

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2 vom
4. März 1982
T 05/81* **

Anmelderin: Société Anonyme dite:
Solvay & Cie.

Stichwort: "Herstellung von Hohl-
körpern aus thermoplastischem
Material"

EPÜ Artikel 52(1), 56, 84, 96(2),
97(1), 106(1), 113(1) und (2), Regeln
51(3), 67

"Bestandteile einer beschwerdefähigen
Entscheidung" — "Tragende Gründe
der Entscheidung (*ratio decidendi*)" —
"Rückzahlung der Beschwerdegebühr"
(abgelehnt) — "Erfinderische Tätig-
keit" (bestätigt) — "A-*posteriori*
Analyse"

Leitsatz

Nach Artikel 97(1) EPÜ ist eine europä-
ische Patentanmeldung die einem Er-
fordernis des Übereinkommens nicht
genügt, in ihrer Gesamtheit zurückzu-
weisen, ohne daß die Frage erörtert wer-
den muß, ob die Anmeldung insgesamt
möglicherweise Sachverhalte aufweist,
die sich als erfinderisch erweisen können.

Ein angeblicher Mangel, der einen Teil
der Entscheidung betrifft, bei dem es
sich nicht um die die Entscheidung
tragenden Gründe handelt (*ratio deci-*
decendi), kann nicht als wesentlicher
Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67
gelten.

Eine Beschwerde kann nur eine be-
schwerdefähige Entscheidung im Sinne
des Artikels 106(1), nicht jedoch vor-
bereitende Handlungen nach Artikel
96(2) und Regel 51(3) zum Gegenstand
haben

Beim Vergleich der Aufgabenstellung
in der Anmeldung und in einer Entgegen-
haltung sind zu weitgehende Abstrak-
tionen zu vermeiden, die vom konkreten
Denken des Fachmanns wegführen.

Die Lehre eines Dokuments kann für den
Fachmann enger sein als für einen
potentiellen Erfinder, der die Aufgabe,
die seiner künftigen Erfindung zugrunde
liegt, als erster erkannt hat. Bei der
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit
ist ausschließlich vom konkreten Ge-
sichtspunkt des Fachmanns auszugehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 30. November 1978 ein-
gereichte europäische Patentanmeldung
Nr. 78 200 324 (Veröffentlichungsnummer

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.2 dated
4 March 1982
T 05/81* **

Applicant: Société Anonyme dite:
Solvay & Cie.

Headword: "Production of hollow
thermoplastic objects"

EPC Articles 52(1), 56, 84, 96(2),
97(1), 106(1), 113(1) and (2), Rules
51(3), 67

"Component features of a decision
subject to appeal" - "Ratio decidendi"
— "Reimbursement of the appeal fee"
(refused) — "Inventive step"
(confirmed) — "A *posteriori*
analysis"

Headnote

Under Article 97(1) EPC, a European
patent application which fails to meet
one of the requirements of the Conven-
tion has to be refused in its entirety,
without it being necessary to consider
whether the application as a whole
might contain material indicative of an
inventive step.

An alleged violation affecting a part of
the decision other than its *ratio deci-*
decendi cannot be a substantial violation
within the meaning of Rule 67.

An appeal may relate only to a decision
subject to appeal within the meaning of
Article 106(1) and not to the prepara-
tory measures referred to in Article 96(2)
and Rule 51(3).

A comparison of the problem indicated
in the application with that indicated in a
prior document must avoid an exces-
sively abstract approach far removed
from the practical thinking of the person
skilled in the art.

The teaching of a document may have
narrower implications for a person
skilled in the art and broader impli-
cations for a potential inventor who first
perceives the problem which his future
invention is intended to solve. The
assessment of inventive step must look
at the situation solely from the practical
viewpoint of the person skilled in the art.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.
78 200 324 filed on 30 November 1978
(publication No. 0 002 302) was refused

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2 du
4 mars 1982
T 05/81*

Demandeur: Société Anonyme dite:
Solvay & Cie.

Référence: "Production de corps
creux en matière thermoplastique"

Articles 52(1), 56, 84, 96(2), 97(1),
106(1), 113(1) et (2), règles 51(3),
67 de la CBE

"Éléments d'une décision susceptible
de recours" — "Soutien nécessaire
(*ratio decidendi*)" — "Remboursement
de la taxe de recours" (rejeté) —
"Activité inventive" (confirmée) —
"Analyse *a posteriori*"

Sommaire

Aux termes de l'article 97(1) de la CBE,
une demande de brevet européen qui ne
satisfait pas à une des exigences de la
Convention doit être rejetée dans son
entier, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter
au point de savoir si la demande dans
son ensemble comporterait éventuelle-
ment des éléments susceptibles de
révéler une activité inventive.

Un vice prétendu affectant une partie de
la décision, qui ne constitue pas son
soutien nécessaire (*ratio decidendi*), ne
saurait être un vice substantiel au sens
de la règle 67.

Un recours ne peut porter que sur une
décision susceptible de recours au sens
de l'article 106(1) et non pas sur des
actes préparatoires visés par l'article
96(2) et la règle 51(3).

En comparant les problèmes de la de-
mande et d'une antériorité, il faut
s'abstenir de toute abstraction trop
poussée qui éloignerait de la pensée
concrète de l'homme du métier.

L'enseignement d'un document peut
être plus étroit pour l'homme du métier
et plus large pour un inventeur potentiel,
qui a perçu le premier le problème
que doit résoudre sa future invention.
En qualifiant l'activité inventive, il faut
se placer uniquement du point de vue
concret de l'homme du métier.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°
78 200 324 déposée le 30 novembre
1978 (n° de publication 0 002 302) a

* Es ist lediglich eine Kurzfassung der Ent-
scheidung veröffentlicht worden. Eine Kopie
der vollständigen Textes der Entscheidung in
der Verfahrenssprache ist beim Geschäftsstellen-
beamten der Beschwerdekammer erhältlich.

* A shortened version of the decision only has been
published. A copy of the full decision in the
language of proceedings can be obtained from
the Registrar of the Board of Appeal.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une
copie de la décision complète dans la langue de
la procédure peut être obtenue auprès du greffe
de la Chambre de recours.

0 002 302) wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. November 1980 zurückgewiesen.

Der Anspruch 1, auf den sich die Entscheidung stützte, lautete wie folgt:

Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern ausgehend von Vorformlingen aus thermoplastischem Material, deren offenes Ende ein mindestens teilweise endgültig ausgeformtes Halsteil aufweist, bei dem das Blasformen mittels eines Druckfluids erfolgt, das durch eine in das offene Ende der Vorformlinge eingeführte Düse in die in einer Form befindlichen Vorformlinge eingeblasen wird, wobei bei Einführung der Düse der ausgeformte Teil des Halses von den Teilen der Vorformlinge isoliert wird, die beim Blasformen aufgeweitet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, daß der isolierte Bereich vor dem Blasformen durch Spülen mit einer Kühlflüssigkeit gekühlt wird.

Anspruch 2 hatte folgenden Wortlaut:

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch Spritz- oder Blasformen hergestellte Vorformlinge verwendet werden.

Die abhängigen Ansprüche 3 bis 9 betrafen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Anmeldung zwar neu, aber im Hinblick auf die folgenden Entgegenhaltungen nicht erfinderisch sei:

- 1) US-A-3 048 889
- 2) US-A-3 717 429
- 3) FR-A-2 150 344.

Diese Druckschriften werden im folgenden als Entgegenhaltung 1, 2 und 3 bezeichnet.

III. Die Entscheidung führt aus, daß die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus der Entgegenhaltung 1 bekannt seien und daß die Merkmale des kennzeichnenden Teils in Anbetracht derselben Entgegenhaltung 1 sowie der Entgegenhaltung 2 nicht erfinderisch seien.

IV. Die Prüfungsabteilung habe die Ansprüche 2 bis 9 für nicht gewährbar erklärt, weil sie sich auf Anspruch 1 bezögen, der nicht als gewährbar gelten könne. Bei den Ansprüchen 3 und 4 sowie 6 bis 10 habe die Prüfungsabteilung zudem den Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit erhoben, wobei sie sich im Fall der Ansprüche 3 und 4 auf die Entgegenhaltung 3 bzw. 2 bezogen habe. Zu Anspruch 5 habe die Prüfungsabteilung ausgeführt, daß der Gegenstand des Anspruchs in Verbindung mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 möglicherweise die Grundlage für einen neuen Anspruch 1 bilden könne. Die Anmelderin habe jedoch von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

V. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 8. Januar 1981 Be-

by decision of the Examining Division dated 27 November 1980.

Claim 1, on which that decision is based, is worded as follows:

Process for producing hollow objects from thermoplastic preforms having an open end with a neck moulded at least partially into its final shape, in which the object is blow-moulded by introducing an expansion fluid into the preform within a closed mould by means of a blow mandrel inserted into the preform from the open end, and in which, with the insertion of the blow mandrel, the pre-moulded neck opening of the preform is isolated from the portion of the preform to be expanded under blowing, characterised in that the region thus isolated is cooled by flushing with a cooling fluid prior to blowing.

Claim 2 is set out as follows:

Process according to Claim 1, characterised in that the preforms used are injection-moulded or blow-moulded.

Dependent Claims 3—9 concern particular embodiments of the process as in Claim 1.

II. The ground for refusal was that although the subject-matter of the application is new, it does not involve an inventive step in relation to the following prior documents:

- (1) US-A-3 048 889
- (2) US-A-3 717 429
- (3) FR-A-2 150 344,

referred to hereafter as prior documents 1, 2 and 3 respectively.

III. The decision points out that the features in the preamble of Claim 1 are known from prior document 1 and that those in the characterising portion do not involve an inventive step, again by reference to prior document 1 and also to prior document 2.

IV. The Examining Division did not accept Claims 2 to 9 because they relate to the Claim 1 adjudged to be unallowable. As regards Claims 3, 4 and 6—10, the Examining Division raised the further objection of there being no inventive step, referring in the case of Claims 3 and 4 to prior documents 3 and 2 respectively. As regards Claim 5, the Examining Division pointed out that its subject-matter might possibly, in combination with the features of Claims 1 and 2, form the basis for a new Claim 1. The applicant did not, however, make use of this possibility.

V. On 8 January 1981 the applicant lodged an appeal against that decision.

été rejetée par décision de la Division d'examen du 27 novembre 1980.

La revendication 1, sur laquelle s'appuie la décision, est libellée comme suit:

Procédé pour la production de corps creux à partir de préformes en matière thermoplastique dont une extrémité ouverte comporte un col moulé au moins partiellement dans sa forme définitive dans lequel le moulage est réalisé par soufflage au moyen d'un fluide d'expansion introduit dans les préformes enfermées dans un moule par une tuyère de soufflage pénétrant à l'intérieur des préformes par leur extrémité ouverte et dans lequel, lors de l'introduction de la tuyère de soufflage on isole la région moulée du col des préformes de la partie des préformes soumise à l'expansion lors du soufflage caractérisé en ce que l'on procède à une réfrigération de la région isolée par un balayage au moyen d'un fluide réfrigérant avant le soufflage.

La revendication 2 se présente comme suit:

Procédé suivant la revendication 1 caractérisé en ce que l'on utilise des préformes réalisées par moulage par injection ou par moulage par soufflage.

Les revendications dépendantes 3 à 9 concernent des modes particuliers de réalisation du procédé de la revendication 1.

II. Le rejet est fondé sur ce que l'objet de la demande, quoique nouveau, n'implique pas d'activité inventive en regard des antériorités suivantes:

- (1) US-A-3 048 889
- (2) US-A-3 717 429
- (3) FR-A-2 150 344

qu'on citera ci-après respectivement en tant qu'antériorités 1, 2 et 3.

III. La décision précise que les caractéristiques du préambule de la revendication 1 sont connues d'après l'antériorité et que les particularités de la partie caractérisante ne comportent pas d'activité inventive en considération de la même antériorité 1 et de l'antériorité 2.

IV. La Division d'examen n'a pas accepté les revendications 2 à 9 du fait qu'elles se réfèrent à la revendication 1 jugée non acceptable. Sur les revendications 3, 4, 6-10, la Division d'examen a élevé de surcroît l'objection d'un défaut d'activité inventive, se référant dans le cas des revendications 3 et 4 respectivement aux antériorités 3 et 2. Quant à la revendication 5, la Division d'examen précise que son objet, en combinaison avec les caractéristiques des revendications 1 et 2, pourrait éventuellement former la base d'une nouvelle revendication 1. Toutefois, le demandeur n'a pas exploité cette éventualité.

V. Contre cette décision, la demanderesse a formé un recours le 8

schwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist rechtzeitig entrichtet und die Begründung fristgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführerin erklärt sich bereit, den Anspruch 1 erforderlichenfalls zu ändern, und beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VI. Die Beschwerdeführerin macht geltend, daß von der Aufgabenstellung und der Lösung her zwischen den Verfahren nach den Entgegenhaltungen 1 und 2 einerseits und dem anmeldungsgemäßen Verfahren andererseits ein Unterschied bestehe. Der Fachmann könne auch durch Kombinieren der Lehren der Entgegenhaltungen 1 und 2 keinesfalls zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe gelangen, da diese noch nie zuvor gestellt worden sei. Die Erfindung würde daher, so wie sie in den Ansprüchen definiert sei, das Erfordernis des Artikels 56 EPU erfüllen.

VII. Da nach Ansicht der Beschwerdeführerin der Anspruch 2 in Verknüpfung der Artikel 96(2) und 113(1) EPÜ zurückgewiesen worden ist, beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU. Sie behauptet ferner, der Prüfer habe im ersten und einzigen Bescheid entgegen Artikel 96(2) und Regel 51(3) EPU nicht zum Gegenstand des Anspruchs 5 Stellung genommen, was ebenfalls die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

VIII. Auf Einladung der Beschwerdekammer hat die Beschwerdeführerin fristgerecht eine neue Fassung der Ansprüche mit entsprechenden Änderungen der Beschreibung vorgelegt. Der neue Anspruch 1 lautet nunmehr wie folgt:

Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern in zwei Verfahrensschritten ausgehend von im ersten Verfahrensschritt ausgeformten Vorformlingen aus thermoplastischem Material, die an ihrem offenen Ende ein Halsteil aufweisen, das im ersten Verfahrensschritt wenigstens teilweise in einer Vorform endgültig geformt wird, bei welchem Verfahren das Blasformen im zweiten Verfahrensschritt dadurch erfolgt, daß ein Druckfluid durch eine durch das offene Ende der Vorformlinge eingeführte Düse in die in den Formen des zweiten Verfahrensschritts befindlichen Vorformlinge eingebracht wird, wobei bei der Einführung der Düse das geformte Halsteil der Vorformlinge von dem beim Blasformen aufzuweitenden Teil isoliert wird, dadurch gekennzeichnet, daß durch Spritz- oder Blasformen hergestellte Vorformlinge verwendet werden und daß vor dem endgültigen Blasformen durch Spülen mit einer Kühlflüssigkeit gekühlt wird, die in den Hohlraum zwischen der Düse und der Innenwand des isolierten Teils eingebracht wird.

Die neuen abhängigen Ansprüche 2 bis 8 unterscheiden sich von den entsprechenden früheren Ansprüchen nur durch unbedeutende Präzisierungen.

The appeal fee was paid and the Statement of Grounds filed in due time. The appellant proposes amending Claim 1, if need be, and requests reimbursement of the appeal fee.

VI. The appellant argues that the problems and solutions relating to the processes according to prior documents 1 and 2 are different from the problem and solution indicated in the application. Even by combining the teaching of prior documents 1 and 2, a person skilled in the art would never manage to solve the problem pertaining to the invention, which had never been formulated previously. Thus, the invention as defined by the claims complies, he asserts, with the requirements of Article 56 EPC.

VII. Since the appellant considers that in refusing Claim 2 there was a failure to act in accordance with Articles 96(2) and 113(1) EPC, he is requesting that the appeal fee be reimbursed pursuant to Rule 67 EPC. As regards Claim 5, the appellant asserts that, in the only communication sent, the examiner failed to comment on that claim, an omission which is contrary to Article 96(2) and Rule 51(3) EPC and which also justifies reimbursement of the appeal fee.

VIII. At the invitation of the Board of Appeal, the appellant submitted in due time a new version of the claims and corresponding amendments to the description. The new Claim 1 is worded as follows:

Two-stage process for producing hollow objects from thermoplastic preforms moulded in a preform mould in the first stage and having an open end with a neck at least part of which has been moulded into its final shape in the first stage, in which process the object is blow-moulded in the second stage by introducing an expansion fluid into the preforms inside the second-stage moulds by means of a blow mandrel inserted into the preforms from the open end and in which, with the insertion of the blow mandrel, the moulded neck of the preforms is isolated from the portions of the preforms to be expanded under blowing, characterised in that the preforms used are injection-moulded or blow-moulded and that, prior to final blowing, the region thus isolated is cooled by flushing with a cooling fluid introduced into the space between the blow mandrel and the inner wall.

The new dependent Claims 2 to 8 contain only minor differences of detail in relation to the corresponding previous claims.

janvier 1981. La taxe de recours a été acquittée et le mémoire exposant les motifs a été présenté en temps utile. La requérante propose de modifier, si besoin est, la revendication 1 et sollicite le remboursement de la taxe de recours.

VI. La requérante fait valoir la différence entre les problèmes et les solutions des procédés selon les antériorités 1 et 2, d'une part, et de la demande d'autre part. L'homme du métier, même en combinant les enseignements des antériorités 1 et 2, ne parviendrait à aucun moment à résoudre le problème de l'invention, qui n'avait jamais été formulé antérieurement. Ainsi, l'invention telle que définie par les revendications satisfait à la condition posée par l'article 56 de la CBE.

VII. Puisque la requérante estime le refus de la revendication 2 d'avoir été prononcé en méconnaissance des articles 96(2) et 113(1) de la CBE, elle sollicite le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE. Quant à la revendication 5, la requérante allègue que l'examinateur, dans l'unique communication, n'a pas pris position au sujet de cette revendication, ce qui est contraire à l'article 96(2) et à la règle 51(3) de la CBE et justifie aussi le remboursement de la taxe de recours.

VIII. Sur l'invitation de la Chambre de recours, la requérante a présenté en temps utile une nouvelle rédaction des revendications et des modifications correspondantes à la description. La nouvelle revendication 1 est libellée comme suit:

Procédé pour la production de corps creux en deux étapes à partir de préformes en matière thermoplastique moulées dans la première étape, dont une extrémité ouverte comporte un col dont au moins une partie est moulée dans sa forme définitive dans la première étape. dans un moule de préforme, procédé dans lequel le moulage de la deuxième étape est réalisé par soufflage au moyen d'un fluide d'expansion introduit dans les préformes insérées dans les moules de la deuxième étape par une tuyère de soufflage pénétrant dans l'intérieur des préformes par leur extrémité ouverte et dans lequel, lors de l'introduction de la tuyère de soufflage, on isole la région moulée du col des préformes de la partie des préformes soumises à l'expansion lors du soufflage, caractérisé en ce que l'on utilise des préformes réalisées par moulage par injection ou par moulage par soufflage et que l'on procède à une réfrigération par balayage avant soufflage final au moyen d'un fluide réfrigérant introduit dans l'espace compris entre la tuyère de soufflage et la paroi interne de la région isolée.

Les nouvelles revendications dépendantes 2 à 8 ne se différencient que par des précisions de moindre importance des revendications correspondantes antérieures.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ. Sie ist damit zulässig.

2. Um den Vorwurf der Verletzung der Formvorschriften zu klären, ist es angezeigt, das Verfahren vor der Prüfungsabteilung in bezug auf Anspruch 1 zu untersuchen.

In seinem Bescheid hat der Prüfer hinreichend begründete Einwände unter Berufung auf Artikel 56 EPÜ (genauer gesagt, auf Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ; mangelnde erfinderische Tätigkeit) und Artikel 84 EPÜ (nicht durch die Beschreibung gestützter Anspruch) erhoben. Der Prüfer hat vorgeschlagen, zur Entkräftung des zweiten Einwands die Angabe, "daß die Kühlung vor dem Blasformen erfolgt", aufzunehmen. Dieser Vorschlag bedeutet nicht, daß der ursprüngliche Anspruch 1 nach dieser Änderung gewährbar im Sinne der Artikel 52 und 56 EPU wird. Der Prüfer hat im Gegenteil in demselben Bescheid festgestellt, daß der Anspruch 7, der eine ähnliche Angabe enthält, nicht erfinderisch sei und daher keinen gewährbaren Anspruch bilden könne. Der Vorschlag des Prüfers hatte den Zweck, erstens alle gegen die Anmeldung bestehenden Einwände aufzuführen und zweitens Möglichkeiten für die Neuformulierung des Anspruchs 1 aufzuzeigen, wobei nach Ansicht des Prüfers die Merkmale des Anspruchs 6 (selbstverständlich in Kombination mit den Merkmalen des Anspruchs 1) als Grundlage dienen könnten.

Der auf den Bescheid hin eingereichte neue Anspruch 1 enthält nicht die Merkmale des Anspruchs 6; er weicht von der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 1 nur durch bestimmte Änderungen, die sich auf den Stand der Technik beziehen, sowie durch die vom Prüfer vorgeschlagene Angabe ab. Ob die Anmeldung ohne einen zweiten Bescheid zurückgewiesen werden konnte, ist anhand des Artikels 113(1) EPÜ zu entscheiden. Es geht hierbei um die Frage, ob die Entscheidung auf Gründe gestützt worden ist, zu denen sich die Beschwerdeführerin äußern konnte. Im vorliegenden Fall erfüllt das Verfahren vor der Prüfungsabteilung dieses Erfordernis, da die im Hinblick auf die Entgegenhaltungen 1 und 2 festgestellte mangelnde erfinderische Tätigkeit, auf die sich die Entscheidung hinsichtlich des Anspruchs 1 beruft, der Anmelderin zuvor zur Kenntnis gebracht worden war. Daher weist die Entscheidung in bezug auf Anspruch 1 keinen wesentlichen Verfahrensmangel auf. Auch die Beschwerdeführerin scheint diese Auffassung zu teilen, da die Beschwerdebegründung keine entsprechenden Argumente enthält.

3. Daher ist die von der Anmelderin gestellte Frage, ob im Zusammenhang mit den Ansprüchen 2 und 5 eine Verfahrensverletzung vorliegt, gegenstands-

Reasons for the decision

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

2. Turning first to the alleged violation of formal steps, it is necessary to consider the Examining Division's procedure regarding Claim 1.

In his communication the examiner raised sufficiently reasoned objections based on Article 56 EPC (in fact, Article 52 in conjunction with Article 56 EPC; lack of inventive step) and Article 84 EPC (claim not supported by the description). As a means of overcoming the second objection the examiner suggested introducing "a statement indicating that cooling takes place prior to blowing". This suggestion does not imply that the original Claim 1, if so amended, would be acceptable as regards Articles 52 and 56 EPC. On the contrary, in the same communication the examiner noted that Claim 7, containing a similar statement, did not have any inventive features and could not itself give rise to an acceptable claim either. The examiner's suggestion was made for two purposes, firstly so as to mention all the objections to the application and secondly so as to give some guidance for drafting an amended Claim 1, which, in the examiner's view, could be based on the features of Claim 6 (clearly in combination with the features of Claim 1).

The new Claim 1 submitted in response to the communication does not contain the features of Claim 6; the only differences in relation to the original version of Claim 1 take the form of some amendments referring to the state of the art, and the statement suggested by the examiner. The question of whether or not it was possible to refuse the application without issuing a second communication has to be decided in the light of Article 113(1) EPC. The point at issue is whether the decision is deliverable on grounds on which the appellant has had an opportunity to present his comments. In the present case, the Examining Division's procedure met this requirement, since the lack of inventive step in relation to prior documents 1 and 2, on which the decision in respect of Claim 1 is based, had been previously brought to the attention of the applicant. Thus, the part of the decision concerning Claim 1 is not marred by a substantial procedural violation. The appellant himself seems to share this opinion, as the grounds of appeal do not contain any arguments to that effect.

3. Therefore, the question raised by the appellant of whether there was a procedural violation regarding Claims 2 and 5 is immaterial. Under Article 97(1) EPC,

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. En ce qui concerne tout d'abord la violation alléguée des dispositions formelles, il convient d'examiner la procédure devant la Division d'examen relativement à la revendication 1.

Dans sa communication, l'examinateur a soulevé des objections suffisamment motivées s'appuyant sur l'article 56 de la CBE (en fait sur l'article 52 en liaison avec l'article 56 de la CBE; absence d'activité inventive) et sur l'article 84 de la CBE (revendication non fondée sur la description). Pour écarter la seconde objection, l'examinateur a suggéré d'introduire "une indication, selon laquelle le refroidissement est effectué avant soufflage". Cette suggestion n'implique pas que la revendication initiale 1, ainsi modifiée, soit acceptable au regard des articles 52 et 56 de la CBE. Tout au contraire, dans la même communication, l'examinateur a constaté que la revendication 7, contenant une indication analogue, ne comportait pas de caractéristiques inventives et ne pouvait non plus donner lieu à une revendication acceptable. La suggestion de l'examinateur a été faite dans le but, d'une part, de mentionner toutes les objections à l'encontre de la demande, d'autre part, de donner des indications pour la rédaction d'une revendication 1 modifiée, pour laquelle, selon l'avis de l'examinateur, les caractéristiques de la revendication 6 pourraient servir de base (évidemment en les combinant avec les caractéristiques de la revendication 1).

La nouvelle revendication 1, présentée en réponse à la communication, ne contient pas les caractéristiques de la revendication 6; elle ne se différencie de la version initiale de la revendication 1 que par certaines modifications, visant l'état de la technique, et par l'indication suggérée par l'examinateur. Qu'il ait été possible ou non de rejeter la demande sans avoir délivré une seconde communication est à décider en fonction des dispositions de l'article 113(1) de la CBE. Il s'agit en effet de savoir si la décision peut être rendue sur des motifs sur lesquels la requérante a pu prendre position. En l'espèce, la procédure devant la Division d'examen satisfait à cette exigence, car l'absence d'activité inventive eu égard aux antériorités 1 et 2, sur laquelle la décision se fonde concernant la revendication 1, avait été antérieurement portée à la connaissance de la demanderesse. Ainsi, la partie de la décision qui concerne la revendication 1 n'est pas entachée d'un vice substantiel de procédure. La requérante, elle aussi, semble partager cette opinion, car les motifs du recours ne contiennent pas des arguments en ce sens.

3. Dans ces conditions, la question soulevée par la requérante de savoir si la procédure a été violée concernant les revendications 2 et 5 est sans

los. Wenn nämlich nach Artikel 97(1) EPÜ eine europäische Patentanmeldung eines der Erfordernisse des Übereinkommens nicht erfüllt, so ist sie in ihrer Gesamtheit zurückzuweisen, ohne daß festgestellt werden muß, ob sie als Ganzes, z. B. in einem abhängigen Anspruch, möglicherweise erfinderische Sachverhalte aufweist.

4. Demnach kann es sich bei den Argumenten betreffend die Ansprüche 2 bis 9 nicht um tragende Gründe der Entscheidung (*ratio decidendi*) handeln. Ein diesen Teil der Entscheidung betreffender angeblicher Mangel kann daher kein wesentlicher Mangel im Sinne der Regel 67 EPÜ sein.

Die Beschwerdekammer glaubt aber dennoch, die von der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den Ansprüchen 2 und 5 erhobenen Einwände gegen die Verfahrensführung prüfen zu sollen.

5. In der Beschwerdebegründung äußerte die Beschwerdeführerin ihr Befremden darüber, daß Anspruch 2 nur deshalb zurückgewiesen worden sei, weil er sich auf Anspruch 1 beziehe, ohne daß der Prüfer zum Gegenstand des Anspruchs 2 Stellung genommen habe. Wie bereits unter Punkt 3 ausgeführt, war die Zurückweisung der Anmeldung formal einwandfrei, da Anspruch 1 nicht akzeptiert worden war; die bloße Tatsache, daß der Prüfungsabteilung ein völlig neuer Anspruch 2 vorgelegt worden ist, ist unerheblich für die Entscheidung der Frage, ob Anspruch 1 akzeptiert werden kann oder nicht.

Da sich die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Anmeldung und der Entscheidung darüber an die vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat (Artikel 113(2) EPÜ), war sie nicht verpflichtet, die Anmelderin zur Neufassung der Ansprüche aufzufordern.

6. Im vorliegenden Fall ist es nicht Aufgabe der Kammer, die Entscheidung der Prüfungsabteilung unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit und Verfahrensoökonomie zu beurteilen. Es ist jedoch festzustellen, daß die Anmelderin bei der Vorlage des neuen Anspruchs 2 eine Erläuterungen zum erfinderischen Charakter dieses Anspruchs gegeben hat. Diese Erläuterungen sind erstmals in der Beschwerdebegründung vorgelegt worden. Die Anmelderin hat auch nicht angegeben, daß sie den neuen Anspruch 2 als Hilfsanspruch eingereicht hat, um gegebenenfalls eine Beschränkung des Anspruchs 1 vorzunehmen, was nicht einmal in der Beschwerdebegründung angedeutet wird.

7. Hinsichtlich des Anspruchs 5 behauptet die Beschwerdeführerin in ihrer Begründung, daß der Prüfer sich nicht an Artikel 96(2) und Regel 51(3) EPÜ gehalten habe, da er zu diesem Anspruch nicht Stellung genommen habe.

Eine Beschwerde kann jedoch nur eine beschwerdefähige Entscheidung im Sinne

a European patent application which fails to meet one of the requirements of the Convention has to be refused in its entirety, without it being necessary to consider whether the application as a whole, e.g. a dependent claim, might contain material indicative of an inventive step.

4. Accordingly, the arguments concerning Claims 2 to 9 cannot constitute the *ratio decidendi* of the decision. An alleged violation affecting that part of the decision cannot be a substantial violation within the meaning of Rule 67 EPC.

Nevertheless, the Board of Appeal feels obliged to examine the procedural objections raised by the appellant regarding Claims 2 and 5.

5. In his Statement of Grounds the appellant expresses surprise that Claim 2 was refused merely because it relates to Claim 1 and without being commented on by the examiner. As already mentioned in point 3 above, the refusal of the application correctly met the formal requirements, Claim 1 having been disallowed, and the mere fact that a completely new Claim 2 was submitted to the Examining Division does not affect the question of whether or not Claim 1 is allowable.

Since the Examining Division considers and decides upon the application only in the text submitted to it or agreed by the applicant (Art. 113(2) EPC), there was no obligation under these circumstances to invite the applicant to make a further amendment of the claims.

6. In the case at hand, the scope of the present analysis does not extend to assessing the Examining Division's decision in terms of the procedure's fairness and economy. Nevertheless, it has to be noted that in submitting the new Claim 2 the applicant did not explain its inventive character. Such explanations were provided for the first time in the Statement of Grounds of the appeal. Thus, the applicant did not indicate that he had submitted the new Claim 2 as a reserve claim with a view to possible limitation of Claim 1, a possibility not even envisaged in the grounds of appeal.

7. As regards Claim 5, in his Statement of Grounds the appellant submits that the examiner failed to act in accordance with Article 96(2) and Rule 51(3) EPC by not commenting on that claim.

But an appeal may relate only to a decision subject to appeal within the

intérêt. En effet, aux termes de l'article 97(1) de la CBE, une demande de brevet européen qui ne satisfait pas à une des exigences de la Convention doit être rejetée dans son entier, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au point de savoir si la demande dans son ensemble, p. ex. dans une revendication dépendante, comporterait éventuellement des éléments susceptibles de révéler une activité inventive.

4. Ainsi, donc les arguments concernant les revendications 2 à 9 ne peuvent constituer le soutien nécessaire (*ratio decidendi*) de la décision. Un vice prétendu affectant cette partie de la décision ne saurait être un vice substantiel au sens de la règle 67 de la CBE.

La Chambre de recours croit néanmoins devoir examiner les objections de procédure soulevées par la requérante relativement aux revendications 2 et 5.

5. Dans les motifs du recours, la requérante s'étonne du rejet de la revendication 2 du simple fait qu'elle se réfère à la revendication 1, sans que l'examineur ait pris position au sujet de la revendication 2. Comme déjà énoncé au point 3, le rejet de la demande était formellement fondé, la revendication 1 n'ayant pas été retenue, et le seul fait qu'une revendication 2 entièrement nouvelle a été soumise à la Division d'examen est sans emport sur la question de savoir, si la revendication 1 peut être retenue ou non.

Puisque la Division d'examen n'examine et ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur (art. 113(2) de la CBE), elle n'était pas tenue dans ces conditions à inviter la demanderesse à formuler une nouvelle modification des revendications.

6. Dans le cas d'espèce, il n'entre pas dans le cadre de la présente analyse de qualifier la décision de la Division d'examen du point de vue de l'équité et de l'économie de la procédure. Néanmoins, il est à constater que la demanderesse, en soumettant la nouvelle revendication 2, ne s'est pas expliquée sur son caractère inventif. De tels éclaircissements ont été fournis la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, la demanderesse n'a pas indiqué qu'elle avait soumis la nouvelle revendication 2 comme revendication de réserve dans le but d'apporter éventuellement une limitation à la revendication 1, ce qui n'a pas été même envisagé dans les motifs du recours.

7. En ce qui concerne la revendication 5, la requérante soutient dans son mémoire que l'examineur aurait méconnu les dispositions de l'article 96(2) et de la règle 51(3) de la CBE, en ne prenant pas position sur cette revendication.

Mais un recours ne peut porter que sur une décision susceptible de recours au

des Artikels 106(1) EPÜ, nicht aber vorbereitende Handlungen zum Gegenstand haben. Artikel 96(2) und Regel 51(3) EPÜ betreffen jedoch ausschließlich diese vorbereitenden Maßnahmen. Eventuelle Verstöße gegen diese Vorschriften könnten höchstens in Betracht gezogen werden, wenn sie sich auf die Entscheidung über die Zurückweisung auswirken würden, etwa im Falle eines Verstoßes gegen Artikel 113(1) EPÜ. Der Einwand der Beschwerdeführerin ist jedoch nicht nur aus diesem Grunde gegenstandslos, sondern auch deshalb, weil, wie bereits unter Nummer 2 dargelegt, der Prüfer sehr wohl zum Inhalt des Anspruchs 5 Stellung genommen und dabei auf die Möglichkeit hingewiesen hat, auf der Grundlage dieses Anspruchs einen unabhängigen Anspruch zu formulieren.* Da die Beschwerdeführerin von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, war die Prüfungsabteilung bei der Begründung der Zurückweisung der Anmeldung wegen Nichtgewährbarkeit des Anspruchs 1 nicht verpflichtet, auf diesen Punkt einzugehen. Der diesbezügliche Hinweis in den Entscheidungsgründen gehört nicht zu den die Entscheidung tragenden Überlegungen und sollte nur deutlich machen, daß sich die Prüfungsabteilung dessen bewußt war, daß die Anmeldung möglicherweise patentierbare Sachverhalte enthalten könnte. Daß unter diesen Umständen eine Zurückweisung erfolgt ist, stellt keinen Grund zur Anfechtung dar (siehe Punkt 3).

8. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Entscheidung keinen wesentlichen Verfahrensmangel aufweist, so daß dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ nicht stattgegeben werden kann.

9. Gegen die im Beschwerdeverfahren vorgelegte Fassung der Patentansprüche und der Beschreibung bestehen keine formalen Einwände, da sie durch die ursprünglichen Unterlagen hinreichend gestützt ist.

10. Die im Anspruch 1 definierte Erfindung erfüllt aus folgenden Gründen die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit:...

11. Die "Vermeidung einer Verformung" kann zweifellos als eine gemeinsame Aufgabe der Entgegenhaltung 1 und der Anmeldung angesehen werden; die Aufgabe jedoch, die in der Entgegenhaltung 1 selbst *expressis verbis* angegeben ist (zu vermeiden, daß sich der Vorformling während des ersten Verfahrensschrittes, also während seines Entstehens unter seinem eigenen Gewicht in die Länge zieht und dabei einschnürt), entspricht nicht der eigentlichen Aufgabe der Anmeldung (Vermeidung einer Verformung eines bereits während des ersten Verfahrensschrittes geformten Teils) und legt diese auch nicht nahe. Daher kann man nicht behaupten, daß die Erfindung

meaning of Article 106(1) EPC and not to preparatory measures. Article 96(2) and Rule 51(3) EPC apply exclusively to that preparatory procedure. A failure to comply with these requirements could not be taken into consideration unless it had some influence on the decision to refuse, as in the case of a breach of Article 113(1) EPC. The appellant's objection is unfounded not only for this reason but also because, as already mentioned in point 2 above, the examiner did comment on the content of Claim 5 by drawing attention to the possibility of formulating an independent claim based thereon*. Since the appellant did not make use of that possibility, the Examining Division was not obliged to discuss it when refusing the application on the ground that Claim 1 was not acceptable. The allusion thereto in the reasons for the decision does not form part of the *ratio decidendi* and was intended solely to demonstrate that the Examining Division was aware of the fact that the application might contain patentable subject-matter. A refusal under these circumstances is not open to challenge, as already explained in point 3 above.

8. To sum up, since the decision is not marred by a substantial procedural violation, the request for reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC cannot be granted.

9. The wording of the claims and of the description as submitted in the course of the appeal procedure cannot be faulted as to form, because it is adequately based on the original documents.

10. The invention as defined by Claim 1 satisfies the requirements of novelty and inventive step, for the following reasons:...

11. Of course, "the prevention of deformation" can certainly be considered as a problem common to prior document 1 and the application, but the actual problem explicitly indicated in prior document 1 (the prevention of "necking down" under the preform's own weight in the process of its formation during the first stage) does not correspond to the problem proper of the application (the prevention of deformation in a portion already moulded during the first stage) and does not suggest it either. Thus, it cannot be said that the invention resides only in replacing an indirect neck-cooling process (as in prior document 1) with a

sens de l'article 106(1) de la CBE et non pas sur des actes préparatoires. L'article 96(2) et la règle 51(3) de la CBE visent exclusivement cette procédure préparatoire. Des manquements éventuels contre ces prescriptions ne pourraient être pris en considération tout au plus que s'ils avaient une influence sur la décision de rejet, comme dans le cas d'une violation de l'article 113(1) de la CBE. L'objection de la requérante est sans objet non seulement pour ce motif, mais encore parce que, comme il est déjà exposé sous le numéro 2 l'examinateur a pris position sur le contenu de la revendication 5, tout en indiquant la possibilité de formuler une revendication indépendante sur la base de cette revendication*. La requérante n'ayant pas exploité cette possibilité la Division d'examen, motivant le rejet de la demande en raison de l'inacceptabilité de la revendication 1 n'était pas tenue à discuter ce sujet. L'allusion qui y est faite dans les motifs de la décision ne fait pas partie du soutien nécessaire et tendait seulement à faire apparaître que la Division d'examen était consciente du fait que la demande pourrait éventuellement contenir des objets brevetables. Procéder à un rejet dans ces circonstances ne prête pas à contestation, comme déjà expliqué au numéro 3.

8. En résumé, la décision n'étant pas entachée d'un vice substantiel de procédure, il ne saurait être fait droit à la requête de remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE.

9. La rédaction des revendications et de la description, présentée au cours de la procédure de recours, ne prête pas à contestation quant à la forme, car elle est suffisamment fondée sur les documents initiaux.

10. L'invention, telle que définie par la revendication 1, satisfait aux exigences de la nouveauté et de l'activité inventive pour les raisons suivantes:...

11. Bien sûr, "éviter une déformation" peut certainement être considéré comme problème commun à l'antériorité 1 et à la demande, mais le problème même indiqué explicitement dans l'antériorité 1 (éviter le "fluage" sous le propre poids pendant la première étape, c'est-à-dire pendant la formation de la préforme) ne correspond pas au problème au sens propre de la demande (éviter une déformation d'une partie déjà moulée pendant la première étape) et ne le suggère pas non plus. Ainsi, on ne peut pas dire que l'invention ne réside que dans le remplacement du refroidissement indirect du col (selon l'antériorité 1) par un refroidissement direct (par balayage

* Anspruch 5 in der der Zurückweisung zugrunde liegenden Fassung entspricht Anspruch 6 der ursprünglich eingereichten Fassung, zu der der Prüfer in seinem Bescheid Stellung genommen hat.

* Claim 5, as comprised in the claims on which the decision to refuse was based, corresponds to Claim 6 in the original text on which the examiner commented in his communication.

* La revendication 5, dans le texte des revendications formant la base du rejet, correspond à la revendication 6 dans le texte original sur lequel l'examinateur a pris position dans sa communication.

nur darin besteht, daß die indirekte Kühlung des Halsteils (nach Entgegenhaltung 1) durch eine direkte Kühlung (durch das an sich bekannte Spülen, vgl. Entgegenhaltung 2) ersetzt wird. Zu dieser Schlußfolgerung kann man nur anhand einer A-posteriori-Analyse gelangen, also einer durch die erfindungsgemäße Aufgabenstellung beeinflussten Interpretation der Entgegenhaltungen, wobei diese Aufgabenstellung weder vom Verfasser der Druckschrift erwähnt oder nahegelegt wird noch dem gewöhnlichen Leser, also dem Fachmann, bekannt ist.

Bei dem Vergleich einer Aufgabe, die in einer Entgegenhaltung angegeben ist oder die sich daraus ableiten läßt, mit der Aufgabenstellung der Anmeldung sind zu weitgehende Abstraktionen zu vermeiden; je mehr man nämlich abstrahiert, desto eher stellt man eine Übereinstimmung fest; dabei entfernt man sich jedoch von den Gedankengängen des Fachmanns, die sich auf einer konkreten Ebene bewegen, so daß die Anregungen, die in einer Vorveröffentlichung enthalten sind, für ihn relativ begrenzt bleiben. Dies bedeutet, daß die Lehre eines Dokuments für den Fachmann möglicherweise enger ist als für den potentiellen Erfinder, der als erster die Aufgabe, die seiner künftigen Erfindung zugrunde liegt, erkannt hat. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist nur die für den Fachmann gegebene engere Lehre in Betracht zu ziehen.

direct cooling process (by flushing, known per se, cf. prior document 2). Such a conclusion would merely be the result of a *posteriori* analysis, i.e. an interpretation of the prior documents as influenced by the problem solved by the invention, while the problem was neither mentioned or suggested by the authors of those documents nor known to the ordinary reader, that is to say the person skilled in the art.

The comparison of a problem indicated in or deriving from a prior document with that indicated in the application must avoid an excessively abstract approach; as the degree of abstraction increases so does the likelihood of discovering points of similarity, but at the same time the approach becomes further removed from the thinking of the person skilled in the art, which, being oriented towards practicalities, means that the points suggested to him by a prior document remain relatively limited in scope. Therefore, the teaching of a document may have narrower implications for a person skilled in the art and broader implications for a potential inventor who first recognises the problem on which his future invention is to be based. The assessment of inventive step must consider solely the limited teaching for the person skilled in the art.

connu en soi, cf. antériorité 2). Une telle conclusion ne serait que le résultat d'une analyse a posteriori, c'est-à-dire d'une interprétation des antériorités influencée par le problème de l'invention, ce problème n'étant pas mentionné ou suggéré par l'auteur du document ni connu du lecteur ordinaire, l'homme du métier.

En comparant un problème énoncé dans une antériorité ou dérivant de cette antériorité et celui de la demande, il faut s'abstenir de toute abstraction trop poussée: plus on abstrait, plus on trouve d'identité, mais en même temps on s'éloigne des catégories des pensées de l'homme du métier, qui se meuvent dans un plan concret, de telle sorte que les suggestions d'une antériorité restent pour lui relativement limitées. On en déduira que l'enseignement, d'un document peut être plus étroit pour l'homme du métier et plus large pour un inventeur potentiel, qui a reconnu le premier le problème, la base de sa future invention. En qualifiant l'activité inventive, il faut considérer uniquement l'enseignement étroit pour l'homme du métier.

...
15. Die Ansprüche 2 bis 8 sind ebenfalls gewährbar, da sie weder formal noch Sachlich zu Beanstandungen Anlaß geben.

...
15. Claims 2 to 8 are also allowable, because they cannot be faulted either on formal or substantive grounds.

...
15. Les revendications 2 à 8 sont également acceptables, car elles ne soulèvent pas d'objections ni quant à la forme ni quant au fond.

**Aus diesen Gründen
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 27. November 1980 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anweisung zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen :...
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ wird abgelehnt.

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

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 27 November 1980 is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents:...
3. The request for reimbursement of the appeal fee pursuant to Rule 67 EPC is refused.

**Par ces motifs,
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets du 27 novembre 1980 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de délivrer le brevet européen sur la base des pièces suivantes:...
3. La requête en remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE est rejetée.