour le traitement des maladies des organes circulatoires".
- 11 juin 1981 : La société CHUGAI dépose sous priorité de la demande japonaise précédente une demande de brevet européen n.81.104.560.8 désignant dix états contractants dont l'Autriche (*).
- : La procédure européenne de dépôt, recherche et examen, se développe sans difficulté ni contestation quelconque de la part du demandeur.
- 29 septembre 1983 : L'agent des formalités de la DG2 de l'OEB prend la décision de délivrance du brevet.
- 11 novembre 1983 : La société CHUGAI forme un recours en demandant la révocation de la décision de délivrance "ainsi que la délivrance du brevet compte tenu d'un jeu séparé de revendications de procédé destiné à l'Autriche".
- : Production dans les délais du mémoire et règlement de la taxe de recours.
- 9 novembre 1984 : La Chambre juridique de l'OEB rejette le recours.

(*) "En vertu de l'article 167 §2 de la CBE, l'Autriche s'est réservé la faculté de prévoir dans sa législation nationale que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

II - LE DROIT

"Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64.b de la CBE. Si le recours ne satisfait pas à ces conditions, il doit être rejeté comme irrecevable à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108".

Nous relèverons particulièrement, l'article 107 de la CBE :

"Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours."

A - LE PROBLEME

1°/ Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (CHUGAI)

prétend que la décision de délivrance du brevet européen "n'a pas fait droit" à ses prétentions.

b) Le "défendeur" (OEB)

prétend que la décision de délivrance du brevet européen "a fait droit aux prétentions de la requérante".

2°/ Enoncé du problème

En l'espèce, la décision de délivrance a-t-elle fait droit aux prétentions du demandeur ?

B - LA SOLUTION

1°/ Enoncé de la solution

"La Chambre admet que dans certains cas une décision de délivrer un brevet européen puisse "ne pas faire droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE. Ce serait sans conteste le cas si par exemple le brevet était délivré dans un texte qui n'aurait pas eu l'accord du demandeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article 97(2) a) de la CBE.... Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas expressément marqué son désaccord et il ressort incontestablement de l'exposé des faits figurant ci-dessus que la décision relative à la délivrance du brevet a été prise sur la base de la description, des dessins et des revendications déposés par la requérante, exception faite des modifications mineures apportées à la revendication 1, qui ont été proposées par la Division d'examen et approuvées par le mandataire de la requérante, et de la rectification d'une erreur de transcription demandée au dernier moment par ce mandataire.

Dans ces conditions, la Chambre ne saurait retenir l'argument de la requérante qui prétend que le brevet a été délivré sur la base d'un texte qu'elle n'avait pas approuvé... Il s'ensuit que la Chambre de recours juridique ne saurait considérer que la décision de délivrance du brevet européen "n'a pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE. En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à la règle 65(1) de la CBE."

2°/ Commentaire de la solution

La Chambre de recours juridique paraît avoir très correctement appliqué l'article 107 de la CBE et le demandeur japonais n'a qu'à s'en prendre à lui-même d'avoir mal diligenté la procédure européenne pour ce qui est de l'Autriche.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
9. November 1984
J 12/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: G. Ford
O. Bossung

Anmelderin/Beschwerdeführerin:
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha

Stichwort: "unzulässige Beschwerde/
CHUGAI SEIYAKU"

EPÜ Artikel 97 (2) a), 107, 167 (2);
Regel 51 (4)

"Beschwerter Verfahrensbeteiligter"

Leitsätze

I. Ein europäischer Patentanmelder kann durch die Entscheidung zur Erteilung des Patents "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein, wenn das Patent in einer Fassung erteilt wird, mit der der Anmelder nicht gemäß Artikel 97 (2) a) und Regel 51 (4) EPÜ einverstanden ist.

II. Für die Erteilung eines europäischen Patents ist es nicht erforderlich, daß sich der Anmelder mit der Fassung ausdrücklich einverstanden erklärt. Die Prüfung wird nur dann gemäß Regel 51 (4) letzter Satz EPÜ fortgesetzt, wenn der Anmelder konkret mitteilt, daß er mit der Fassung nicht einverstanden ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 11. Juni 1981 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 81104560.8 unter Inanspruchnahme der Priorität einer japanischen nationalen Patentanmeldung vom 13. Juni 1980 ein.

In der europäischen Patentanmeldung waren 10 Vertragsstaaten einschließlich Österreichs benannt. Alle Ansprüche der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung waren auf Mittel zur Behandlung von Krankheiten der Kreislauforgane gerichtet. Auch aus der Bezeichnung der Anmeldung ging hervor, daß diese die genannten Mittel zum Gegenstand hat.

II. Österreich hat sich nach Artikel 167 (2) EPÜ vorbehalten, in seinem nationalen Recht zu bestimmen, daß europäische Patente übereinstimmend mit dem für nationale Patente geltenden Vorschriften unwirksam sind oder für nichtig erklärt werden können, soweit sie Schutz für Arzneimittel als solche gewähren.

III. Der europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin im Januar 1982 übermittelt; der Prüfungsantrag wurde am 16. April 1982 gestellt. Am 19. Dezember 1982 nahm ein Prüfer im Namen der Prü-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board
of Appeal dated
9 November 1984
J 12/83*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
O. Bossung

Applicant/Appellant: Chugai Seiyaku
Kabushiki Kaisha

Headword: "Inadmissible appeal/
CHUGAI SEIYAKU"

EPC Article 97 (2) (a), 107, 167 (2)
Rule 51 (4)

"Party adversely affected"

Headnote

I. An applicant for a European patent may be "adversely affected" within the meaning of Article 107 EPC by a decision to grant the patent, if it is granted with a text not approved by the applicant in accordance with Article 97 (2) (a) and Rule 51 (4) EPC.

II. For a European patent to be granted, no positive approval of the text by the applicant is required. For examination to be resumed in accordance with the last sentence of Rule 51 (4) EPC, disapproval must actually be communicated.

Summary of Facts and Submissions

I. On 11 June 1981, the appellant filed a European patent application under No. 81104560.8, claiming priority from a Japanese national patent application made on 13 June 1980.

Ten Contracting States, including Austria, were designated in the European patent application. All claims of the application as filed were directed to compositions for treating diseases in circulatory organs. The title of the application also indicated that it related to such compositions.

II. Under Article 167 (2) EPC, Austria has reserved the right to provide in its national law that European patents, in so far as they confer protection on pharmaceutical products as such, shall in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable.

III. The European search report was sent to the appellant's representative in January 1982 and the request for examination was filed on 16 April 1982. On 19 December 1982, an Examiner acting for the Examining Division con-

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre
de recours juridique du
9 novembre 1984
J 12/83*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: P. Ford
O. Bossung

Demanderesse/Requérante: Chugai
Seiyaku Kabushiki Kaisha

Référence: "Recours irrecevable/
CHUGAI SEIYAKU"

Articles 97 (2) a), 107, 167 (2); règle
51 (4) de la CBE

"Prétentions auxquelles il ne serait
pas fait droit"

Sommaire

I. Une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut ne "pas [faire] droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE, si celui-ci n'est pas d'accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, comme l'exigent l'article 97 (2) a) et la règle 51 (4) de la CBE.

II. Un brevet européen peut être délivré même si le demandeur n'a pas marqué son accord formel sur le texte. L'examen ne peut être repris conformément à la règle 51 (4) de la CBE, dernière phrase, que si le demandeur a expressément marqué son désaccord.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 11 juin 1981, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 81 104 560.8 revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée au Japon le 13 juin 1980.

Dix Etats contractants, dont l'Autriche, étaient désignés dans la demande de brevet européen. Dans la demande telle que déposée, toutes les revendications portaient sur des compositions pour le traitement des maladies des organes circulatoires. Il ressortait également du titre de l'invention que la demande avait pour objet de telles compositions.

II. En vertu de l'article 167 (2) de la CBE, l'Autriche s'est réservé la faculté de prévoir dans sa législation nationale que les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux.

III. Le rapport de recherche européenne a été envoyé au mandataire de la requérante en janvier 1982, et la requête en examen a été formulée le 16 avril 1982. Le 19 décembre 1982, un examinateur de la Division d'examen a télé-

fungsabteilung wegen geringfügiger Änderungen des Patentanspruchs 1 telefonisch Rücksprache mit dem Vertreter der Beschwerdeführerin, der sich mit diesen Änderungen einverstanden erklärte.

IV. Am 16. Februar 1983 kündigte die Prüfungsabteilung an, daß sie die Erteilung eines europäischen Patents beabsichtige; gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin eine Frist von zwei Monaten zur Vorlage von Änderungswünschen gesetzt. Es wurden keine Änderungsvorschläge eingereicht. Am 13. Mai 1983 erließ die Prüfungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ, aus der hervorging, daß beabsichtigt sei, das Patent in der ursprünglich eingereichten Fassung mit den vereinbarten Änderungen des Anspruchs 1 zu erteilen.

V. Am 12. August 1983 reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin auf die Mitteilung nach Regel 51 (4) und (5) EPÜ hin eine Übersetzung der gewährten Ansprüche ein und entrichtete die Erteilungs- und die Druckkostengebühr. Am 19. September 1983 beantragte er die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, die später von der Druckerei vorgenommen wurde.

VI. Am 29. September 1983 erließ der Formalsachbearbeiter im Namen der Generaldirektion 2 des EPA die Entscheidung zur Erteilung des Patents, die gemäß Artikel 97 (4) EPÜ am 23. November 1983 wirksam geworden ist.

VII. Am 11. November 1983 reichte die Beschwerdeführerin die vorliegende Beschwerde gegen die Entscheidung zur Patenterteilung ein und beantragte, daß die Entscheidung entweder berichtigt wird oder daß sie aufgehoben und das Patent mit einem getrennten Satz Verfahrensansprüche für Österreich, der der

Beschwerdeschrift beigelegt war, erteilt wird. Die Beschwerdeschrift enthielt eine Begründung. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet.

VIII. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 30. Mai 1984 eine mündliche Verhandlung anberaumt. In einem Bescheid wies die Juristische Beschwerdekammer vor der mündlichen Verhandlung auf folgende Schwierigkeiten hin: Erstens könne die Beschwerdeführerin kaum als durch die angefochtene Entscheidung beschwert im rechtlichen Sinne angesehen werden, was jedoch nötig sei, damit die Beschwerde als zulässig gelten könne; zweitens könne der Beschwerde, selbst wenn sie zulässig wäre, mit Rücksicht auf die tatsächliche Wirkung des Artikels 167 (2) EPÜ schwerlich stattgegeben werden.

IX. In der mündlichen Verhandlung trug der Vertreter der Beschwerdeführerin unter anderem vor, daß es zumindest bei einigen Prüfungsabteilungen des EPA üblich sei, den Anmelder bei Arznei-

sulted the appellant's representative by telephone concerning minor amendments to Claim 1, which were agreed.

IV. Thereafter, on 16 February 1983, advance notice of intention to grant a European patent was issued and the appellant was given a period of two months within which to submit any desired amendments. None was submitted. Then, on 13 May 1983, the Examining Division issued a Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC indicating that it was intended to grant the patent in the text previously submitted, subject to the agreed amendments to Claim 1.

V. On 12 August 1983, the appellant's representative responded to the Communication under Rule 51 (4) and (5) EPC by filing translations of the accepted claims and paying the grant and printing fees. On 19 September 1983, the appellant's representative requested correction of an obvious error in the description, a correction which was subsequently made by the printer.

VI. On 29 September 1983, the Formalities Officer acting for Directorate General 2 of the EPO issued the decision to grant the patent, which would take effect from 23 November 1983, pursuant to Article 97 (4) EPC.

VII. On 11 November 1983, the appellant filed the present appeal against the decision to grant the patent, requesting that the decision be rectified or that the decision be revoked and the grant of the patent be allowed with the separate set of process claims for Austria which was enclosed with the Notice of Appeal.

The Notice of Appeal incorporated a Statement of Grounds of the appeal. The appeal fee was duly paid.

VIII. At the appellant's request, oral proceedings were appointed for 30 May 1984. In a Communication before Oral Proceedings, the Legal Board of Appeal drew attention to (1) the difficulty of accepting that, in the legal sense, the appellant was adversely affected by the decision under appeal, which was necessary if the appeal were to be held admissible and (2) the difficulty in allowing the appeal, having regard to the true effect of Article 167 (2) EPC, if the appeal were admissible.

IX. In the course of the oral proceedings, the appellant's representative submitted *inter alia* that it was the practice of at least some Examining Divisions of the EPO to draw the attention of applicants

phoné au mandataire de la requérante pour lui soumettre des modifications mineures à apporter à la revendication 1. Ces modifications ont été acceptées.

IV. Le 16 février 1983, la Division d'examen a annoncé à la requérante qu'elle envisageait de lui envoyer une notification l'informant de son intention de délivrer un brevet européen, et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre des modifications éventuelles. Aucune modification n'ayant été soumise, la Division d'examen a établi le 13 mai 1983 une notification conformément à la règle 51 (4) et (5) de la CBE, indiquant qu'elle avait l'intention de délivrer le brevet dans le texte soumis antérieurement, compte tenu des modifications apportées à la revendication 1, telles qu'elles avaient été acceptées.

V. Le 12 août 1983, le mandataire de la requérante a répondu à cette notification en produisant la traduction des revendications qui avaient été acceptées et en acquittant les taxes de délivrance et d'impression. Le 19 septembre 1983, il a demandé la correction d'une erreur manifeste figurant dans la description, correction qui depuis a été effectuée par l'imprimeur.

VI. Le 29 septembre 1983, l'agent des formalités, agissant pour la direction générale 2 de l'OEB, a pris la décision relative à la délivrance du brevet, avec effet à compter du 23 novembre 1983, conformément à l'article 97 (4) de la CBE.

VII. Le 11 novembre 1983, la requérante s'est pourvue contre ladite décision, en demandant sa modification ou sa révocation, ainsi que la délivrance du brevet compte tenu d'un jeu séparé de revendications de procédé destiné à l'Autriche qu'elle joignait en annexe à l'acte de recours. L'acte de recours com-

portait en outre un mémoire exposant les motifs du recours. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. Sur la demande de la requérante, la procédure orale a été fixée au 30 mai 1984. Dans une notification envoyée avant cette date, la Chambre de recours juridique avait attiré l'attention de la requérante sur le fait (1) qu'il était difficile d'admettre que la décision attaquée n'ait, au sens juridique, pas fait droit à ses prétentions, condition nécessaire pour que le recours soit considéré comme recevable, et (2) que, à supposer même qu'il soit recevable, le recours pouvait difficilement être considéré comme fondé, eu égard au véritable effet de l'article 167 (2) de la CBE.

IX. Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a allégué notamment que parmi les divisions d'examen, certaines avaient pris l'habitude, lorsque des demandes de brevet

mittelanmeldungen, in denen Österreich benannt sei, auf fehlende Verfahrensansprüche hinzuweisen und Erzeugnisansprüche in Verfahrensansprüche umzuwandeln. Der Beschwerdeführerin sei daher nicht dieselbe Behandlung wie anderen Anmeldern zuteil geworden. Die Kammer entschied, daß die diesbezügliche Praxis des EPA untersucht werden müsse und das Verfahren unter diesen besonderen Umständen schriftlich weitergeführt werden solle, es sei denn, der Vertreter beantrage eine weitere Verhandlung.

X. Nach der Verhandlung wurde der Beschwerdeführerin von der Kammer schriftlich mitgeteilt, die Untersuchung habe ergeben, daß es im EPA keine feststehende Praxis der Prüfungsabteilungen gebe, auf Arzneimittel gerichtete Erzeugnisansprüche für Österreich automatisch in Verfahrensansprüche umzuwandeln.

XI. Mit Schreiben vom 27. August 1984 führte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen einschlägigen Fall an, der der Kammer bisher noch nicht zur Kenntnis gebracht worden sei; dort habe ein Prüfer den Anmelder darauf hingewiesen, daß Österreich den Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht habe. Der Vertreter brachte ferner vor, daß die Beschwerdeführerin durch den Erteilungsbeschluß beschwert sei, da mit dem Patent keine gültigen Ansprüche für Österreich erteilt worden seien. Der Anspruch auf Erteilung eines Patents für Österreich sei nie aufgegeben worden; die Beschwerdeführerin habe selbstverständlich den Wunsch nach einem gültigen und durchsetzbaren Patent für Österreich. Der Vertreter behauptete auch, das Patent sei in einer Fassung erteilt worden, mit der sich die Beschwerdeführerin nicht einverstanden erklärt habe. Sollte die Zahlung der Erteilungsgebühr als stillschweigendes Einverständnis gewertet werden, so müsse es möglich sein, die Entscheidung mit der Begründung aufzuheben, daß irrtümlich ein Einverständnis gegeben worden sei, das im Widerspruch zu dem ursprünglichen Erteilungsantrag stehe. Es wurde beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder zu ergänzen.

XII. Mit Schreiben vom 5. November 1984 führte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen weiteren einschlägigen Fall an, in dem der Anmelder darauf hingewiesen worden sei, daß Österreich einen Vorbehalt nach Artikel 167 (2) EPÜ geltend gemacht habe.

Entscheidungsgründe

1. Damit eine Beschwerde zulässig ist, muß sie den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 b) EPÜ (bei Einspruchsverfahren auch der R. 1 (1) EPÜ) entsprechen. Eine Beschwerde, die diesen Artikeln und Regeln nicht entspricht, muß als unzulässig verworfen werden,

to any lack of process claims in pharmaceutical patent applications for which Austria was a designated State and to transform product claims into process claims. It was submitted that the appellants had not been given equal treatment with other applicants. The Board decided that it was necessary to investigate EPO office practice in this matter and that, in the special circumstances, the proceedings should be continued in writing unless the representative asked for a further hearing.

X. After the hearing, the appellant was notified in writing by the Board that investigation had shown that there was no established practice of EPO Examining Divisions whereby product claims for pharmaceutical compositions were automatically transformed into process-claims for Austria.

XI. By letter dated 27 August 1984, the appellant's representative drew attention to a specific case, not previously drawn to the Board's attention, in which an Examiner had reminded an applicant that Austria had made a reservation under Article 167 (2) EPC. The representative further argued that the appellant was adversely affected by the decision to grant the patent since no valid claims for Austria were granted with the patent. The request that a patent be granted for Austria had never been renounced and it was self-evident that the appellant had the intention of obtaining a valid and enforceable patent for Austria. The representative also contended that the patent had been granted on the basis of a text to which the appellant had not declared its approval. Further, if it was considered that the payment of the granting fee was tacit consent, it should be possible to rescind the decision given as there was error in the giving of consent which contradicted the original request for grant. Rescission or supplementing of the decision under appeal was requested.

XII. In a letter dated 5 November 1984 the appellant's representative mentioned another specific case in which an applicant's attention had been drawn to the fact that Austria had made a reservation under Article 167 (2) EPC.

Reasons for the Decision

1. In order for an appeal to be admissible, it must comply with the provisions of Articles 106—108 and Rule 64 (b) EPC (and, in opposition proceedings, also with Rule 1 (1) EPC). An appeal that does not comply with these Articles and Rules has to be rejected as inadmis-

portant sur des produits pharmaceutiques et désignant l'Autriche ne comportaient pas de revendications de procédé, de signaler cette absence aux demandeurs et de transformer les revendications de produit en revendications de procédé. Il a fait valoir qu'à cet égard la requérante n'avait pas bénéficié du même traitement que les autres demandeurs. La Chambre a décidé qu'il y avait lieu d'examiner la pratique de l'OEB en la matière et que, dans ces conditions, la procédure serait poursuivie par écrit, à moins que le mandataire de la requérante ne demande à recourir à nouveau à la procédure orale.

X. Après la procédure orale, la Chambre a envoyé à la requérante une notification lui indiquant que, vérification faite, il n'existait pas dans les divisions d'examen de l'OEB de pratique bien établie qui aurait consisté pour l'Autriche à transformer automatiquement les revendications de compositions pharmaceutiques en revendications de procédé.

XI. Par une lettre datée du 27 août 1984, le mandataire de la requérante a fait observer que, dans un cas précis, qui n'avait pas été signalé auparavant à la Chambre, un examinateur avait rappelé à un demandeur que l'Autriche avait fait une réserve en vertu de l'article 167 (2) de la CBE. Le mandataire a allégué en outre que la décision de délivrance du brevet n'avait pas fait droit aux prétentions de la requérante, étant donné que tel qu'il avait été délivré, le brevet ne comportait aucune revendication valable pour l'Autriche. Or, il n'avait jamais été question de renoncer à la requête en délivrance d'un brevet pour l'Autriche, et il allait de soi que la requérante avait l'intention d'obtenir un brevet valable et produisant ses effets en Autriche. Il a également soutenu que le brevet avait été délivré sur la base d'un texte que la requérante n'avait pas formellement approuvé. Au surplus, s'il était considéré que le paiement de la taxe de délivrance équivalait à un consentement tacite, il devait être possible de rapporter la décision, puisque ce ne pouvait être que par erreur qu'avait été donné un consentement qui était en contradiction avec la requête en délivrance formulée à l'origine. Le mandataire a demandé en conséquence que la décision attaquée soit rapportée ou qu'elle soit complétée par une autre décision.

XII. Dans une lettre en date du 5 novembre 1984, le mandataire de la requérante a cité un autre cas précis dans lequel l'attention d'un demandeur avait été attirée sur la réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 167 (2) de la CBE.

Motifs de la décision

1. Pour être recevable, un recours doit répondre aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 b) de la CBE (de même qu'à la règle 1 (1) de la CBE, dans le cas d'une procédure d'opposition). Si le recours ne satisfait pas à ces conditions, il doit

sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 maßgebenden Fristen beseitigt worden sind (R. 65 (1) EPÜ).

2. Im vorliegenden Fall hat die Juristische Beschwerdekammer den Einwand erhoben, daß die Beschwerdeführerin durch die Entscheidung, ihr ein europäisches Patent zu erteilen, nicht "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ sei.

3. Die Kammer räumt ein, daß ein europäischer Patentanmelder unter Umständen durch einen Erteilungsbeschuß "beschwert" im Sinne des Artikels 107 EPÜ sein kann. Dies wäre z. B. eindeutig der Fall, wenn das Patent entgegen Artikel 97 (2) a) EPÜ in einer Fassung erteilt würde, mit der der Anmelder nicht einverstanden ist.

Für die Zwecke dieses Artikels muß das Einverständnis jedoch "gemäß der Ausführungsordnung" feststehen, und diese sieht in Regel 51 (4) vor, daß ein Einverständnis vorliegt, wenn der Anmelder nicht innerhalb der in der Regel festgesetzten Frist mitteilt, daß er nicht einverstanden ist.

Im vorliegenden Fall ist keine solche Mitteilung erfolgt; aus dem oben genannten Sachverhalt geht eindeutig hervor, daß der Erteilungsbeschuß auf der Grundlage der von der Beschwerdeführerin eingereichten Beschreibung, Zeichnungen und Patentansprüche gefaßt wurde, wenn man von kleineren Änderungen des Anspruchs 1, die von der Prüfungsabteilung vorgeschlagen und vom Vertreter der Beschwerdeführerin gebilligt worden waren, sowie von einer im letzten Augenblick vom Vertreter beantragten Berichtigung eines Schreibfehlers absieht.

4. Unter diesen Umständen kann sich die Kammer dem Argument der Beschwerdeführerin nicht anschließen, das Patent sei in einer Fassung erteilt worden, zu der sie ihr Einverständnis nicht gegeben habe.

5. Die Beschwerdeführerin führt aus (Absatz 3a des Schreibens vom 27. August 1984), daß die Zahlung der Gebühren und die Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche nach der Amtsübung als Nachweis des Einverständnisses gewertet würden; dies habe im vorliegenden Fall zu einer Ungerechtigkeit geführt, so daß die Beschwerdeführerin "beschwert" sei. Die Kammer ist nach reiflicher Überlegung im Hinblick auf den Artikel 97 (2) a) und die Regel 51 (4) EPÜ zu der Auffassung gelangt, daß sie auch dieses Argument nicht gelten lassen kann. Ein ausdrückliches Einverständnis ist nicht erforderlich; bei **Nichteinverständnis** hingegen muß eine entsprechende Mitteilung erfolgen, damit die Prüfung fortgesetzt wird.

6. Im selben Schreiben fordert die Beschwerdeführerin des weiteren, daß das Einverständnis für ungültig erklärt wird,

sible unless any deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 has expired: Rule 65 (1) EPC.

2. In the present case, the Legal Board of Appeal has raised the objection that the appellant is not a party "adversely affected" by the decision to grant the European patent to the appellant, within the meaning of Article 107 EPC.

3. The Board accepts that, in some circumstances, an applicant for a European patent can be "adversely affected", within the meaning of Article 107 EPC, by a decision to grant the patent. This would clearly be so, for example, if the patent were granted with a text not approved by the applicant, contrary to Article 97 (2) (a) EPC.

However, approval, for the purposes of that Article, has to be established "in accordance with the provisions of the Implementing Regulations", Rule 51 (4) of which provides, in effect, that approval is given if disapproval is not communicated within the period provided by the Rule.

In the present case, no disapproval was communicated and it is clear from the facts summarised above that the decision to grant the patent was made on the basis of the description, drawings and claims submitted by the appellant, subject only to minor amendments to Claim 1 proposed by the Examining Division and agreed to by the appellant's representative and also to the correction of a clerical error requested at the last moment by the representative.

4. In these circumstances, the Board does not accept the appellant's argument that the patent was granted on the basis of a text to which the appellant had not declared its approval.

5. The appellant has argued (paragraph 3a of the letter dated 27 August 1984) that payment of fees and submission of translated claims is accepted as evidence of approval as a matter of Office practice and that, in the present case, this Office practice worked an injustice and that accordingly the appellant is "adversely affected". In the considered opinion of the Board, having regard to the provisions of Article 97 (2) (a) and Rule 51 (4) EPC considered above, this argument is also unacceptable. No positive approval is required: positive **disapproval** is required to ensure that examination is resumed.

6. In the same letter, the appellant has further argued that there should be rescission of consent due to error on the

être rejeté comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 (cf. règle 65 (1) de la CBE).

2. Dans la présente espèce, la Chambre de recours juridique a objecté qu'il n'était pas exact que la décision de délivrance du brevet européen "n'ait pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE.

3. La Chambre admet que dans certains cas une décision de délivrer un brevet européen puisse "ne pas faire droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE. Ce serait sans contester le cas si par exemple le brevet était délivré dans un texte qui n'aurait pas eu l'accord du demandeur, contrairement à ce qui est exigé à l'article 97 (2) a) de la CBE.

Toutefois, selon cet article, l'existence de cet accord doit être établie "dans les conditions prévues par le règlement d'exécution"; or la règle 51 (4) prévoit en fait que l'accord du demandeur est acquis si, dans le délai fixé par cette même règle, il n'a pas marqué son désaccord.

Dans la présente espèce, le demandeur n'a pas expressément marqué son désaccord et il ressort incontestablement de l'exposé des faits figurant ci-dessus que la décision relative à la délivrance du brevet a été prise sur la base de la description, des dessins et des revendications déposés par la requérante, exception faite des modifications mineures apportées à la revendication 1, qui ont été proposées par la Division d'examen et approuvées par le mandataire de la requérante, et de la rectification d'une erreur de transcription demandée au dernier moment par ce mandataire.

4. Dans ces conditions, la Chambre ne saurait retenir l'argument de la requérante, qui prétend que le brevet a été délivré sur la base d'un texte qu'elle n'avait pas approuvé.

5. De l'avis de la requérante (point 3a de la lettre datée du 27 août 1984), il est de règle à l'Office de considérer le paiement des taxes et la production de la traduction des revendications comme la preuve que l'accord du demandeur est acquis; or, dans la présente espèce, cette pratique s'est révélée injuste et il en est résulté qu'il "n'a pas [été] fait droit" aux prétentions de la requérante. Après mûr examen, la Chambre considère, au vu des dispositions susmentionnées de l'article 97 (2) a) et de la règle 51 (4) de la CBE, que cet argument ne saurait lui non plus être retenu. Ce qui est requis du demandeur n'est pas un accord formel: en revanche, c'est un **désaccord** formel qui est requis pour que l'examen puisse être repris.

6. Dans la même lettre, la requérante a en outre déclaré que son consentement devait être reconnu comme nul et

da dem Vertreter insofern ein Versehen unterlaufen sei, als ihm nicht aufgefallen sei, daß für Österreich keine pharmazeutischen Verfahrensansprüche eingereicht worden seien. Da eine ausdrückliche Zustimmung nicht erforderlich ist und auch in keinem Schriftstück erteilt worden ist, sieht die Kammer keinen Grund für eine Ungültigkeitserklärung.

7. Die Juristische Beschwerdekammer ist also nicht zu der Überzeugung gelangt, daß die Beschwerdeführerin eine durch die Entscheidung zur Erteilung des europäischen Patents "beschwerte" Verfahrensbeteiligte im Sinne des Artikels 107 EPÜ ist. Die Beschwerde muß daher gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung vom 29. September 1983 wird als unzulässig verworfen.

part of the representative in failing to observe that no pharmaceutical process claims had been filed for Austria. As no express consent was required, or given in a document, the Board can see no basis for rescission.

7. It follows that the Legal Board of Appeal is not satisfied that the appellant is a party "adversely affected" by the decision to grant the European patent, within the meaning of Article 107 EPC. Accordingly the appeal must be rejected as inadmissible, in accordance with Rule 65 (1) EPC.

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the decision dated 29 September 1983 is rejected as inadmissible.

non avenu: en effet, c'est par erreur que son mandataire avait omis de faire observer qu'aucune revendication de procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique n'avait été déposée pour l'Autriche. Le consentement explicite de la requérante n'ayant pas été demandé, ni donné par écrit dans un document, la Chambre estime qu'une telle annulation serait dénuée de tout fondement.

7. Il s'ensuit que la Chambre de recours juridique ne saurait considérer que la décision de délivrance du brevet européen "n'a pas fait droit" aux prétentions de la requérante, au sens où l'entend l'article 107 de la CBE. En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable, conformément à la règle 65 (1) de la CBE.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision en date du 29 septembre 1983 est rejeté comme irrecevable.

