

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 6. Dezember 1993
T 933/92 - 3.4.1***

(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. J. Reich
R. K. Shukla

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft

Stichwort: Sensor/SIEMENS

Artikel: 110, 112 (1) a) EPÜ

**Schlagwort: "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer (ja)" - "Prüfung
der Beschwerde - Umfang - reforma-
tio in peius"**

Leitsatz

*Folgende Rechtsfragen werden der
Großen Beschwerdekammer gemäß
Artikel 112 (1) a) EPÜ vorgelegt:*

*I. Hat eine Beschwerdekammer in
einem Beschwerdeverfahren gegen
eine Entscheidung einer Prü-
fungsabteilung, in der eine Verlet-
zung von einem oder mehreren
explizit genannten Erfordernissen
des EPÜ als Zurückweisungsgrund
einer europäischen Patentanmel-
dung genannt ist, bei der Prüfung
der Beschwerde gemäß Artikel 110
EPÜ entweder die Verpflichtung oder
die Befugnis zu überprüfen, ob die
Patentanmeldung auch denjenigen
anderen Erfordernissen des EPÜ
genügt, die die Prüfungsabteilung im
Prüfungsverfahren als erfüllt ansah
und die daher in ihrer Entscheidung
nicht die Zurückweisungsgründe für
die Patentanmeldung stützten?*

*II. Falls einer Beschwerdekammer
keine derartige Verpflichtung, aber
eine derartige Befugnis zuerkannt
wird, unter welchen Bedingungen
sollte sie von dieser Befugnis
Gebrauch machen?*

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung eingereicht und gemäß Kapitel II PCT vorläufig geprüft. Nach dem Eintritt in die nationale Phase vor dem EPA legte die Anmelderin eine geänderte Fassung der Anmeldeunterlagen vor und beantragte

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.4.1
dated 6 December 1993
T 933/92 - 3.4.1***

(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson
Members: H.J. Reich
R.K. Shukla

Applicant: Siemens Aktiengesellschaft

Headword: Sensor/SIEMENS

Article: 110, 112(1)(a) EPC

**Keyword: "Referral to Enlarged
Board of Appeal (yes)" - "Examina-
tion of appeal - extent - reforma-
tio in peius"**

Headnote

*The following points of law shall be
referred to the Enlarged Board of
Appeal under Article 112(1)(a) EPC:*

*I. In an appeal from a decision of an
Examining Division in which a viola-
tion of one or more specified
requirements of the EPC has been
relied upon as the ground for refusal
of a European patent application,
when examining the appeal under
Article 110 EPC does the Board of
Appeal have either the obligation or
the power to examine whether the
application meets other require-
ments of the EPC which the Examin-
ing Division regarded as having been
met in the examination proceedings
and which have not therefore been
relied upon in its decision as
grounds for refusal of the patent
application?*

*II. If a Board of Appeal does not have
such an obligation but has such
power, under what circumstances
should it use such power?*

Summary of Facts and Submissions

I. This patent application was originally filed under the PCT, and a preliminary examination was carried out under PCT Chapter II. Upon entering the national phase before the EPO, the applicant filed an amended text of the application and requested that a patent be granted on the basis of

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1,
en date du 6 décembre 1993
T 933/92 - 3.4.1***

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson
Membres : H.J. Reich
R.K. Shukla

Demandeur: Siemens Aktiengesellschaft

Référence: Détecteur/SIEMENS

Article: 110, 112(1)a) CBE

**Mot-clé: "Saisine de la Grande
Chambre de recours (oui)" - "Exa-
men du recours - portée - modifica-
tion de la décision au détriment du
requérant"**

Sommaire

*Les questions de droit suivantes sont
soumises à la Grande Chambre de
recours, conformément à l'article
112(1)a) CBE:*

*I. Dans une procédure de recours
contre une décision d'une division
d'examen rejetant une demande de
brevet européen au motif qu'il n'est
pas satisfait à une ou plusieurs exi-
gences expresses de la CBE, la
chambre de recours a-t-elle l'obliga-
tion ou le pouvoir, lors de l'examen
du recours conformément à l'article
110 CBE, d'examiner si la demande
de brevet satisfait également aux
conditions de la CBE que la division
d'examen a par ailleurs considérées
comme remplies lors de la procédure
d'examen et qu'elle n'a donc pas
invoquées comme motifs de rejet de
la demande dans sa décision?*

*II. Si une chambre n'est pas tenue
par une telle obligation, mais qu'un
tel pouvoir lui est reconnu, dans
quelles conditions devrait-elle faire
usage de ce pouvoir ?"*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet en cause a été déposée à l'origine en tant que demande PCT et a fait l'objet d'un examen préliminaire au titre du chapitre II du PCT. Après l'entrée dans la phase nationale devant l'OEB, le demandeur a présenté une version modifiée des documents de

* Das Verfahren ist vor der Großen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 10/93 anhängig.

* The case is pending before the Enlarged Board of Appeal under Ref. No. G 10/93.

* L'affaire est en instance devant la Grande Chambre de recours sous le numéro G 10/93.

die Patenterteilung auf der Grundlage dieser Änderungen.

Im Rahmen der Prüfung der Patentanmeldung gemäß Artikel 96 EPÜ erhob die Prüfungsabteilung in einem Bescheid vom 19. Dezember 1991 gegen die Änderung der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ. Ferner stellte sie in diesem Bescheid fest:

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nötig, auf den dem Abschlußbericht der vorläufigen Prüfung zugrunde liegenden Anspruch 1 zurückzukommen.

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwände unter Artikel 52 (1) EPÜ (Neuheit und erfindnerische Tätigkeit)."

In ihrer Stellungnahme bestritt die Anmelderin, daß die beantragte Fassung der Anmeldungsunterlagen Mängel in bezug auf Artikel 123 (2) EPÜ aufweise.

Die Prüfungsabteilung erließ am 14. Mai 1992 eine Entscheidung, mit der sie die Patentanmeldung mit der Begründung zurückwies, daß die gültige Fassung der Anmeldungsunterlagen nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ genüge.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. In ihrer Beschwerdebegründung vertritt sie die Auffassung, daß die Zurückweisung der Patentanmeldung aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ sachlich ungerechtfertigt sei.

II. Im Rahmen der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ gelangte die Beschwerdekammer zu einer vorläufigen Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikels 123 (2) EPÜ übereinstimmte, aber im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als die Prüfungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid vom 19. Dezember 1991. Es erging jedoch keinerlei Mitteilung an die Beschwerdeführerin.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdekammer hat Kenntnis von den Entscheidungen T 60/91; T 96/92, ABI. EPA 1993, 551 sowie T 488/91 (die Vorlagefrage wurde im ABI. EPA 1993, 478veröff-

these amendments.

During examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the Examining Division issued a communication dated 19 December 1991 in which objections were raised to the amendments to the original application under Article 123(2) EPC. The communication also stated:

"To overcome the above objection it appears necessary to revert to Claim 1 on which the final report of the preliminary examination was based.

Nor are there any objections to this claim under Article 52(1) EPC (novelty and inventive step)."

The applicant filed observations in reply, in which it disputed the fact that the version of the application as requested displayed deficiencies under Article 123(2) EPC.

The Examining Division issued a decision dated 14 May 1992 in which the application was refused on the ground that the version of the application in force did not satisfy the requirements of Article 123(2) EPC.

The applicant appealed against this decision. In the grounds for appeal it takes the view that there were no objectively valid grounds for refusal of the application under Article 123(2) EPC.

II. Upon examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, the Board of Appeal formed a preliminary opinion which agreed with the decision of the Examining Division concerning violation of Article 123(2) EPC but, concerning the existence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, disagreed with the view set out by the Examining Division in its aforementioned communication of 19 December 1991. The Board of Appeal did not, however, issue any communication to the appellant.

Reasons for the Decision

1. The Board of Appeal is aware of decisions T 60/91; T 96/92, OJ EPO 1993, 551, and T 488/91 (the point of law referred to the Enlarged Board of Appeal was published in OJ EPO

la demande et a demandé que le brevet soit délivré sur la base de ces modifications.

Dans une notification en date du 19 décembre 1991 émise dans le cadre de l'examen de la demande de brevet prévu à l'article 96 CBE, la division d'examen a formulé des objections au regard de l'article 123(2) CBE contre la modification des documents de la demande. De plus, dans cette notification, elle a déclaré ce qui suit :

"Pour lever l'objection susmentionnée, il semble nécessaire de revenir à la revendication 1 sur laquelle se fonde le rapport d'examen préliminaire.

Cette revendication satisfait en effet aux conditions de l'article 52(1) CBE (nouveauté et activité inventive)."

Dans sa réponse, le demandeur a contesté que la version modifiée de la demande, sur la base de laquelle il sollicitait la délivrance du brevet, ait enfreint l'article 123(2) CBE.

Le 14 mai 1992, la division d'examen a rendu une décision rejetant la demande de brevet au motif que l'actuelle version de la demande ne répondait pas aux conditions posées à l'article 123(2).

Le demandeur a introduit un recours contre cette décision. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il soutient que le rejet de la demande de brevet au titre de l'article 123(2) CBE n'est pas fondé.

II. Lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, la Chambre est parvenue à une opinion provisoire qui, si elle correspond à la décision de la division d'examen pour ce qui est de la violation de l'article 123(2) CBE, est cependant à l'opposé de ce que la division d'examen avait indiqué dans sa notification en date du 19 décembre 1991, mentionnée plus haut, quant à l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. La chambre n'en a cependant pas informé le demandeur.

Motifs de la décision

1. La Chambre a connaissance des décisions T 60/91, T 96/92, JO OEB 1993, 551, ainsi que de la décision T 488/91 (la question de droit soumise à la Grande Chambre de

fentlich), mit denen der Großen Beschwerdekammer als eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung die folgende zweiteilige Rechtsfrage vorgelegt wurde:

"A. Darf die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers abändern?"

B. Wenn ja, in welchem Umfang?"

Diese Rechtsfrage ist derzeit bei der Großen Beschwerdekammer unter den Aktenzeichen G 9/92 und G 4/93 anhängig.*

In den obigen Entscheidungen wurde diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer in inhaltlichem Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren vorgelegt.

2. Die Große Beschwerdekammer hat zwar das Wesen und den Zweck des Beschwerdeverfahrens im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420 abgehandelt, jedoch nur für das Einspruchsverfahren; vgl. Absatz 18.

3. Der für den vorliegenden Fall zuständigen Beschwerdekammer sind frühere Entscheidungen anderer Beschwerdekammern bekannt, in denen eine Patentanmeldung aus einem anderen Zurückweisungsgrund zurückgewiesen wurde als in der angefochtenen Entscheidung der Prüfungsabteilung.

Die zuständige Beschwerdekammer hält - im Rahmen der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung gemäß Artikel 110 EPÜ - den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Patentanmeldung im Hinblick auf solche Erfordernisse des EPÜ für nicht ganz geklärt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten.

Diese Frage betrifft die grundsätzliche Funktion einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung und stellt damit eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar.

1993, 478), in which the following twofold question has been referred to the Enlarged Board of Appeal as an important point of law:

"A. Is the Board of Appeal allowed to modify a contested decision to the detriment of the appellant?"

B. If so, to what extent?"

This question is currently pending before the Enlarged Board of Appeal in cases G 9/92 and G 4/93.*

In the above decisions, this question has been referred to the Enlarged Board of Appeal in the context of opposition proceedings.

2. The Enlarged Board of Appeal considered the nature and purpose of the appeal procedure under the EPC in decisions G 9/91 and G 10/91, OJ EPO 1993, 408 and 420, but only in the context of opposition proceedings (see paragraph 18).

3. The present Board of Appeal is aware of previous decisions of other Boards of Appeal in which an application has been refused on a different ground from that which was relied upon by the Examining Division in the contested decision.

The present Board of Appeal considers that the extent both of the duties and powers of a Board of Appeal, when examining an appeal from a decision of an Examining Division under Article 110 EPC, to consider whether the application satisfies requirements of the EPC which the Examining Division regarded as having been met in the examination proceedings and which were not therefore relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application, is not entirely clear.

This question concerns the essential function of a Board of Appeal when examining an appeal from a decision of an Examining Division and therefore involves an important point of law.

recours a été publiée au JO OEB 1993, 478) dans lesquelles la double question de droit suivante, d'importance fondamentale, a été soumise à la Grande Chambre de recours :

"A. La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée ?

B. Et si oui, dans quelle mesure ?"

Cette question de droit est en instance sous les numéros G 9/92 et G 4/93 devant la Grande Chambre de recours.*

Dans les décisions mentionnées ci-dessus, elle a été soumise à la Grande Chambre à propos de la procédure d'opposition.

2. Dans ses décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a traité la question de la nature et de la finalité de la procédure de recours dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, mais uniquement au regard de la procédure d'opposition (cf. point 18).

3. La Chambre de recours chargée de la présente affaire a connaissance de décisions antérieures d'autres chambres de recours par lesquelles une demande de brevet a été rejetée pour un autre motif que celui sur lequel la décision attaquée de la division d'examen était fondée.

La Chambre estime que - s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision rendue par une division d'examen, effectué conformément à l'article 110 CBE - on ne connaît pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours pour ce qui est d'examiner si une demande de brevet satisfait aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision.

Cette question concerne la fonction essentielle d'une chambre de recours dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision d'une division d'examen et constitue donc une question de droit d'importance fondamentale.

* Die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/92 und G 4/93 sind am 14. Juli 1994 ergangen. Die Entscheidung G 9/92 wird demnächst veröffentlicht. Der Leitsatz der Entscheidung G 9/92 ist im ABI. EPA 9/1994 abgedruckt.

* The decisions of the Enlarged Board of Appeal G 9/92 and G 4/93 were reached on 14 July 1994. G 9/92 will be published shortly. The headnote to G 9/92 appeared in OJ EPO 9/1994.

* Les affaires G 4/93 et G 9/92 ont été décidées par la Grande Chambre de recours le 14 juillet 1994. La décision G 9/92 sera publiée prochainement. Le sommaire de la décision G 9/92 a été publié au JO OEB 9/1994.

| Entscheidungsformel | Order | Dispositif |
|--|---|--|
| Aus diesen Gründen wird entschieden: | For these reasons it is decided that: | Par ces motifs, il est statué comme suit : |
| <p>Folgende Rechtsfragen werden der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ vorgelegt:</p> | <p>The following points of law shall be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:</p> | <p>Les questions de droit suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE:</p> |
| <p>"1. Hat eine Beschwerdekammer in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten?</p> | <p>"1. In an appeal from a decision of an Examining Division in which a violation of one or more specified requirements of the EPC has been relied upon as the ground for refusal of a European patent application, when examining the appeal under Article 110 EPC does the Board of Appeal have either the obligation or the power to examine whether the application meets other requirements of the EPC which the Examining Division regarded as having been met in the examination proceedings and which have not therefore been relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application?</p> | <p>"1. Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen au motif qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences expresses de la CBE, la chambre de recours a-t-elle l'obligation ou le pouvoir, lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, d'examiner si la demande de brevet satisfait également aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision ?</p> |
| <p>2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige Verpflichtung, aber eine derartige Befugnis zuerkannt wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen?"</p> | <p>2. If a Board of Appeal does not have such an obligation but has such power, under what circumstances should it use such power?"</p> | <p>2. Si une chambre n'est pas tenue par une telle obligation, mais qu'un tel pouvoir lui est reconnu, dans quelles conditions devrait-elle faire usage de ce pouvoir ?"</p> |