

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 8. August 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg
 Mitglieder: G. Davies
 R. Randes

Anmelder: SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Stichwort: Systeme mit unbestreitbarer Unterschrift/CHAUM

Artikel: 97 (1), (2), 113 (1), (2), 116 (1), (2), 123 (1) EPÜ

Regel: 51 (4), (6), 67, 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "Antrag auf mündliche Verhandlung nach Einreichung von Änderungen im Anschluß an eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) abgelehnt - Verfahrensmangel" - "Entscheidung auf neue Begründung gestützt - Verfahrensmangel" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsatz

Die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für eine Änderung einer Anmeldung gelten so lange, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist - also auch nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ -, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluß über die Zurückweisung der Anmeldung bzw. die Erteilung des Patents getroffen worden ist (vgl. G 7/93).

Das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ besteht so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung muß stattgegeben werden (d. h. es muß eine mündliche Verhandlung anberaumt werden), bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten (zu Verfahrens- oder materiellrechtlichen Fragen) abgelehnt wird und dieser damit einen Rechtsverlust erleidet. Dies gilt auch bei einem Antrag auf mündliche Verhandlung, in der über Änderungen beraten werden soll, die nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ eingereicht worden sind. Unter solchen Umständen ist das Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben. Die Große Beschwerdekammer ist

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1
dated 8 August 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: P.K.J. van den Berg
 Members: G. Davies
 R. Randes

Applicant: SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Headword: Undeniable signature systems/CHAUM

Article: 97(1), (2), 113(1), (2), 116(1), (2), 123(1) EPC

Rule: 51(4), 51(6), 67, 86(3) EPC

Keyword: "Request for oral proceedings refused following submission of amendments after Rule 51(6) communication - procedural violation" - "Decision based on new grounds - procedural violation" - "Reimbursement of the appeal fee"

Headnote

The conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, including after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC, and until the decision to refuse or grant the application is taken (see G 7/93).

The right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) EPC subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted (ie oral proceedings must be appointed) before any request of a party (whether procedural or substantive) is decided against that party so as to cause them a loss of rights. This applies also in the case of a request for oral proceedings to discuss amendments submitted after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC. The discretion of the Examining Division under Rule 86(3) EPC must be exercised in such circumstances having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an Examining Division should exer-

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 8 août 1996
T 556/95 - 3.5.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg
 Membres : G. Davies
 R. Randes

Demandeur : SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Référence : Systèmes de signature indéniable/CHAUM

Article(s) : 97(1), (2), 113(1), (2), 116(1), (2), 123(1) CBE

Règle(s) : 51(4), 51(6), 67, 86(3) CBE

Mot(s)-clé(s) : "Rejet d'une requête en procédure orale après que le demandeur a produit des modifications en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(6) - vice de procédure" - "Décision fondée sur des motifs nouveaux - vice de procédure" - "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

Les conditions prévues par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE, pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, y compris après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen prenne la décision, soit de rejeter la demande, soit de délivrer un brevet (cf. G 7/93).

Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale). Le même principe vaut également lorsqu'une partie sollicite la tenue d'une procédure orale afin de discuter de modifications qu'elle a présentées en réponse à une notification établie en application de la règle 51(6) CBE. En pareil cas, la division d'examen doit tenir compte des dispositions de l'article 116(1) CBE lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appré-

nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch Empfehlungen dazu einzuschränken, wie eine Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

cise its discretion under Rule 86(3) EPC.

ciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de recommandations relatives à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 202 620.6 (Veröffentlichungs-nr. 0 318 097) wurde am 22. November 1988 eingereicht, wobei als Prioritätstag der 23. November 1987 beansprucht wurde.

II. Nachdem der Anmelder am 19. März 1993 auf Einwände der Prüfungsabteilung hin Änderungen und Argumente eingereicht hatte, erging am 16. Juli 1993 eine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ. Der Anmelder erklärte sich - bis auf einige geringfügige Berichtigungen der Beschreibung, die auf seinen Antrag hin von der Prüfungsabteilung zugelassen wurden - mit der vorgeschlagenen Fassung einverstanden. Daraufhin wurde am 14. Februar 1994 eine Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ abgesandt.

III. In einem am 24. Mai 1994 im EPA eingegangenen Telefax beantragte der Anmelder Änderungen der Patentansprüche, da er zu dem Schluß gekommen sei, daß die unabhängigen Patentansprüche einige "unnötige Beschränkungen" enthielten. Dieses Vorbringen (Hauptantrag) enthielt vorsorglich auch Anträge dahingehend, daß die Prüfungsabteilung (1) einen Beschluß über die Zulässigkeit der Änderungen bis zur Bekanntgabe der Entscheidung G 7/93 (fälschlicherweise als G 6/93 bezeichnet) zurückstellen und (2) eine mündliche Verhandlung anberaumen möge. In einem Hilfsantrag wurde die Erteilung auf der Grundlage der bereits gebilligten Fassung beantragt. Für alle Fälle wurde eine beschwerdefähige Entscheidung über den Hauptantrag beantragt.

Mit Mitteilung vom 18. Juli 1994 wurden die vorgeschlagenen Änderungen unter Verwendung des Formblatts 2093 zurückgewiesen; als Grund für die Zurückweisung gab die Prüfungsabteilung an, daß der Anmelder "an sein Einverständnis gebunden sei". Es wurde eine Frist gesetzt, innerhalb derer der Anmelder die Erteilung auf der Grundlage der bereits gebilligten Unterlagen beantragen könne.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 88 202 620.6 (publication No. 0 318 097), was filed on 22 November 1988, claiming as priority date 23 November 1987.

II. After amendments and arguments submitted by the applicant in writing on 19 March 1993 in response to initial objections raised by the Examining Division, a Rule 51(4) communication was issued on 16 July 1993. The applicant expressed agreement with the proposed text, with the exception of some minor corrections to the description which were requested and subsequently accepted by the Examining Division. A communication under Rule 51(6) EPC was then dispatched on 14 February 1994.

III. In a fax received at the EPO on 24 May 1994, amendments to the claims were requested, the applicant having come to the conclusion that the independent claims contained some "unnecessary limitations". This submission (the main request) also contained precautionary requests that the Examining Division (1) postpone a decision on the allowability of the amendments until the result of G 7/93 (erroneously cited as G 6/93) was known, (2) hold oral proceedings. A subsidiary request was made for grant on the basis of the text previously agreed. In any case an appealable decision on the main request was asked for.

In a communication dated 18 July 1994, the proposed amendments were rejected using a standard form (2093), the Examining Division stating as the grounds for rejection that the applicant was "bound by his approval". A time limit was given within which the applicant could request grant on the basis of the documents previously approved.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 22 novembre 1988 a été déposée la demande de brevet européen n° 88 202 620.6 (publiée par la suite sous le numéro 0 318 097), qui revendiquait la priorité d'une demande déposée le 23 novembre 1987.

II. Le demandeur ayant produit par écrit le 19 mars 1993 un certain nombre d'arguments et de modifications en réponse aux objections soulevées initialement par la division d'examen, une notification au sens de la règle 51(4) CBE a été émise le 16 juillet 1993. Le demandeur a déclaré qu'il approuvait le texte qui lui était proposé, à condition de pouvoir apporter quelques corrections mineures à la description, ce que la division d'examen a ensuite accepté. Une notification au sens de la règle 51(6) CBE a alors été émise le 14 février 1994.

III. Dans une télécopie reçue à l'OEB le 24 mai 1994, le demandeur, ayant constaté que les revendications indépendantes comportaient quelques "limitations inutiles", a demandé à modifier les revendications. Parallèlement à cette requête (requête principale), il a également demandé, par mesure de précaution, (1) que la division d'examen surseoie à statuer sur la question de la recevabilité des modifications jusqu'à ce que l'on connaisse l'issue de l'affaire G 7/93 (citée par erreur sous le n° G 6/93) et (2) qu'elle tienne une procédure orale. A titre subsidiaire, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base du texte qu'il avait auparavant approuvé. Enfin, il a demandé à l'Office de prendre en tout cas une décision susceptible de recours au sujet de la requête principale.

Dans une communication en date du 18 juillet 1994, établie sur un formulaire standard (2093), la division d'examen a annoncé qu'elle rejetait les modifications proposées, le demandeur étant "lié par son approbation". Elle a également imparti au demandeur un délai pour le dépôt d'une requête en délivrance sur la base des documents qu'il avait précédemment approuvés.

In einem weiteren Telefax, das am 28. November 1994 einging, hielt der Anmelder seinen Änderungsantrag aufrecht und verwies auf die kurz zuvor veröffentlichte Entscheidung G 7/93 (vom 13. Mai 1994, ABl. EPA 1994, 775); er brachte vor, daß die beantragten Änderungen geringfügig seien und keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderten. Erneut wurde eine mündliche Verhandlung für den Fall beantragt, daß die Prüfungsabteilung die beantragten Änderungen zurückzuweisen beabsichtige. Der Antrag auf eine beschwerdefähige Entscheidung über den Hauptantrag wurde erneuert, und der Hilfsantrag wurde ebenfalls aufrechterhalten.

IV. Am 10. Februar 1995 wurde die Entscheidung erlassen, die Anmeldung sei mit der Begründung zurückzuweisen, daß keine Fassung vorliege, in der ein Patent erteilt werden könne (Art. 113 (2) EPÜ), da die Prüfungsabteilung die beantragten Änderungen nach Regel 86 (3) EPÜ zurückgewiesen habe. Die Zurückweisung der Änderungen wurde damit begründet, daß "es nicht möglich sei, innerhalb eines angemessenen Zeitraums festzustellen, ob die geänderten Patentansprüche den Erfordernissen des EPÜ genügen, insbesondere weil die Änderungen zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der unabhängigen Ansprüche 1 und 11 führen würden, die zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ gültig waren". In der Entscheidung wurde weder der Antrag auf mündliche Verhandlung noch der Hilfsantrag erwähnt.

V. Am 20. April 1995 wurde Beschwerde eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet; am 20. Juni 1995 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers lautete, daß die Beschwerdekammer die Entscheidung aufheben und die Anmeldung an die Prüfungsabteilung zurückverweisen solle, damit der Anmelder die Möglichkeit erhalte, in einer mündlichen Verhandlung gehört zu werden. Des weiteren wurde nach Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt. Außerdem wurde eine Reihe von Hilfsanträgen eingereicht, falls dem Hauptantrag nicht entsprochen werden sollte; diese sind in Anbetracht der nachstehenden Entscheidung der Beschwerdekammer allerdings nicht sachdienlich.

VI. Der Beschwerdeführer brachte vor, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorgeschlagenen

In another fax received on 28 November 1994, the applicant maintained his request for amendments, pointing to the recently published G 7/93 (decision dated 13 May 1994, OJ EPO 1994, 775), and arguing that the amendments requested were minor, not requiring re-opening of the substantive examination. A further request for oral proceedings was made, should the Examining Division be minded to refuse the requested amendments. The request for an appealable decision on the main request was renewed and the subsidiary request was also maintained.

IV. On 10 February 1995, a decision to refuse the patent was issued on the ground that there was no text which could be granted (Article 113(2) EPC), the Examining Division having rejected the requested amendments under Rule 86(3) EPC. The reason given for the refusal to allow the amendments was that "it is impossible to determine within a reasonable time whether the amended claims meet the requirements of the EPC, particularly as the amendments would result in a significant broadening of the scope of independent claims 1 and 11 valid at the time of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC". No mention of the request for oral proceedings nor of the subsidiary request was made in the decision.

V. Notice of appeal was filed on 20 April 1995 together with the fee, followed by a statement of grounds of appeal submitted on 20 June 1995. The appellant's main request was that the Board of Appeal should set aside the decision and refer the application to the Examining Division in order to give the applicant the possibility to be heard at oral proceedings. Reimbursement of the appeal fee was also requested under Rule 67 EPC. A number of further, subsidiary, requests were also made, should the main request not be granted; however, these are not germane in the light of the Board's decision, given below.

VI. The appellant argued that the Examining Division had committed a substantial procedural violation in

Dans une autre télécopie, reçue à l'OEB le 28 novembre 1994, le demandeur, se référant à la décision G 7/93 du 13 mai 1994, qui venait d'être publiée (JO OEB 1994, 775), a maintenu sa demande de modifications, en faisant valoir que les modifications demandées étaient mineures et ne nécessitaient pas une reprise de l'examen quant au fond. Il a présenté une nouvelle requête en vue de la tenue d'une procédure orale, pour le cas où la division d'examen estimerait devoir refuser les modifications demandées. Il a à nouveau demandé à l'Office de prendre une décision susceptible de recours au sujet de sa requête principale, et a maintenu sa requête subsidiaire.

IV. Le 10 février 1995, la division d'examen a décidé de rejeter la demande, au motif qu'il n'existait pas de texte pouvant servir de base pour la délivrance d'un brevet (article 113(2)CBE), puisqu'elle avait rejeté les modifications qui avaient été demandées, en application de la règle 86(3) CBE. Pour justifier son refus d'accepter ces modifications, elle a fait valoir qu'il était "impossible de déterminer dans un délai raisonnable si les revendications modifiées satisfaisaient aux conditions requises par la CBE, du fait notamment qu'elles risquaient d'élargir sensiblement la portée du texte des revendications indépendantes 1 et 11 tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle avait été établie la notification visée à la règle 51(6) CBE". Dans cette décision, il n'était fait mention ni de la demande de procédure orale, ni de la requête subsidiaire.

V. Le 20 avril 1995, le demandeur a formé un recours, en acquittant la taxe prescrite; un mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 20 juin 1995. Dans sa requête principale, le requérant a demandé à la Chambre d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire à la division d'examen, pour permettre au demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours, en vertu de la règle 67 CBE. En même temps, il a présenté à titre subsidiaire un certain nombre d'autres requêtes, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa requête principale; mais la Chambre n'a pas eu à les examiner, vu la décision qu'elle a rendue (voir ci-après).

VI. Le requérant a fait valoir que la procédure devant la division d'examen était entachée d'un vice sub-

Änderungen ohne vorherige Durchführung der unter bestimmten Bedingungen beantragten mündlichen Verhandlung zurückzuweisen, mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet sei. Damit sei ihm die Möglichkeit vorenthalten worden, in einer mündlichen Verhandlung zu erklären, warum die vorgeschlagenen Änderungen nur geringfügiger Art seien und entgegen der in der Entscheidung geäußerten Meinung nicht zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der Patentansprüche führen würden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 In der vorstehend genannten Entscheidung G 7/93 wurde der Grundsatz aufgestellt, daß die in Artikel 123 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Voraussetzungen für die Änderung einer Anmeldung so lange gelten, wie die Prüfungsabteilung für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ bzw. die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ beschließt. Gemäß dieser Entscheidung gelten die Voraussetzungen für eine Änderung auch nach Erlass einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ. "Somit kann die Prüfungsabteilung kraft ihrer rechtlichen Befugnisse auch nach Erhalt der Einverständniserklärung des Anmelders mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung und auch noch nach Erlass der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden, solange noch kein Erteilungsbeschluß ergangen ist." (Siehe G 7/93, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe.)

2.2 Die Prüfungsabteilung kann eine solche Änderung auf Antrag des Anmelders oder von sich aus vornehmen.

3. Somit ist klar, daß im vorliegenden Fall das Verfahren immer noch vor der Prüfungsabteilung anhängig war und der Anmelder das Recht hatte, eine Änderung zu beantragen. Da der Antrag mit einem Antrag auf mündliche Verhandlung verbunden war, muß die Kammer nun darüber entscheiden, ob die Prüfungsabteilung berechtigt war, die Zurückweisung der Änderungen gemäß Regel 86 (3) zu beschließen, ohne zuvor eine mündliche Verhandlung durchzuführen.

issuing a decision rejecting the amendments proposed without first holding the conditionally requested oral proceedings. The appellant had thereby been deprived of the possibility of explaining at such oral proceedings why the proposed amendments were only of a minor nature and, contrary to the position taken in the decision, would not result in a significant broadening of the scope of the claims.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2.1 G 7/93, supra, has established the principle that the conditions for amendment of an application laid down in Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC remain applicable so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to refuse or to grant the European patent under Article 97(1) or (2) EPC. According to the decision, these conditions for amendment continue to be applicable after the issue of a communication under Rule 51(6) EPC. "Thus as a matter of legal power, following receipt of the applicant's approval of the notified text under Rule 51(4) EPC and following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued." (see G 7/93, point 2.1 of the reasons for the decision).

2.2 Such amendment may be allowed either upon request of the applicant or on the Examining Division's own motion.

3. It is thus clear that in the present case the proceedings before the Examining Division were still pending and that the applicant had the right to ask for amendment. The request being accompanied by a request for oral proceedings, the question to be decided by the Board is whether the Examining Division was entitled to decide to refuse the amendments under Rule 86(3), without first holding oral proceedings.

stantiel, la division d'examen ayant pris la décision de rejeter les modifications proposées sans avoir au préalable tenu une procédure orale, comme il le lui avait demandé par mesure de précaution, si bien qu'il n'avait pas eu la possibilité d'expliquer oralement pourquoi les modifications qu'il proposait n'étaient que des modifications mineures ni pourquoi, contrairement à ce qu'affirmait la division d'examen dans sa décision, ces modifications n'entraîneraient pas d'élargissement sensible de la portée des revendications.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Dans la décision G 7/93 citée plus haut, la Grande Chambre de recours est partie du principe que les conditions prévues pour la modification d'une demande par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE demeurent applicables tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision, soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE. D'après cette décision, ces conditions continuent à s'appliquer même après l'établissement d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. "Ainsi, après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve juridiquement parlant le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise." (cf. décision G 7/93, point 2.1 des motifs de la décision).

2.2 Ces modifications peuvent être apportées soit sur requête du demandeur, soit à l'initiative de la division d'examen.

3. Il est donc clair qu'en l'occurrence, la procédure était encore en cours devant la division d'examen, et que le demandeur avait le droit de demander à apporter des modifications. Comme, parallèlement à cette requête, il avait sollicité la tenue d'une procédure orale, la question que doit trancher la Chambre est celle de savoir si la division d'examen avait le droit, en application de la règle 86(3) CBE, de prendre la décision de refuser les modifications sans tenir au préalable de procédure orale.

4.1 Das Recht auf mündliche Verhandlung ist in den Allgemeinen Vorschriften für das Verfahren vor dem EPA verankert (Siebenter Teil, Kapitel I, Artikel 116 (1) EPÜ). In Artikel 116 (1) EPÜ wird der Grundsatz aufgestellt, daß eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern das Europäische Patentamt dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen stattfindet. Die einzigen in Artikel 116 (1) und (2) EPÜ genannten Bedingungen, unter denen es in das Ermessen des Europäischen Patentamts gestellt ist, einen Antrag auf mündliche Verhandlung abzulehnen, beziehen sich auf Umstände, die im vorliegenden Fall eindeutig nicht zutreffen.

4.2 Das Recht auf mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren stellt somit ein überaus wichtiges Verfahrensrecht dar, dessen Gewährung das EPA mit allen angemessenen Maßnahmen sicherstellen muß (T 19/87, ABI. EPA 1988, 268, T 663/90 vom 13. August 1991 und T 808/94 vom 26. Januar 1995 (beide unveröffentlicht)). Wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt wurde, dann müssen solche Verfahren grundsätzlich anberaumt werden. Diese Vorschrift ist zwingend und läßt keinen Ermessensspielraum (T 283/88 vom 7. September 1988 (unveröffentlicht)). Das betreffende Organ darf dann keine Entscheidung, die gegen die antragstellende Partei gerichtet ist, ohne vorherige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung erlassen (vgl. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA", 1996, 219 ff.).

4.3 Auf die vorrangige Bedeutung des Rechts auf mündliche Verhandlung wird in dem folgenden Absatz aus "Singer: The European Patent Convention - Revised English Edition by Raph Lunzer" (1995, 116.02, S. 613) eindeutig hingewiesen:

"Aus der Fassung in allen drei Amtssprachen ergibt sich klar, daß das EPA, falls ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht zu prüfen hat, ob die Verhandlung sachdienlich ist. Ein Beteiligter hat ein uneingeschränktes Recht auf Anhörung und muß einen Antrag auf mündliche Verhandlung nicht begründen. Gemäß der Entscheidung T 598/88 vom 7. August 1989 (unveröffentlicht) ... 'handelt es sich bei Artikel 116 (1) Satz 1 um eine zwingende Vorschrift des EPÜ, der gegenüber Erwägungen hinsichtlich

4.1 The right to oral proceedings is established as one of the common provisions governing procedure before the EPO (Part VII, Chapter 1, Article 116(1) EPC). Article 116(1) EPC states the general principle that oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. The only conditions specified in Article 116(1) and (2) EPC in which the European Patent Office has discretion to reject a request for oral proceedings relate to circumstances which clearly do not apply in the present case.

4.2 The right to an oral hearing in examination, opposition and appeal proceedings is thus an extremely important procedural right which the EPO should take all reasonable steps to safeguard (T 19/87, OJ EPO 1988, 268, T 663/90 of 13 August 1991 and T 808/94 of 26 January 1995 (both unpublished)). As a matter of principle, if a request for oral proceedings has been made, such proceedings must be appointed. This provision is mandatory and leaves no room for discretion (T 283/88 of 7 September 1988 (unpublished)). The body concerned may not then issue any decision affecting the requesting party without first appointing oral proceedings (see "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO", 1996, 193).

4.3 The overriding importance of the right to oral proceedings is made clear in the following passage from "Singer: The European Patent Convention - Revised English Edition by Raph Lunzer" (1995, 116.02, at 613):

"It is clear from the wording used in all three languages that if a hearing is requested by a party, the EPO has no right to question whether such a hearing is potentially useful. A party has an unqualified right to be heard, without needing to advance any justification for seeking a hearing. In accordance with T 598/88 of 7 August 1989 (unpublished)..., the first sentence of Article 116 imposes on the EPO: '...an obligatory procedural provision, against which considerations of expedition, procedural economy, or even equity cannot be

4.1 Le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale est un droit institué par l'une des dispositions communes régissant la procédure devant l'OEB (Septième partie, Chapitre I, article 116(1) CBE). L'article 116(1) CBE pose en principe qu'il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Les seuls cas, visés à l'article 116(1) et (2) CBE, dans lesquels l'Office européen des brevets peut user de son pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande de procédure orale n'avaient manifestement rien de commun avec le cas dont il est question dans la présente espèce.

4.2 Le droit à la tenue d'une procédure orale au cours de la procédure d'examen, d'opposition et de recours est donc un droit extrêmement important en matière de procédure, et l'OEB doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de le préserver (cf. décisions T 19/87, JO OEB 1988, 268, T 663/90 du 13 août 1991 et T 808/94 du 26 janvier 1995 (ces deux dernières décisions n'ont pas été publiées)). Lorsqu'il est demandé la tenue d'une procédure orale, les parties doivent par principe être convoquées à une telle procédure. Cette convocation est obligatoire et l'OEB n'a en la matière aucune marge d'appréciation (décision T 238/88 du 7 septembre 1988, non publiée). En pareil cas, l'instance concernée ne peut rendre de décision défavorable à la partie requérante sans tenir au préalable une procédure orale (cf. la "jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 1996, 221).

4.3 L'importance essentielle que revêt le droit à la tenue d'une procédure orale est soulignée dans le passage suivant de l'ouvrage de Singer sur la Convention sur le brevet européen (version anglaise révisée par Raph Lunzer, 1995, 116.02, page 613) :

"Il ressort clairement du texte dans les trois langues des dispositions de la CBE pertinentes à cet égard que lorsqu'une partie demande la tenue d'une procédure orale, l'OEB n'a pas à s'interroger sur l'opportunité d'une telle procédure. Les parties ont un droit inconditionnel d'être entendues, sans avoir à avancer de justification, lorsqu'elles demandent la tenue d'une procédure orale. D'après la décision T 598/88 du 7 août 1989 (non publiée)..., l'article 116(1), première phrase CBE constitue pour l'OEB : '... une règle de procédure

zügiger Verfahrensführung, Verfahrensökonomie oder selbst Billigkeit nicht durchgreifen können. Zu fragen ist allein, ob vor dem Datum der Entscheidung ein gültiger Antrag auf mündliche Verhandlung vorlag.' Wenn die erste Instanz trotz Vorliegens eines solchen Antrags eine Entscheidung erlassen hat, so ist diese aufzuheben und die Angelegenheit zurückzuverweisen. Selbst wenn der Antrag offensichtlich den Versuch einer Verfahrensverzögerung darstellt, kann das Recht auf mündliche Verhandlung nicht verweigert werden."

4.4 Dieses Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ besteht so lange, wie das Verfahren vor dem EPA anhängig ist, und einem Antrag auf mündliche Verhandlung muß stattgegeben werden (d. h. es muß eine mündliche Verhandlung anberaumt werden), bevor der Antrag eines Verfahrensbeteiligten (zu Verfahrens- oder materiellechtlichen Fragen) abgelehnt wird und dieser damit einen Rechtsverlust erleidet.

5.1 Des weiteren stellt sich die Frage, ob durch die in der Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer ausgesprochene Empfehlung an die Prüfungsabteilung, wie diese ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben und Änderungen nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ zulassen solle, das Recht auf mündliche Verhandlung gemäß Artikel 116 (1) EPÜ unter allen Umständen aufgehoben oder eingeschränkt werden kann.

5.2 In ihren Entscheidungsgründen sprach die Große Beschwerdekammer einige Empfehlungen aus, wie die Prüfungsabteilung ihr Ermessen ausüben solle. So müsse sich dies nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls und danach richten, in welchem Stadium des Erteilungsverfahrens sich die Anmeldung befinde (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Ein nach Erlaß einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ eingegangener Änderungsantrag sollte anders beurteilt werden als ein ähnlicher Antrag, der in einem wesentlich früheren Stadium des gesamten Prüfungsverfahrens ... eingehe (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe). Die Prüfungsabteilung müsse allen im jeweiligen Fall rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen und das Interesse

taken into consideration. All that has to be investigated is whether there was a valid request for oral proceedings in existence before the date of the decision.' If, despite the existence of such a request, the first instance has issued a decision, it must be set aside and the matter referred back. Even where the request is manifestly an attempt to delay the proceedings, the right to oral proceedings cannot be denied".

4.4 This right to be heard at oral proceedings under Article 116(1) subsists so long as proceedings are pending before the EPO, and a request for oral proceedings must be granted (ie oral proceedings must be appointed) before any request of a party (whether procedural or substantive) is decided against that party so as to cause them a loss of rights.

5.1 A further question arises whether the guidance given in G 7/93, supra, by the Enlarged Board to the Examining Division as to how it should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC to allow amendment after a Rule 51(6) EPC communication, could in any circumstances override or restrict the right to oral proceedings under Article 116(1) EPC.

5.2 In its reasons for the decision in G 7/93, the Enlarged Board gave some guidance as to the way in which the Examining Division should exercise its said discretion. This must depend upon the circumstances of each individual case, and must also depend upon the stage of the pre-grant procedure which the application has reached (point 2.2 of the reasons). A request received after a Rule 51(6) EPC communication has been issued should be considered in a different way from a similar request for amendment received at a much earlier stage in the overall examination procedure... (point 2.3 of the reasons). The Examining Division is required to consider all relevant factors which arise in a case and balance the appli-

ayant force obligatoire, à laquelle on ne saurait opposer des considérations de gain de temps, de rationalisation de la procédure, voire même d'équité. L'Office doit simplement examiner si une requête en vue de la tenue d'une procédure orale a été valablement présentée avant la date de la décision.' Si la première instance a statué sans se soucier de la requête qui a été présentée, sa décision doit être annulée et l'affaire doit être réexaminée. Même si la requête présentée par la partie était manifestement une manoeuvre dilatoire, cette partie ne pourrait être privée de son droit à la tenue d'une procédure orale".

4.4 Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale).

5.1 Une autre question qui se pose est celle de savoir si les recommandations que la Grande Chambre de recours a formulées dans sa décision G 7/93 citée plus haut, au sujet de la manière dont la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE pour autoriser ou non une modification une fois qu'a été établie la notification prévue à la règle 51(6) CBE, peuvent dans certains cas prévaloir sur le droit à la tenue d'une procédure orale prévu par l'article 116(1) CBE, ou sont susceptibles d'entraîner des limitations de ce droit.

5.2 Dans les motifs de sa décision G 7/93, la Grande Chambre de recours a formulé un certain nombre de recommandations au sujet de la manière dont la division d'examen devrait exercer son pouvoir d'appréciation, selon le cas d'espèce, ainsi que le stade de la procédure de délivrance auquel se trouve la demande (point 2.2 des motifs). "Une requête en modification ... reçue ... après que la notification prévue à la règle 51(6) CBE a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen ... " (point 2.3 des motifs). La division d'examen "doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce, [et] tenir compte à la fois de l'intérêt du

des Anmelders an einem Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prüfungsverfahren zum Abschluß zu bringen, gegeneinander abwägen. Die Große Beschwerdekammer nannte auch einige Beispiele, wann Änderungen zulässig sein können, und stellte fest: Andere kleinere Änderungen, die keine Wiederaufnahme der Sachprüfung erfordern und den Erlaß eines Erteilungsbeschlusses nicht nennenswert verzögern, können nach einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ noch zugelassen werden (Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

5.3 Hinsichtlich der unter Nr. 5.1 gestellten Frage weist die Kammer auf die Tatsache hin, daß die Entscheidung G 7/93 der Großen Beschwerdekammer, wonach die Prüfungsabteilung auch noch nach Erlaß einer Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ nach eigenem Ermessen über die Zulassung einer Änderung der Anmeldung befinden kann, solange noch kein Erteilungsbeschuß ergangen ist, auf einer richtigen Auslegung des Artikels 123 (1) EPÜ in Verbindung mit der Regel 86 (3) EPÜ beruhte. Den Beschwerdekammern steht es frei, die Vorschriften des EPÜ auszulegen, wenn diese sich zu einer gegebenen Frage nicht äußern und daher Spielraum für Auslegungen lassen. Dies ist bei Artikel 116 (1) EPÜ allerdings nicht der Fall. Wie in der Rechtsprechung immer wieder betont wird, erlegt er dem EPA die unbedingte Verpflichtung auf, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wenn diese von einem Beteiligten am Verfahren vor dem EPA beantragt wird.

Außerdem haben die Vorschriften des Übereinkommens Vorrang vor der Ausführungsordnung (vgl. Art. 164 (2) EPÜ); somit hat der Artikel 116 (1) EPÜ Vorrang vor der Regel 86 (3) EPÜ. Daraus folgt, daß das Ermessen der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Artikel 116 (1) EPÜ auszuüben ist. Die Große Beschwerdekammer ist nicht berechtigt, die Anwendung des Artikels 116 (1) EPÜ durch irgendwelche Empfehlungen dazu einzuschränken, wie eine Prüfungsabteilung ihr Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ ausüben sollte.

5.4 Daher ist die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall zwar verpflichtet, die Empfehlungen der Großen Beschwerdekammer in bezug auf die Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ bei der Zurückweisung oder Zulassung des Ände-

cant's interest in obtaining a patent and the EPO's interest in bringing the examination procedure to a close. The Enlarged Board also gave some examples of amendments that may be allowable and stated: other minor amendments which do not require re-opening of substantive examination and which do not appreciably delay the issuing of a decision to grant the patent may be allowable after issue of a Rule 51(6) EPC communication (point 2.5 of the reasons).

5.3 With respect to the question posed under 5.1, supra, the Board draws attention to the fact that the decision of the Enlarged Board in G 7/93, supra, to the effect that, following issue of a Rule 51(6) EPC communication, the Examining Division still has a discretion to allow amendment of an application until a decision to grant a patent is issued, was based on a proper interpretation of Article 123(1) EPC in conjunction with Rule 86(3) EPC. The Boards of Appeal are free to interpret the provisions of the EPC, where these are silent on a given question and therefore open to interpretation. Article 116(1) EPC, however, is not open to any such interpretation. As the case law has constantly stressed, it imposes an absolute obligation on the EPO to hold oral proceedings once these have been requested by a party to proceedings before the EPO.

Moreover, the provisions of the Convention prevail over the Implementing Regulations (see Article 164(2) EPC); thus Article 116(1) EPC takes precedence over Rule 86(3) EPC; it follows that the discretion of the Examining Division must be exercised having regard to Article 116(1) EPC. The Enlarged Board has no power to limit the application of Article 116(1) EPC by means of any guidance it may lay down as to how an Examining Division should exercise its discretion under Rule 86(3) EPC.

5.4 In the present case, therefore, the Examining Division is obliged to have regard to the guidance of the Enlarged Board in exercising its discretion under Rule 86(3) to refuse or allow the request for amendment; however, such guidance provides **no**

demandeur à obtenir un brevet ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen". La Grande Chambre a également cité quelques exemples de modifications qui pourraient être admises, et a ajouté qu'un demandeur peut être autorisé à apporter "d'autres modifications mineures ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance d'un brevet ... après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE" (point 2.5 des motifs).

5.3 Pour ce qui est de la question posée ci-dessus au point 5.1, la Chambre fait observer que la Grande Chambre a correctement interprété les dispositions conjointes de l'article 123(1) et de la règle 86(3) CBE lorsqu'elle a déclaré, dans la décision G 7/93 citée plus haut, que même après l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser ou non la modification d'une demande, et ce, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision au sujet de la délivrance du brevet. Lorsque les dispositions de la CBE restent muettes sur une question précise et prêtent donc à interprétation, les chambres de recours sont libres de les interpréter, mais ce n'est pas le cas pour ce qui est de l'article 116(1) CBE, qui n'a pas à être interprété. Comme l'a constamment souligné la jurisprudence, cet article fait obligation absolue à l'OEB de tenir une procédure orale dès lors qu'une partie à une procédure devant l'OEB a présenté une requête en ce sens.

De surcroît, les dispositions de la Convention prévalent sur celles du règlement d'exécution (cf. article 164(2) CBE) ; l'article 116(1) CBE prévaut par conséquent sur la règle 86(3) CBE ; il s'ensuit que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit respecter les dispositions de l'article 116(1) CBE ; la Grande Chambre de recours n'a pas le droit de limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de quelques recommandations que ce soit quant à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

5.4 Par conséquent, dans la présente espèce, la division d'examen est tenue de prendre en compte les recommandations formulées par la Grande Chambre de recours lorsqu'elle use du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la

rungsantrags zu berücksichtigen; jedoch bieten diese Empfehlungen **keine Grundlage** dafür, eine mündliche Verhandlung vor dem Erlaß dieser Entscheidung abzulehnen. Der Anmelder hätte das Recht, mündlich zu den Fragen gehört zu werden, die die Prüfungsabteilung bei der Ausübung ihres Ermessens berücksichtigen sollte, und vor allem dazu, ob die beantragten Änderungen eine Wiederaufnahme der Sachprüfung erforderten.

5.5 Wie bereits in Nr. 4.3 erklärt, kann das Recht eines Anmelders auf mündliche Verhandlung nicht durch Erwägungen in bezug auf die Verfahrensökonomie beeinträchtigt werden.

6. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß dem Beschwerdeführer im vorliegenden Fall das Recht auf Anhörung in einer mündlichen Verhandlung so lange zustand, wie das Verfahren vor der Prüfungsabteilung anhängig war. Der Entscheidung G 7/93 (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe) zufolge liegt es im Ermessen der Prüfungsabteilung, nach Regel 86 (3) EPÜ Änderungen zuzulassen oder zurückzuweisen, solange sie für die Anmeldung zuständig ist, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (2) EPÜ bzw. die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (1) EPÜ beschließt. Somit ist ein Verfahren eindeutig noch anhängig, bis eine Entscheidung getroffen worden ist, was drei Tage vor dem auf der Entscheidung aufgestempelten Datum der Fall ist (G 12/91, ABI. EPA 1994, 285, Nr. 9.1 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall wurde die Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen, mit dem aufgestempelten Datum 10. Februar 1995 abgesandt. Damit war das Verfahren am 28. November 1994 eindeutig noch anhängig, als der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Änderungen erneuerte und einen (zweiten) unmißverständlichen Antrag auf mündliche Verhandlung für den Fall stellte, daß die Änderungen zurückgewiesen werden sollten. Daraus schließt die Kammer, daß es keine Grundlage für eine Ablehnung des Antrags des Beschwerdeführers auf mündliche Verhandlung gab.

ground for refusing to hold oral proceedings before taking any such decision. The applicant had a right to be heard orally on the issues to be taken into account by the Examining Division in the exercise of its discretion, and, in particular, on the question whether the requested amendments would require the re-opening of substantive examination or not.

5.5 As already pointed out in point 4.3, supra, considerations of procedural economy cannot affect an applicant's right to oral proceedings.

6. The Board finds, therefore, that, in the present case, as long as proceedings were still pending before the Examining Division, the appellant had the right to be heard at oral proceedings. Following G 7/93 (point 2.1 of the reasons for the decision, supra), so long as the Examining Division retains competence over the application, which is until it decides to refuse or grant the European patent application under Article 97(1) or (2) EPC, it lies within the discretion of the Examining Division pursuant to Rule 86(3) to accept or reject amendments. Hence proceedings are still clearly pending until the decision-making process is terminated, which occurs three days prior to the date stamped on the decision (G 12/91, OJ EPO 1994, 285, point 9.1 of the reasons for the decision). In the present case, the decision to refuse the application was dispatched with the date stamp 10 February 1995. Thus the proceedings were clearly still pending on 28 November 1994, when the appellant renewed the request for the amendments and made a (second) clear conditional request for oral proceedings should the amendments be rejected. Hence the Board concludes that there was no basis for refusing the appellant's request for oral proceedings.

règle 86(3) CBE pour décider de rejeter ou d'accepter la requête en modifications qui a été présentée, mais elle **ne saurait prendre prétexte** de ces recommandations pour refuser de convoquer les parties à une procédure orale avant de rendre sa décision. Le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale au sujet des points que la division d'examen devait prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et en particulier au sujet de la question de savoir si les modifications demandées nécessitaient ou non une reprise de l'examen quant au fond.

5.5 Comme cela a déjà été signalé ci-dessus au point 4.3, le droit du demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale ne saurait être affecté par des considérations de rationalisation de la procédure.

6. Aussi la Chambre estime-t-elle que, dans la présente espèce, le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale, et ce aussi longtemps que l'affaire était encore en instance devant la division d'examen. Aux termes de la décision G 7/93 (cf. point 2.1 des motifs cités plus haut), tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, la division d'examen est libre d'accepter ou de refuser les modifications, comme le prévoit la règle 86(3) CBE. Il est clair par conséquent que l'affaire reste en instance jusqu'à la clôture du processus de décision, qui intervient trois jours avant la date apposée sur la décision (cf. décision G 12/91, JO OEB 1994, 285, point 9.1 des motifs). Dans la présente espèce, la date de remise au courrier apposée sur la décision de rejet était le 10 février 1995. Il ne fait donc pas de doute que le 28 novembre 1994, lorsque le demandeur a présenté une nouvelle requête en modification en redemandant expressément par mesure de précaution qu'une procédure orale se tienne dans le cas où la division d'examen envisagerait de rejeter les modifications proposées, l'affaire était encore en instance. La Chambre en conclut donc que le rejet par la division d'examen de la requête en procédure orale présentée par le demandeur n'était pas fondé.

7. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gilt es als wesentlicher Verfahrensmangel, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ rechtfertigt, wenn versäumt wird, eine von einem berechtigten Beteiligten beantragte mündliche Verhandlung durchzuführen. Außerdem ist die Entscheidung als null und nichtig aufzuheben (siehe z. B. T 560/88 vom 19. Februar 1990 (unveröffentlicht)).

8. Zu diesem Schluß gelangte die Kammer unabhängig von den in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründen. Zu bemerken ist jedoch, daß die Rechtsgrundlage für die Zurückweisung der Änderungen, nämlich die Regel 86 (3), und insbesondere die Begründung, warum die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens die Änderungen zurückgewiesen hat, in der Entscheidung zum ersten Mal genannt wurden. In der Mitteilung vom 18. Juli 1994 war die Zurückweisung lediglich damit begründet worden, daß der Beschwerdeführer "an sein Einverständnis" mit der im Bescheid gemäß Regel 51 (4) EPÜ übermittelten Fassung "gebunden" sei; dieser Grund war aber mit der Entscheidung G 7/93 eindeutig für nichtig erklärt worden. Der Beschwerdeführer hatte somit keine Gelegenheit, seine Argumente zur Widerlegung der in der Entscheidung der Prüfungsabteilung genannten Annahme vorzubringen, daß "die Änderungen zu einer erheblichen Erweiterung des Umfangs der unabhängigen Patentansprüche 1 und 11 führen würden, die zum Zeitpunkt der Mitteilung gemäß Regel 51 (6) EPÜ gültig waren". Damit verstieß die Entscheidung gegen den Artikel 113 (1) EPÜ, was als zweiter wesentlicher Verfahrensmangel anzusehen ist.

7. It is well established that failure to hold oral proceedings clearly requested by a party having a right to such proceedings constitutes a substantial procedural violation and justifies the reimbursement of the appeal fee under Rule 67 EPC. Further, the decision must be set aside as null and void (see eg T 560/88 of 19 February 1990 (not published)).

8. This conclusion of the Board is reached irrespective of the reasons given in the appealed decision. However, it is to be noted that the legal basis on which the amendments were rejected, Rule 86(3), and in particular the reasons for the Examining Division exercising its discretion not to accept the amendments, were given for the first time in the decision. In the communication dated 18 July 1994 the only grounds for rejection had been given as the appellant's being "bound by his approval" of the text set out in the Rule 51(4) communication, a ground which had clearly been invalidated by the outcome of G 7/93 (supra). The appellant had no opportunity, therefore, to present arguments attempting to refute the Examining Division's assertion in the decision that "the amendments would result in a significant broadening of the scope of independent claims 1 and 11 valid at the time of the communication pursuant to Rule 51(6) EPC". The decision was therefore in breach of Article 113(1) EPC, which must be considered to be a second substantial procedural violation.

7. Il est constant que le refus de tenir une procédure orale alors que la tenue de cette procédure avait été demandée de façon très nette par une partie qui avait le droit d'obtenir satisfaction constitue un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. La décision doit en outre être déclarée nulle et non avenue (cf. notamment décision T 560/88 du 19 février 1990 (non publiée)).

8. La Chambre est parvenue à cette conclusion abstraction faite des motifs avancés dans la division attaquée. Or il convient de noter que c'est dans cette décision que la division d'examen avait pour la première fois cité la disposition sur laquelle elle se fondait pour rejeter les modifications, à savoir la règle 86(8) CBE, et exposé notamment pour quelles raisons elle avait décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas accepter ces modifications. Dans la notification du 18 juillet 1994, le seul motif qui avait été invoqué par la division d'examen pour justifier son refus était que le demandeur "était lié par son approbation" du texte qui lui avait été communiqué dans la notification établie conformément à la règle 51(4), or ce motif n'était manifestement pas valable, vu la décision G 7/93 qui a été citée plus haut. Le demandeur n'a donc pas eu la possibilité de présenter ses arguments pour tenter de réfuter l'affirmation de la division d'examen qui avait prétendu dans sa décision que "les modifications conduiraient à élargir sensiblement la portée des revendications indépendantes 1 et 11 qui étaient en vigueur lors de l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE". Cette décision a donc été prise en violation de l'article 113(1) CBE, si bien qu'il doit être considéré qu'il s'agit là d'un second vice substantiel de procédure.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

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.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours doit être remboursée.