

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

29 NOVEMBRE 1984

J.10/84

JO OEB 1985.71

DOSSIERS BREVETS 1985. J 35'

G U I D E D E L E C T U R E

- ~~M~~ODIFICATION DES REVENDICATIONS AVANT PUBLICATION **

JOINDRE A DOSSIERS BREVETS - SUPPLEMENT OEB 1985.IV

I - LES FAITS

- 12 Avril 1982 : L'université du Texas dépose une demande US de brevet
- 8 Avril 1983 : L'université du Texas dépose une demande européenne
- 15 JUin 1983 : L'université du Texas adresse à l'OEB des revendications modifiées avant l'émission du rapport de recherche
- 20 Juin 1983 : Réception par l'OEB de la lettre contenant les revendications modifiées
- 18 Août 1983 : Emission du rapport de recherche
- 30 Août 1983 : Notification par l'OEB au demandeur de la publication au 26 Octobre 1983 de la demande et du rapport
- 21 Septembre 1983 : La section de dépôt avise le demandeur de la non publication des revendications modifiées car :
"les modifications modifiées ne pouvaient être admises car elles avaient été déposées avant réception du rapport de recherche"
- 26 Octobre 1983 : Publication de la demande avec les premières revendications
- 7 Février 1984 : Le demandeur requiert une décision formelle de refus de publication des revendications modifiées
- 21 Février 1984 : La section de dépôt rejette formellement la requête
- 16 Avril 1984 : L'Université du Texas forme un recours contre la décision du 21 Février 1984
- 29 Novembre 1984 : La Chambre juridique fait droit au recours :
*"- La décision de la section de dépôt en date du 21 Février 1984 est annulée
- Le corrigendum suivant sera publié en ce qui concerne la demande de brevet européen : revendications 1 à 8 : telles que déposées le 20 Juin 1983".*

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME
1°) Prétention des parties

a) le demandeur (Universitaire du Texas)

prétend qu'après la publication l'OEB peut prendre en compte des modifications des revendications adressées avant la publication.

b) l'OEB

prétend que il ne peut prendre en compte après la publication les modifications des revendications adressées avant la publication.

2°) Enoncé du problème

L'OEB peut-elle prendre en compte après la publication des modifications des revendications adressées avant cette publication.

B - LA SOLUTION

"La règle 86 (2) de la CBE a pour but de permettre au demandeur d'un brevet européen d'effectuer volontairement des modifications afin de prendre en compte les résultats du rapport de recherche européenne, mais en l'espèce, les modifications demandées n'avaient aucun rapport avec les résultats de cette recherche et elles étaient nécessaires d'urgence afin que le requérant ne perde pas ses droits à la "protection provisoire" dans les Etats contractants désignés. Le mandataire du requérant pouvait donc raisonnablement supposer que la Section de dépôt avait admis sa demande lorsqu'il n'a pas reçu de réponse à la lettre dans laquelle il appelait expressément l'attention sur l'article 52 (4) et sur la règle 86 de la C.B.E. Il serait contraire à la règle de la bonne foi qui préside aux relations entre l'Office et les demandeurs de brevets européens en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution, de considérer que l'Office avait latitude pour négliger la requête présentée dans les circonstances qui entouraient le cas d'espèce".

2°) Commentaire de la solution

.-. On approuvera la solution de fond retenue par la Chambre de recours juridique en notant que la date des nouvelles revendications et la date de leur réception à l'OEB et point la date de publication de la demande.

.-. On considèrera que la décision porte surtout sur l'esprit de bonne foi qui doit présider aux relations entre l'Office et les demandeurs. On approuvera les termes de la décision prise par la Chambre de recours juridique et, peut être plus encore, le sommaire (rédigé par les membres de la Chambre ?) :

"La bonne foi est la règle qui préside aux relations entre l'OEB et les demandeurs de brevets européens, en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution".

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
29. November 1984
J 10/84***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: P. Ford
F. Benussi

Anmelderin: The University of Texas
System Board of Regents

Stichwort: "Änderungen/TEXAS"

EPÜ Artikel 52 (4); Regel 86 (2)

"Einreichung von Änderungen zu
Anmeldungen" — "Veröffentlichung
dieser Änderungen" — "Treu und
Glauben in Verfahrensangelegenheiten"

Leitsatz

*In den von der Ausführungsordnung
geregelt verfahrensrechtliche An-
gelegenheiten gilt zwischen dem Euro-
päischen Patentamt und den euro-
päischen Patentanmeldern der Grund-
satz von Treu und Glauben.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 8. April 1983 eine europäische Patentanmeldung mit der Nummer 83103437.6 unter Inanspruchnahme der Priorität einer am 12. April 1982 eingereichten nationalen US-Patentanmeldung ein.

II. Mit Schreiben vom 15. Juni 1983, das am 20. Juni 1983 einging, reichte der Vertreter der Beschwerdeführerin noch vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts geänderte Ansprüche ein; er merkte dazu an, er wisse zwar, daß neue Ansprüche offiziell erst nach Erhalt des Recherchenberichts eingereicht werden dürften, bitte jedoch darum, daß diese geänderten Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen würden, sobald ihm der europäische Recherchenbericht zugesandt werde. In seinem Schreiben wies er ausdrücklich auf Artikel 52 (4) und Regel 86 (2) EPÜ hin.

III. Am 18. August 1983 wurde der europäische Recherchenbericht an den Vertreter der Beschwerdeführerin abgesandt.

IV. Am 30. August 1983 erging an den Vertreter der Beschwerdeführerin die Mitteilung, daß die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung abgeschlossen seien und die Anmeldung am 26. Oktober 1983 veröffentlicht werde. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufnahme der geänderten Ansprüche in die Anmeldung wurde dabei nicht erwähnt.

V. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte mit Schreiben vom 6. September 1983, das am 8. September 1983 beim Amt einging, er gehe davon aus, daß die geänderten Ansprüche in die Anmeldung aufgenommen worden seien und zusammen mit ihr veröffentlicht würden.

**Decision of the Legal Board
of Appeal dated
29 November 1984
J 10/84***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: P. Ford
F. Benussi

Applicant: The University of Texas
System Board of Regents

Headword: "Amendments/TEXAS"

EPC Articles 52 (4); Rule 86 (2)

"Submission of amendments to
applications" — "Publication of such
amendments" — "Good faith in
procedural matters"

Headnote

Principles of good faith govern the relations between the European Patent Office and applicants for European patents over procedural matters laid down in the Implementing Regulations.

Summary of Facts and Submissions

I. On 8 April 1983, the appellant filed a European patent application under No. 83103437.6, claiming priority based on a United States national patent application filed on 12 April 1982.

II. On 20 June 1983, by letter dated 15 June 1983, before receipt of the European search report, the appellant's representative submitted amended claims, stating that he was aware that it is not possible to file officially new claims until the search report is received but asking that these amended claims be incorporated in the application immediately the European search report was sent to him. In his letter he expressly drew attention to the provisions of Article 52 (4) EPC and Rule 86 (2) EPC.

III. On 18 August 1983, the European search report was despatched to the appellant's representative.

IV. On 30 August 1983, a communication was sent to the appellant's representative informing him that the technical preparations for publication of the application had been completed and that the application would be published on 26 October 1983. No reference was made to the appellant's request for incorporation of the amended claims in the application.

V. By letter dated 6 September 1983, received on 8 September 1983, the appellant's representative stated he presumed that the amended claims had been incorporated in the application and would be published with the application.

**Décision de la Chambre
de recours juridique du
29 novembre 1984
J 10/84***

JBS

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: P. Ford
F. Benussi

Demandeur: The University of Texas
System Board of Regents

Référence: "Modifications/TEXAS"

Article 52 (4); règle 86 (2) de la CBE

"Dépôt et publication de
modifications apportées à la demande"
— "Bonne foi en matière de procédure"

Sommaire

La bonne foi est la règle qui préside aux relations entre l'Office européen des brevets et les demandeurs de brevets européens, en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 8 avril 1983, le requérant déposait une demande de brevet européen enregistrée sous le numéro 83103437.6 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 12 avril 1982.

II. Par une lettre datée du 15 juin et parvenue le 20 juin 1983, et avant même d'avoir reçu le rapport de recherche européenne, le mandataire du requérant a présenté des revendications modifiées. Il déclarait ne pas ignorer qu'il n'est pas possible de soumettre officiellement de nouvelles revendications avant la réception du rapport, mais il demandait que ces revendications modifiées soient insérées dans la demande dès l'envoi de ce rapport. Il rappelait expressément les dispositions de l'article 52 (4) et de la règle 86 (2) de la CBE.

III. Le rapport de recherche européenne a été expédié au mandataire du requérant le 18 août 1983.

IV. Le 30 août 1983, il a été notifié par écrit à ce mandataire que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande étaient achevés et que celle-ci aurait lieu le 26 octobre 1983. La notification ne faisait aucune allusion à la demande d'insertion des revendications modifiées, formulée par le requérant.

V. Dans une lettre datée du 6 septembre et parvenue le 8 septembre 1983, le mandataire du requérant a indiqué qu'il présumait que les revendications modifiées avaient été insérées dans la demande et feraient donc l'objet de la même publication.

VI. In einem Bescheid vom 21. September 1983 erwiderte die Eingangsstelle folgendes:

a) Die geänderten Ansprüche könnten nicht zugelassen werden, da sie vor Erhalt des Recherchenberichts eingereicht worden seien;

b) das EPA könne Anträgen auf Änderungen, die vor diesem Zeitpunkt eingereicht würden, nicht entsprechen;

c) der Anmelder oder sein Vertreter habe nach Erhalt des Recherchenberichts selbst zu veranlassen, daß die gewünschten Änderungen in die Anmeldung aufgenommen würden;

d) die neuen Ansprüche würden nicht veröffentlicht, da die technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung bei Eingang des vom 6. September 1983 datierten Schreibens abgeschlossen gewesen seien;

e) die neuen Ansprüche würden der zuständigen Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren vorgelegt.

VII. In seiner Erwiderung vom 22. November 1983 behauptete der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Haltung der Eingangsstelle nach Lage der Dinge unbillig sei; man habe von ihr erwarten können, daß sie auf einen Antrag hin tätig werde, sobald dies möglich sei, auch wenn sie zum Zeitpunkt seines Eingangs noch nichts habe unternehmen können. Es wurde eine beschwerdefähige Entscheidung beantragt.

VIII. In einem weiteren Bescheid vom 30. Dezember 1983 lehnte es die Eingangsstelle ab, eine beschwerdefähige Entscheidung zu treffen, da die Anmeldung bereits veröffentlicht sei und die Grundlage für eine beschwerdefähige Entscheidung nach Regel 69 (2) EPU damit entfalle. Eine beschwerdefähige Entscheidung könne nur getroffen werden, wenn der Vertreter der Beschwerdeführerin eindeutig angebe, über welchen Sachverhalt eine Entscheidung verlangt werde.

IX. In einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben vom 5. Januar 1984 bat der Vertreter der Beschwerdeführerin erneut um eine beschwerdefähige Entscheidung. Er behauptete, der Umstand, daß die Veröffentlichung der betreffenden Anmeldung bereits stattgefunden habe, sei kein Grund dafür, eine Entscheidung zu verweigern, und führte hierzu zwei Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer an (J 05/81, ABI. EPA 1982, 155 und J 03/82, ABI. EPA 1983, 171).

X. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 1. Februar 1984, das am 7. Februar 1984 einging, eine Entscheidung, in der die Veröffentlichung der Ansprüche zusammen mit der europäischen Patentanmeldung in aller Form abgelehnt wird.

VI. By a communication dated 21 September 1983, the Receiving Section replied that:

(a) the amended claims could not be accepted, since they were filed prior to receipt of the search report;

(b) it was impossible for the EPO to comply with requests for such amendments to be made, if they were filed before that moment;

(c) after receipt of the search report, the applicant or his representative has to take action himself to bring about incorporation of the desired amendments;

(d) the new claims would not be published, since technical preparations for publication had been completed before receipt of the letter dated 6 September 1983;

(e) the new claims would be submitted to the competent Examining Division during the examination procedure.

VII. By letter dated 22 November 1983, the appellant's representative answered the communication, asserting that the Receiving Section's attitude was unreasonable in the circumstances and that it would be reasonable for the Receiving Section to act on a request received before it could be acted on, immediately it became possible to act on it. An appealable ruling was requested.

VIII. By a further communication dated 30 December 1983, the Receiving Section declined to give an appealable ruling because the application had already been published and there was, for the same reason, no basis for giving an appealable decision under Rule 69 (2) EPC. An appealable decision could only be taken if the appellant's representative would file a clear statement as to the subject matter upon which a decision would be based.

IX. By duly confirmed telex dated 5 January 1984, the appellant's representative again asked for an appealable decision. He asserted that the fact that the publication of the application in question had already taken place was no reason to refuse to give a decision and he cited two decisions of the Legal Board of Appeal (Case J 05/81, OJ EPO 1982, 155 and Case J 03/82, OJ EPO 1983, 171).

X. By letter dated 1 February 1984, received on 7 February 1984, the appellant requested a decision formally refusing to publish the claims with the European patent application.

VI. Dans une communication datée du 21 septembre 1983, la Section de dépôt a répliqué que:

a) les revendications modifiées ne pouvaient être admises car elles avaient été déposées avant réception du rapport de recherche;

b) l'OEB ne saurait accéder à des demandes de modification, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un dépôt antérieur à la date de réception de ce rapport;

c) après réception du rapport de recherche, il incombe au demandeur ou à son mandataire de prendre les initiatives nécessaires en vue d'obtenir l'insertion des modifications souhaitées;

d) les nouvelles revendications ne seraient pas publiées, car les préparatifs techniques en vue de la publication étaient achevés avant que ne parvienne la lettre en date du 6 septembre 1983;

e) les nouvelles modifications seraient soumises à la Division d'examen compétente au cours de la procédure d'examen.

VII. A cette communication, le mandataire du requérant a répondu en affirmant que l'attitude de la Section de dépôt n'était pas raisonnable en l'occurrence; qu'il convenait au contraire que la Section de dépôt donnât suite immédiatement et sans délai, le moment venu, à une demande parvenue avant la date licite. Il a requis une décision susceptible de recours.

VIII. Dans une communication en date du 30 décembre 1983, la Section de dépôt a refusé de rendre une décision susceptible de recours, au motif que la demande avait déjà été publiée et que, pour la même raison, il n'y avait pas lieu de rendre une telle décision en vertu de la règle 69 (2) de la CBE. Une décision de ce genre ne pourrait être rendue que si le mandataire du requérant concluait clairement quant à son objet éventuel.

IX. Par télex en date du 5 janvier 1984, dûment confirmé, le mandataire du requérant a réitéré sa demande. Il a allégué, en s'appuyant sur deux décisions de la Chambre de recours juridique (affaires J 05/81 — cf. JO de l'OEB n° 4/1982, p. 155 et J 03/82 — cf. JO de l'OEB n° 5/1983, p. 171), que le fait que la publication en cause avait déjà eu lieu ne constituait pas un motif valable de dénier une telle décision.

X. Par lettre du 1^{er} février 1984 parvenue le 7 février, le requérant a demandé une décision en bonne et due forme n'autorisant pas la publication simultanée des revendications et de la demande de brevet européen.

XI. Die Eingangsstelle wies den Antrag vom 7. Februar 1984 mit der angefochtenen Entscheidung vom 21. Februar 1984 zurück. In der Entscheidung wurde ausgeführt, daß ein Korrigendum veröffentlicht werden könne, wenn dem Antrag stattgegeben werde. Regel 86 EPÜ lasse Änderungen jedoch nur zu, wenn sie nach Erhalt des Recherchenberichts beantragt würden. Es sei nicht Aufgabe des Amts, Maßnahmen zu ergreifen, die eigentlich dem Anmelder oblägen. Die erneute Vorlage von verfrüht eingereichten Änderungen könne durch eine einfache Anweisung an das Amt bewirkt werden. Im vorliegenden Fall sei diese Anweisung am 8. September 1983, d. h. nach Abschluß der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung, gegeben worden. Daher könnten die Änderungen nicht veröffentlicht werden (R. 49 (3) EPÜ).

XII. Gegen die Entscheidung der Eingangsstelle wurde am 16. April 1984 unter Angabe der Gründe Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet. In der Begründung führte der Vertreter der Beschwerdeführerin aus, daß sein Schreiben vom 15. Juni 1983 unbeantwortet geblieben und er deshalb davon ausgegangen sei, daß dem Schreiben zu gegebener Zeit entsprochen werde. Hätte man ihm mitgeteilt, daß dem Antrag nicht entsprochen werde, hätte er sofort nach Erhalt des Recherchenberichts einen Antrag auf Aufnahme der neuen Ansprüche stellen können. Wegen der nationalen Rechtsvorschriften über den "vorläufigen Schutz" sei es für die Beschwerdeführerin äußerst wichtig, die Ansprüche noch vor der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung ändern zu können.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Sowohl die Bezeichnung der Erfindung in der europäischen Patentanmeldung als auch die ersten acht Ansprüche in der eingereichten Fassung beziehen sich auf Verfahren zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen, so daß auf den ersten Blick erkennbar war, daß sich die Anmeldung teilweise auf Sachverhalte bezog, die nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sind (vgl. Art. 52 (4) Satz 1 EPÜ). Der Vertreter der Beschwerdeführerin hatte dies noch vor Erstellung des europäischen Recherchenberichts erkannt und versucht, die Anmeldung mit Schreiben vom 15. Juni 1983 zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu berichtigen.

3. Im vorliegenden Fall braucht nicht festgestellt zu werden, ob dem Änderungsantrag zum Zeitpunkt seines Eingangs hätte entsprochen werden können oder ob eine Änderung nach Regel 86 (2) EPÜ bereits vor Erhalt des europäischen Recherchenberichts unter der Voraussetzung eingereicht werden kann,

XI. By the decision under appeal, dated 21 February 1984, the Receiving Section refused the request filed on 7 February 1984. In the decision, it was stated that it would be possible to publish a corrigendum if the request were allowed. However, Rule 86 EPC only allowed amendments to be accepted if they were requested after issuance of the search report. It was not the duty of the EPO to undertake steps which had to be taken by an applicant. Refiling of amendments submitted too early could be effected by a simple instruction to the Office. In the present case the instruction was considered as having been given on 8 September 1983, i.e. after technical preparations for publication had been completed. Therefore, there could be no publication of the amendments: Rule 49 (3) EPC.

XII. A Notice of Appeal accompanied by a Statement of Grounds of the Appeal was filed against the decision of the Receiving Section on 16 April 1984. The appeal fee was duly paid. In the Statement of Grounds of Appeal the appellant's representative stated that as no reply was received to the letter of 15 June 1983 it was assumed that it was going to be acted upon at the appropriate time. If the appellant's representative had been told that the request was not going to be acted on, he could have made a request for the inclusion of the new claims immediately the search report was received. The possibility of amending claims before publication of the European patent application was a very important matter because of the rules of national law relating to "provisional protection".

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. Both the title of the invention in the European patent application as filed and the first eight claims as filed refer to methods for treating gastro-intestinal disease, so that the application could be seen on its face to relate, in part, to something which is not susceptible of industrial application within the meaning of Article 52 (1) EPC (cf. Article 52 (4) EPC, first sentence). The appellant's representative realised this before the European search report was issued and attempted to correct the application at the earliest possible opportunity, by his letter of 15 June 1983.

3. For the purposes of the present decision, it is not necessary to decide whether the request for amendment could have been acted on when it was received, or whether it is possible to submit an amendment to be made under Rule 86 (2) EPC before receipt of the European search report, with the clear

XI. Par la décision entreprise, datée du 21 février 1984, la Section de dépôt a rejeté la requête présentée le 7 février 1984. Elle l'a ainsi motivée: il serait possible de publier un corrigendum s'il était fait droit à la requête. Toutefois, la règle 86 de la CBE n'autorise à admettre de modifications que si elles sont présentées après la réception du rapport de recherche. Il n'incombe pas à l'OEB de se substituer au demandeur dans l'accomplissement de démarches. Un deuxième dépôt de modifications présentées trop tôt peut s'effectuer par simple instruction à l'Office. En l'espèce, il a été considéré que cette instruction avait été donnée le 8 septembre 1983, c'est-à-dire alors que les préparatifs techniques en vue de la publication étaient déjà achevés. En vertu de la règle 49 (3) de la CBE, les modifications ne pouvaient par conséquent être publiées.

XII. Le requérant s'est régulièrement pourvu le 16 avril 1984 contre la décision de la Section de dépôt. La taxe correspondante a dûment été acquittée. Le mémoire exposant les motifs du recours fait état de ce que la Section de dépôt n'ayant pas répondu à la lettre du 15 juin 1983, le requérant a cru qu'il serait fait droit à sa requête en temps utile. Si le mandataire avait été informé par la Section de dépôt que tel n'était pas le cas, il aurait pu présenter sa requête en insertion des nouvelles revendications, le rapport de recherche aussitôt reçu. La possibilité de modifier les revendications avant la publication revêtirait une grande importance, eu égard aux réglementations nationales en matière de "protection provisoire".

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. Le titre de l'invention mentionné dans la demande de brevet européen et les huit premières revendications telles que déposées font état de méthodes pour le traitement d'une maladie gastro-intestinale, de sorte que la demande pourrait être considérée à première vue comme se rapportant à un objet non susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52 (1) de la CBE (cf. art. 52 (4), première phrase de la CBE). Le mandataire du requérant s'en est rendu compte avant l'envoi du rapport de recherche européenne et il a tenté de rectifier la demande aussitôt que possible, par sa lettre du 15 juin 1983.

3. Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la requête en modification eût pu être traitée lors de sa réception, ou s'il est possible de présenter une modification en vertu de la règle 86 (2) de la CBE avant la réception du rapport de recherche européenne, étant bien

daß die Änderung zum gegebenen Zeitpunkt wirksam wird.

understanding that the amendment should take effect the moment it is allowable.

entendu que la modification prend effet dès lors qu'elle est admissible.

4. Der allgemeine Zweck der Regel 86 (2) EPÜ besteht darin, dem europäischen Anmelder die Möglichkeit zu geben, von sich aus Änderungen vorzunehmen, um dem europäischen Recherchenbericht Rechnung zu tragen; im vorliegenden Fall stand die gewünschte Änderung jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Recherchenergebnis; die Änderungen mußten vielmehr dringend vorgenommen werden, damit die Beschwerdeführerin den "vorläufigen Schutz" in den benannten Vertragsstaaten nicht verliert. Der Vertreter der Beschwerdeführerin konnte daher zu Recht davon ausgehen, daß die Eingangsstelle seinem Antrag stattgeben würde, als er auf sein Schreiben, in dem er ausdrücklich auf Artikel 52 (4) und Regel 86 EPÜ hingewiesen hatte, keine Antwort erhielt. Es verstieße gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, der in den von der Ausführungsordnung geregelten verfahrensrechtlichen Angelegenheiten zwischen dem Amt und den europäischen Patentanmeldern gilt, wenn das Amt nach der Lage dieses Falles den Antrag unberücksichtigt lassen dürfte.

4. The general purpose of Rule 86 (2) EPC is to permit the applicant for a European patent to make voluntary amendments in order to take the results of the European search report into account, but in the present case the amendments sought had no connection with the results of that search and they were urgently needed so that the appellant should not lose any rights of "provisional protection" in designated Contracting States. It was, therefore, reasonable for the appellant's representative to assume that the Receiving Section had accepted his request, as he received no reply to his letter, in which he had expressly drawn attention to Article 52 (4) EPC and Rule 86 EPC. It would be contrary to the principles of good faith which govern the relations between the Office and applicants for European patents over procedural matters laid down in the Implementing Regulations to consider that the Office was free to disregard the request made in the circumstances of this particular case.

4. La règle 86 (2) de la CBE a pour but de permettre au demandeur d'un brevet européen d'effectuer volontairement des modifications afin de prendre en compte les résultats du rapport de recherche européenne, mais en l'espèce, les modifications demandées n'avaient aucun rapport avec les résultats de cette recherche et elles étaient nécessaires d'urgence afin que le requérant ne perde pas ses droits à la "protection provisoire" dans les Etats contractants désignés. Le mandataire du requérant pouvait donc raisonnablement supposer que la Section de dépôt avait admis sa demande lorsqu'il n'a pas reçu de réponse à la lettre dans laquelle il appelait expressément l'attention sur l'article 52 (4) et sur la règle 86 de la CBE. Il serait contraire à la règle de la bonne foi qui préside aux relations entre l'Office et les demandeurs de brevets européens en matière de procédure fixée par le règlement d'exécution, de considérer que l'Office avait latitude pour négliger la requête présentée dans les circonstances qui entouraient le cas d'espèce.

5. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben, und die am 20. Juni 1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 8 sind im Wege einer Berichtigung zu veröffentlichen.

5. It follows that the decision under appeal must be set aside and that the claims 1 to 8 as received on 20 June 1983 must be published by way of correction.

5. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être annulée et que les revendications 1 à 8 telles que déposées le 20 juin 1983 doivent être publiées sous forme de corrigendum.

6. Da der Beschwerde nach Feststellung der Kammer kein wesentlicher Verfahrensmangel zugrunde liegt, muß der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen werden.

6. Since the Board has not found any substantial procedural violation to be the ground for allowing the appeal, the request for reimbursement of the appeal fee must be refused.

6. La Chambre n'ayant constaté aucun vice substantiel de procédure qui pourrait fonder le recours, il convient de rejeter la requête en remboursement de la taxe correspondante.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

ORDER

DISPOSITIF

Aus diesen Gründen

For these reasons,

Par ces motifs,

wird wie folgt entschieden:

it is decided that:

il est statué comme suit:

1. Die angefochtene Entscheidung der Eingangsstelle vom 21. Februar 1984 wird aufgehoben.

1. The decision under appeal of the Receiving Section dated 21 February 1984 is set aside.

1. La décision de la Section de dépôt en date du 21 février 1984 est annulée.

2. Eine Berichtigung der europäischen Patentanmeldung ist wie folgt zu veröffentlichen:
Ansprüche 1 bis 8 in der am 20. Juni 1983 eingegangenen Fassung

2. A correction to the European patent application is to be published as follows:
Claims 1 to 8: as received on 20 June 1983.

2. Le corrigendum suivant sera publié en ce qui concerne la demande de brevet européen:
"Revendications 1 à 8: telles que déposées le 20 juin 1983."

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.