



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

22. Dezember 1983
Jahrgang 6 / Heft 12
Seiten 479-522

**Official Journal
of the European
Patent Office**

22 December 1983
Year 6 / Number 12
Pages 479-522

**Journal officiel
de l'Office
européen des
brevets**

22 décembre 1983
6^e année / Numéro 12
Pages 479-522

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1 vom
15. April 1983
T 11/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglied: P. Ford
Mitglied: J. van Voorthuizen

Anmelderin: Lansing Bagnall Ltd.

**Stichwort: "Steuerschaltung/
LANSING BAGNALL"**

**EPÜ Artikel 54(2); 69(1); 78(1), (3);
84; 97(1); 123(2); 138(1)(c), (2);
164(1), (2)**

Regeln 27(1)(c), d); 36(1)

**Protokoll über die Auslegung des
Artikels 69**

**"Amtsübung der Beschwerde-
kammern" — "Bescheide"**

Leitsatz

I. Eine europäische Patentanmeldung muß den Erfordernissen der Ausführungsordnung genügen. Ist dies nach Ansicht der Prüfungsabteilung nicht der Fall, so hat diese die Anmeldung zurückzuweisen.

II. Der in der englischen Fassung der Regel 27(1)(c) und d) EPÜ verwendete Ausdruck "background art" hat dieselbe Bedeutung wie der gebräuchlichere Ausdruck "prior art".

III. Werden nach der Erstellung des europäischen Recherchenberichts oder auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung hin geänderte Ansprüche eingereicht, müssen auch in der Beschreibung ent-

* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE BOARDS
OF APPEAL**

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.5.1 of
15 April 1983
T 11/82***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Member: P. Ford
Member: J. van Voorthuizen

Applicant: Lansing Bagnall Ltd.

**Headword: "Control circuit/
LANSING BAGNALL"**

**EPC Articles 54(2), 69(1), 78(1)(3),
84, 97(1), 123(2), 138(1)(c)(2),
164(1)(2)**

Rules 27(1)(c)(d), 36(1)

**Protocol on the interpretation of
Article 69**

**"Practice of the Boards of
Appeal" — "Communications"**

Headnote

I. A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations. If, in the opinion of the Examining Division, it does not do so, the Examining Division is obliged to refuse it.

II. The expression "background art" used in the English text of Rule 27(1)(c) and (d) EPC must have the same meaning as the more familiar expression "prior art".

III. If amended claims are submitted following the issue of the European Search Report and/or as a result of a communication from the Examining Division, it will be necessary to make con-

* Official text.

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1 du
15 avril 1983
T 11/82***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membre: P. Ford
Membre: J. van Voorthuizen

Demanderesse: Lansing Bagnall Ltd.

**Référence: "Circuit de commande/
LANSING BAGNALL"**

**Articles 54(2), 69(1), 76(1) et (3),
84, 97(1), 123(2), 136(1)(c) et (2),
164(1) et (2); règles 27(1)(c) et d),
36(1) de la CBE**

Protocole interprétatif de l'article 69

**"Pratique des chambres de
recours" — "Notifications"**

Sommaire

I. La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution. Si la Division d'examen estime que la demande ne satisfait pas à ces conditions, elle est tenue de la rejeter.

II. Dans le texte anglais de la règle 27(1)(c) et d) de la CBE, l'expression "background art" (état de la technique) doit avoir le même sens que l'expression plus courante "prior art".

III. Si des revendications modifiées sont soumises à la suite de la réception du rapport de recherche européenne ou (et) d'une notification de la Division d'examen, il sera nécessaire de modifier la

* Traduction.

sprechende Änderungen vorgenommen werden, um sicherzustellen, daß die geänderten Ansprüche von der Beschreibung gestützt werden. Die geänderte Beschreibung ist ein Schriftstück, das eine Unterlage der europäischen Patentanmeldung ersetzt; daher findet Regel 27 EPÜ auch auf sie uneingeschränkt Anwendung.

IV. Regel 27 EPÜ erkennt an, daß die Öffentlichkeit in der Lage sein muß, die Erfindung und deren etwaige vorteilhafte Wirkungen ohne weiteres aus der Beschreibung zu verstehen.

V. Die bloße Aufnahme eines Hinweises auf den Stand der Technik in die Beschreibung kann billigerweise nicht als unzulässige Erweiterung des Gegenstands im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ ausgelegt werden. Auch verstößt die Aufnahme von Angaben über die Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik nicht zwangsläufig gegen den genannten Artikel. Ob ein Verstoß vorliegt, hängt von der verwendeten Formulierung und den Umständen des Einzelfalles ab.

VI. Geht die Beschwerdekammer in ihren Bescheiden auf Sachverhalte, die der Beschwerdeführerin seiner Beschwerdebeurteilung zur Sprache gebracht hat, nicht ein, so bedeutet dies nicht, daß sie das Vorbringen des Beschwerdeführers zu diesen Sachverhalten für richtig hält.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 585.3 wurde am 2. November 1978 im Namen der Beschwerdeführerin eingereicht. Die Anmeldung wurde am 30. Mai 1979 unter der Nummer 0 002 116 veröffentlicht und hat eine "Steuerschaltung für Gleichstrommotoren z. B. von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen" zum Gegenstand.

II. Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts änderten die Vertreter der Beschwerdeführerin die Ansprüche der Anmeldung und reichten neue Anspruchsseiten 1 und 3 ein. Weitere geänderte Ansprüche wurden später auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung hin eingereicht.

III. In ihrem Bescheid vom 7. Mai 1980 führte die Prüfungsabteilung aus, daß die Erfindung zwar als nach Artikel 52 EPÜ patentfähig erscheine, die Beschwerdeführerin aber unter anderem den relevanten Stand der Technik, der in einer in europäischen Recherchenbericht genannten veröffentlichten französischen Patentanmeldung offenbart worden ist, und die vorteilhaften Wir-

sequential amendments to the description in order to ensure that the amended claims are supported by the description. The amended description will be a document replacing a document making up the European patent application and all the provisions of Rule 27 EPC will apply to it.

IV. Rule 27 EPC recognises the needs of the public to be able to understand the invention and any advantageous effects it may have, from the description, at any time.

V. The mere addition to the description of a reference to prior art cannot reasonably be interpreted as the addition of "subject-matter", contrary to Article 123(2) EPC. Nor is it inevitable that the addition of a discussion of the advantages of the invention with reference to such prior art would constitute a contravention of that Article. Whether it did so would clearly depend on the actual language used and the circumstances of the case.

VI. It should not be assumed that if points raised by an appellant in his Statement of Grounds of his appeal are not referred to in communications issued by the Board of Appeal, this means that the Board accepts that the appellant's submissions on those points are correct.

Summary of Facts and Submissions

I. On 2 November 1978, European patent application No. 78 300 585.3 was filed on behalf of the appellants. The application, which was published under No. 0 002 116 on 30 May 1979, relates to a "Control circuit for a D.C. motor for example in an electrically powered vehicle".

II. Following the issue of the European search report, the appellants' professional representatives amended the claims of the application by submitting new claims pages 1 and 3 to replace the originally filed claims pages 1 and 3. Further amended claims were subsequently submitted in response to a communication from the Examining Division.

III. By a communication dated 7 May 1980, the Examining Division indicated that the invention appeared to be patentable in accordance with Article 52 EPC, but requested the appellants *inter alia* to indicate in the description the relevant state of the art disclosed in a published French patent specification, which had been cited in the European search report, and to state advan-

description en conséquence, afin que le texte modifié des revendications soit étayé par la description. Le texte modifié de la description sera un document qui remplacera l'une des pièces de la demande de brevet européen, et toutes les dispositions de la règle 27 de la CBE lui seront applicables.

IV. La règle 27 de la CBE affirme qu'il est nécessaire, à travers la description, de donner à tout moment au public les moyens de comprendre l'invention et les avantages qu'elle peut apporter.

V. Le simple fait d'ajouter dans la description une référence à l'état de la technique ne peut raisonnablement être interprété comme une extension de "l'objet de la demande", contraire à l'article 123(2) de la CBE. De même, ajouter des développements dans lesquels il est discuté des avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique ne reviendrait pas nécessairement à violer les dispositions dudit article. Il est clair que ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui devraient permettre d'apprécier s'il y eu ou non violation de ces dispositions.

VI. Si la Chambre de recours omet dans ses notifications de faire référence à certains points soulevés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours, il n'y a pas lieu pour autant de considérer que la Chambre partage sur ces questions l'opinion de la requérante.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 novembre 1978, la demande de brevet européen n° 78 300 585.3 a été déposée au nom de la requérante. La demande, publiée le 30 mai 1979 sous le n° 0 002 116, concerne "Un circuit de commande pour un moteur à courant continu, utilisé par exemple pour un véhicule électrique".

II. A la suite de la notification du rapport de recherche européenne, les mandataires de la requérante ont modifié les revendications de la demande en produisant de nouvelles pages 1 et 3, remplaçant les pages 1 et 3 des revendications qui avaient été déposées à l'origine. Par la suite, ils ont soumis à la Division d'examen d'autres modifications des revendications qu'ils avaient apportées en réponse à une notification que celle-ci leur avait adressée.

III. Dans une notification datée du 7 mai 1980, la Division d'examen a fait savoir qu'en vertu de l'article 52 de la CBE, toutefois, elle a notamment invité la requérante à indiquer, conformément à la règle 27(1) de la CBE, d'une part, l'état pertinent de la technique tel qu'il est reflété par un document de brevet français cité dans le rapport de recherche européenne et, d'autre part, les

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

kungen der Erfindung gegenüber dem sich aus der französischen Patentanmeldung ergebenden Stand der Technik gemäß Regel 27(1) EPÜ in der Beschreibung angeben müsse.

IV. In ihrer schriftlichen Erwidern auf diesen Bescheid vom 2. Oktober 1980 lehnten es die Vertreter der Beschwerdeführerin ab, der Aufforderung der Prüfungsabteilung nachzukommen. Sie wiesen darauf hin, daß die Beschreibung bereits einen Hinweis auf den Stand der Technik, soweit er nach dem Wissen der Anmelderin zum Verständnis der Erfindung erforderlich sei, und die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik enthalte. Sie machten ferner geltend, daß eine Änderung der Beschreibung durch Aufnahme einer Bezugnahme auf die französische Patentanmeldung, die in der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten sei, eine Erweiterung darstelle, die nach Artikel 123(2) EPU verboten sei. Es sei keineswegs sicher, daß Artikel 123(2) EPÜ von einem nationalen Gericht nicht dahingehend ausgelegt werde, daß diese Änderung unzulässig sei; daher lehne es die Beschwerdeführerin ab, die Rechtsgültigkeit ihres europäischen Patents aufs Spiel zu setzen.

V. In einem weiteren Bescheid vom 5. Dezember 1980 äußerte die Prüfungsabteilung die Ansicht, die Beschwerdeführerin gehe fehl in der Annahme, daß die Hinzufügung von Bezugnahmen auf den (nächstliegenden) Stand der Technik eine unzulässige Änderung im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ darstelle. Sie verwies dabei auf die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-VI, 5.3. Die Prüfungsabteilung fügte hinzu, die Angabe des Stands der Technik sei unzulänglich; so sei unter anderem die französische Patentanmeldung ausgesprochen relevant und müsse "angegeben" werden; die in der Beschreibung der Beschwerdeführerin genannten vorteilhaften Wirkungen könnten sich genau auf die Schaltungsanordnung in Abbildung 1 der französischen Druckschrift beziehen. Wenn diese Einwände nicht ausgeräumt würden, läge ein hinreichender Grund für die Zurückweisung der Anmeldung vor.

VI. Die Vertreter der Beschwerdeführerin erwiderten mit Schreiben vom 30. Januar 1981, daß es sich bei der Angabe von Fundstellen, aus denen sich der Stand der Technik ergebe, um eine Kann- und nicht eine Mußbestimmung handle (vgl. R. 27(1)(c) EPÜ). Dieser Absatz der Regel verpflichte nicht dazu, die Beschreibung jedes Mal umzuschreiben, wenn noch ein Schriftstück aus dem Stand der Technik ermittelt werde. Auch sei es nicht sinnvoll, auf Schriftstücke, die

tageous effects of the invention with reference to the background art as represented by the French patent specification, in accordance with Rule 27(1) EPC.

IV. In a written reply to this communication, dated 2 October 1980, the appellants' professional representatives declined to comply with the Examining Division's requests. They asserted that the description already contained a reference to the background art which so far as known to the applicant was useful for understanding the invention, and already contained a statement of the advantageous effects of the invention with reference to the background art. They further submitted that amending the description to refer to the French patent specification, which had not been referred to in the description as filed, would constitute an addition of matter which was prohibited by Article 123(2) EPC. They contended that it could not be guaranteed that Article 123(2) EPC would not be interpreted by a national court or tribunal in a manner prohibiting such an amendment and stated that, accordingly, the appellants declined to risk invalidity of their European patent.

V. In a further communication dated 5 December 1980, the Examining Division expressed the view that the appellants appeared to be mistaken in considering that the addition of references to the (most relevant) prior art would constitute addition of subject-matter contrary to Article 123(2) EPC. Reference was made to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter VI, paragraph 5.3. The Examining Division added that there was no adequate reference to the prior art; that *inter alia* the French patent specification was extremely relevant and should be "cited" and that the advantageous effects stated in the appellants' description could exactly apply to the circuit shown in Fig. 1 of the French patent specification. If the objections made were not met, this would appear to be sufficient to result in the rejection of the application.

VI. By letter dated 30 January 1981, the appellants' professional representatives replied that the citation of documents reflecting the background art was a matter of preference, not compulsion, cf. Rule 27(1)(c) EPC. That paragraph of the Rule was not authority for the rewriting of the description every time some prior art was subsequently found. Moreover, it served no useful purpose to abstract documents which were already mentioned in the search report. Further, it

avantages qu'apportait l'invention par rapport à l'état de la technique considérée.

IV. Dans une réponse écrite à cette notification, datée du 2 octobre 1980, les mandataires de la requérante ont refusé de se plier aux exigences de la Division d'examen. Ils ont affirmé que la description contenait déjà une référence à l'état de la technique. D'après la requérante, cette référence était utile pour l'intelligence de l'invention et indiquait déjà les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique. En outre, ils ont allégué que s'ils modifiaient la description pour y introduire une référence au document de brevet français qui n'existait pas dans la description telle qu'elle avait été déposée, ils étendraient par là même l'objet de la demande, en violation de l'article 123(2) de la CBE. Ils ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient être sûrs qu'une juridiction nationale ne donnerait pas un jour de l'article 123(2) une interprétation qui conduirait à interdire une telle modification. Ils ont déclaré que la requérante refusait en conséquence de s'exposer à l'annulation de son brevet européen.

V. Dans une nouvelle notification, datée du 5 décembre 1980, la Division d'examen, citant les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 5.3, a répondu que la requérante lui paraissait faire erreur lorsqu'elle affirmait que le fait d'ajouter des références à l'état le plus proche de la technique conduirait à étendre l'objet de la demande, en violation de l'article 123(2) de la CBE. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas dans la demande de référence appropriée à l'état de la technique, que le document de brevet français entre autres était un document particulièrement pertinent, qu'il convenait de "citer", et que ce qui était dit dans la description de la requérante des avantages de l'invention pouvait s'appliquer très exactement au circuit représenté dans la figure 1 du document de brevet français. Au cas où les objections qui venaient ainsi d'être soulevées ne seraient pas réfutées, ce serait là un motif suffisant pour prononcer le rejet de la demande.

VI. Dans une lettre datée du 30 janvier 1981, les mandataires de la requérante ont répondu que la citation de documents reflétant l'état de la technique était une simple question de préférence, et non une obligation, aux termes de la règle 27(1)(c) de la CBE. Cette disposition ne pouvait être invoquée pour exiger une nouvelle description chaque fois que l'on trouverait par la suite un document reflétant l'état de la technique. En outre, il n'était d'aucune utilité de résumer le

bereits im Recherchenbericht erwähnt seien, noch einmal einzugehen. Ferner sei es unnötig, die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen, weil die Prüfungsabteilung bereits festgestellt habe, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber dem Stand der Technik patentwürdig sei. Aus dem Sachverhalt ergebe sich eindeutig, daß sich die Erfindung technisch von dem Unterscheide, was im Stand der Technik beschrieben sei, und daß alle weiteren Ausführungen über die vorteilhaften Wirkungen der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik eindeutig "neue Sachverhalte" darstellen würden, die in den Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht enthalten seien. Die Erfordernisse der Regel 27(1)d) EPÜ seien durch die vorliegende Beschreibung hinreichend erfüllt.

VII. Am 20. Mai 1981 traf die Prüfungsabteilung die angefochtene Entscheidung mit der Begründung, daß die europäische Patentanmeldung Regel 27 EPÜ in zweifacher Hinsicht nicht entspreche: Erstens sei in der Beschreibung entgegen Regel 27(1)c) EPÜ der bisherige Stand der Technik nicht angegeben. Die Behauptung (in dem Schreiben der Vertreter der Beschwerdeführerin vom 2. Oktober 1980), der Stand der Technik sei in der Beschreibung bereits hinreichend angegeben, könne nicht akzeptiert werden. Selbst wenn man davon ausgehe, daß der Stand der Technik angegeben sei, müsse diese Angabe dennoch erweitert werden, damit die Erfindung dem Stand der Technik gegenüber richtig abgegrenzt werden könne. In der Beschreibung müsse deutlich angegeben werden, inwiefern sich die Erfindung von der in der französischen Druckschrift beschriebenen Vorrichtung unterscheide. Ferner werde das Vorbringen, daß Regel 27(1)c) EPÜ nur auf die ursprünglich eingereichten Unterlagen anzuwenden sei, als mit Regel 36(1) EPÜ unvereinbar zurückgewiesen. Zweitens stimme die Beschreibung entgegen dem Erfordernis der Regel 27(1)d) EPÜ in allen wesentlichen Punkten nicht mit den Ansprüchen überein; eine Übereinstimmung sei aber auch nach den Artikeln 69 und 84 EPÜ erforderlich. Die Prüfungsabteilung sei daher der Ansicht, daß auch ein weiterer Schriftwechsel mit der Beschwerdeführerin zu keiner befriedigenden Änderung der Anmeldung führen würde, da es die Beschwerdeführerin bereits zweimal abgelehnt habe, die Einwände der Prüfungsabteilung auszuräumen. Die europäische Patentanmeldung werde daher gemäß Artikel 97 EPÜ zurückgewiesen.

VIII. Die Vertreter der Beschwerdeführerin legten am 8. Juli 1981 gegen die Entscheidung Beschwerde ein; sie verlangten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung oder hilfsweise eine Änderung der Entscheidung in dem

was unnecessary to distinguish the invention from the prior art because the Examining Division had acknowledged that the invention claimed was patentable over the prior art. On the facts of the case, it was clearly technically different from what had been described in the prior art and any further explanation of the advantageous effects of the invention relative to the prior art would clearly constitute "new information" which was not present in the documents as filed. So far as the requirements of Rule 27(1)(d) EPC were concerned, they were adequately met by the existing description.

VII. On 20 May 1981, the Examining Division issued the decision under appeal by which it held that the European patent application did not comply with the requirements of Rule 27 EPC in two respects: First, contrary to Rule 27(1)(c) EPC, the description did not indicate the background art. The contention (in the appellant's professional representatives' letter dated 2 October 1980) that the description already sufficiently indicated the background art, was not accepted. Even if it were to be considered as having indicated the background art, it would still have been necessary for the reference to have been expanded in order that the invention might be seen in its proper perspective in relation to the background art. It was necessary that the manner in which the invention differed from the arrangement described in the French patent specification should be clearly indicated in the description. Further, the submission that Rule 27(1)(c) EPC applies only to originally filed documents was rejected as being inconsistent with Rule 36(1) EPC. Secondly, contrary to Rule 27(1)(d) EPC, the description was not in agreement in all essential respects with the claims, which was also necessary to comply with Articles 69 and 84 EPC. The Examining Division considered that to communicate once more with the appellants would not result in satisfactory amendment of the application, in view of the appellants' refusal twice to meet the Examining Division's objections. Accordingly, the European patent application was refused under Article 97 EPC.

VIII. By letter dated 8 July 1981, the appellants' professional representatives gave notice of appeal, asking for cancellation of the decision under appeal and alternatively or additionally for amendment of the decision such as to

contenu de documents qui étaient déjà mentionnés dans le rapport de recherche. De plus, il n'était pas nécessaire de faire la distinction entre l'invention et l'état de la technique, étant donné que la Division d'examen avait reconnu le caractère brevetable de l'invention par rapport à l'état de la technique. Il ressortait clairement des faits qu'en l'espèce, l'invention s'écartait nettement de ce qui avait été décrit dans l'état de la technique, et que toute explication supplémentaire concernant les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique constituerait "une nouvelle information" qui ne figurait pas dans les documents au moment de leur dépôt. Sous sa forme actuelle, la description satisfaisait aux conditions prévues par la règle 27(1)d) de la CBE.

VII. Le 20 mai 1981, la Division d'examen a rendu la décision entreprise, par laquelle elle constatait que sur deux points la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la règle 27 de la CBE: en premier lieu, contrairement à ce qui était prescrit à la règle 27(1)c) de la CBE, la description n'indiquait pas l'état de la technique. La Division d'examen ne pouvait accepter l'argument invoqué par les mandataires de la requérante, qui, dans leur lettre du 2 octobre 1980, avaient affirmé que la description indiquait déjà suffisamment l'état de la technique. Même si l'on devait estimer que la référence donnée par la requérante indiquait l'état de la technique, il aurait été nécessaire de l'étoffer afin de bien situer l'invention par rapport à l'état de la technique. Il aurait fallu indiquer clairement dans la description en quoi l'invention différait du système décrit dans le document de brevet français. En outre, la Division d'examen rejetait l'argument selon lequel la règle 27(1)c) ne s'applique qu'aux documents déposés à l'origine, jugeant que sur ce point la requérante se mettait en contradiction avec la règle 36(1) de la CBE. En second lieu, contrairement à ce qui avait été prescrit par la règle 27(1)d) de la CBE, le texte de la description ne concordait pas sur tous les points essentiels avec celui des revendications, ce qui est également contraire aux conditions prévues par les articles 69 et 84 de la CBE. La Division d'examen a considéré qu'un nouvel échange de lettres avec la requérante ne permettrait pas de modifier la demande dans le sens qu'elle souhaitait, étant donné que celle-ci avait refusé à deux reprises de répondre aux objections soulevées par la Division d'examen. En conséquence, la demande de brevet européen a été rejetée en vertu de l'article 97 de la CBE.

VIII. Dans une lettre datée du 8 juillet 1981, les mandataires de la requérante ont formé un recours et ont demandé que la décision attaquée soit annulée et, à titre additionnel ou subsidiaire, que la décision soit réformée de manière à

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Sinne, daß die europäische Patentanmeldung noch geändert werden könne, um die beanstandeten Mängel in der Anmeldung zu beheben. Die Beschwerdebegründung wurde fristgerecht entrichtet.

IX. Am 14. September 1981 wurde die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht. Die Vertreter der Beschwerdeführerin machten dabei folgendes geltend:

1. Die Anmeldung entspreche soweit wie nötig den Erfordernissen des EPÜ und der Ausführungsordnung.

2. Die Prüfungsabteilung habe Regel 27 EPÜ falsch ausgelegt.

3. Die angefochtene Entscheidung sei übertrieben bürokratisch, da sie die Anmeldung aus einem Grund zurückweise, der für deren Auslegung oder Gültigkeit unerheblich sei.

Es wurde unter anderem folgendes behauptet:

a) Nach dem Übereinkommen und der Ausführungsordnung sei ein Hinweis auf die französische Druckschrift nicht erforderlich; selbst wenn er erforderlich wäre, stelle es eine zu große Härte dar, die Anmeldung nur deshalb zurückzuweisen, weil die Beschreibung eine Angabe nicht enthalte, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung ohnehin nicht benötige.

b) Regel 27 EPÜ dürfe von der Prüfungsabteilung nicht dazu mißbraucht werden, eine Anmeldung zurückzuweisen, nur weil sie ihrer Ansicht nach eine Fundstelle im Stand der Technik nicht hinreichend angebe, die ihr nun einmal für die Gewährbarkeit der Ansprüche relevant erscheine.

c) Regel 27(1)c) EPÜ sei eine zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung an den Anmelder gerichtete Aufforderung, einen ihm bekannten Stand der Technik anzugeben, den er als für Dritte nützlich ansehe, die sich für die Erfindung interessierten oder sie sachlich prüfen wollten. Durch eine solche Angabe ließen sich unter Umständen unnötige Beschreibungen vermeiden. Die Regel habe ferner den Zweck, die Erstellung des Recherchenberichts und die Sachprüfung dadurch zu erleichtern, daß der Anmelder den ihm bekannten Stand der Technik angebe. Dies sei jedoch nicht mehr erforderlich, wenn der Recherchenbericht schon erstellt und die Erfindung sachlich geprüft worden sei.

d) Da in Regel 27(1)c) EPÜ nur dem Wunsch Ausdruck gegeben werde, der Anmelder möge Fundstellen angeben, aus denen sich der Stand der Technik ergebe, könne das Fehlen einer Fundstelle nicht als Begründung für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung dienen.

permit amendment of the European patent application by way of rectification of the alleged faults in the application. The appeal fee was duly paid.

IX. A written statement setting out the Grounds of the Appeal was duly filed on 14 September 1981. The appellants' professional representatives submitted that

(1) The application complied with the requirements of the EPC and the Rules so far as it was necessary to comply with them.

(2) The Examining Division had misinterpreted the requirements of Rule 27 EPC.

(3) The decision under appeal was excessively bureaucratic in that it purported to reject the application on a ground which was of no importance to the interpretation or validity of the application.

It was contended *inter alia* that:

(a) No reference to the French patent specification was required by the Convention or the Rules or that if such reference were required it would be oppressive to reject the application on the basis of the absence from the description of information which the skilled man did not require for the performance of the invention;

(b) Rule 27 EPC should not properly be regarded as a weapon for rejecting an application merely because it did not, in the opinion of the Examining Division, make sufficient reference to some particular piece of prior art which the Division happened to consider might be relevant to the validity of the claims;

(c) Rule 27(1)(c) EPC was an admonition to an applicant, at the time of filing an application, that if he is aware of prior art which he regards as useful for those who may wish to avail themselves of the invention or to examine its merits, he should cite it. Such citation could avoid unnecessary description. The Rule also meant that the applicant should cite prior art of which he was aware to facilitate the drawing up of the search report and the examination of the merits of the invention. However, there was no requirement to do this once the search report had been drawn up and the examination of the merits of the invention had been made;

(d) Since Rule 27(1)(c) EPC only makes the citation of documents reflecting the background art a matter of preference, the absence of a citation cannot be made a reason for refusing a European patent application;

pouvoir modifier la demande de brevet européen en rectifiant les fautes qui avaient été reprochées à la requérante. La taxe de recours a été dûment acquittée.

IX. Un mémoire exposant les motifs du recours a été dûment déposé le 14 septembre 1981. Les mandataires de la requérante ont allégué que:

(1) La demande remplissait toutes les conditions prévues par la CBE et par son règlement d'exécution auxquelles elle était censée devoir satisfaire.

(2) La Division d'examen avait mal interprété les conditions prévues par la règle 27 de la CBE.

(3) La décision attaquée était de nature excessivement bureaucratique, car elle prétendait rejeter la demande pour un motif qui n'affectait en rien l'interprétation ou la validité de celle-ci.

Il a été allégué entre autres que

a) la référence au document de brevet français n'était pas obligatoire, aux termes de la Convention ou de son règlement d'exécution, et que, dans le cas contraire, il serait abusif de rejeter la demande en raison de l'absence dans la description d'informations qui n'étaient pas nécessaires à l'homme du métier pour pouvoir réaliser l'invention;

b) ce serait mal interpréter la règle 27 de la CBE que de l'invoquer pour rejeter une demande, au seul motif que ladite demande, selon la Division d'examen, ne faisait pas suffisamment référence à un document particulier faisant partie de l'état de la technique, document qu'elle estimait pouvoir être pertinent pour l'appréciation de la validité des revendications;

c) la règle 27(1)(c) de la CBE vise à rappeler au demandeur, au moment où il dépose une demande, que s'il a connaissance d'un document appartenant à l'état de la technique qui lui paraît utile pour ceux qui désirent se servir de l'invention ou étudier ses avantages, il doit y faire référence. Cette citation pourrait lui éviter une description inutile. La règle signifie également que le demandeur doit citer l'état de la technique dont il a connaissance afin de faciliter l'établissement du rapport de recherche et l'examen des mérites de l'invention. Cette référence n'est toutefois pas obligatoire, dès lors que le rapport de recherche a été établi et que les avantages de l'invention ont été examinés;

d) étant donné que la règle 27(1)(c) de la CBE fait de la citation de documents reflétant l'état de la technique une simple question de préférence, l'absence d'une telle citation ne peut constituer un motif de rejet d'une demande de brevet européen;

e) Regel 27(1)d) EPÜ mache das Vorliegen vorteilhafter Wirkungen nicht zu einer Voraussetzung für die Patentierbarkeit.

f) Die Prüfungsabteilung habe die Regel 27(1)d) EPÜ fälschlicherweise dahingehend ausgelegt, daß angegeben werden müsse, welche Vorteile durch die "erfinderische Tätigkeit" erzielt würden (d. h. inwieweit sich die Kombination von Merkmalen in den Ansprüchen in nicht naheliegender Weise vom bekannten Stand der Technik unterscheide).

g) Artikel 123(2) EPÜ, der die Erweiterung einer Anmeldung durch Änderungen verbiete, und Artikel 138 EPÜ, der darin einen Grund für die Nichtigerklärung des europäischen Patents sehe, würden die Weigerung der Beschwerdeführerin rechtfertigen, die Gültigkeit ihres europäischen Patents durch eine Änderung ihrer Anmeldung aufs Spiel zu setzen.

h) Nach dem vorliegenden Sachverhalt, aus dem hervorgehe, daß sich Anspruch 1 auf Merkmale beziehe, die sowohl in der vorliegenden Erfindung als auch in der französischen Druckschrift vorkämen, sei die Angabe der französischen Druckschrift nicht erforderlich. Insbesondere sei in der angefochtenen Entscheidung nicht auf die Argumente der Vertreter der Beschwerdeführerin (in deren Schreiben vom 30. Januar 1981) eingegangen worden, daß die französische Druckschrift nicht so relevant sei, wie die Prüfungsabteilung angenommen habe.

i) Die Erwähnung einer bestimmten Fundstelle aus dem Stand der Technik könne irreführend sein, da die in der Recherche ermittelten Dokumente nicht immer die relevantesten seien.

j) Die Auffassung der Prüfungsabteilung, die Beschreibung stimme nicht mit den Ansprüchen überein, gehe teils von unerheblichen, teils von falschen Gesichtspunkten aus. In einem Punkt sei überdies ein Einwand erhoben worden, der der Beschwerdeführerin vorher nicht zur Kenntnis gebracht worden sei.

k) Werde das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Bedeutung der Regel 27 EPÜ von der Beschwerdekammer nicht akzeptiert, dann müsse die Beschwerdeführerin die Möglichkeit erhalten, entsprechende Änderungen vorzunehmen.

X. Die Technische Beschwerdekammer forderte die Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. April 1982 auf, zu bestimmten Rechtsfragen, die sich auf die Argumente zu der Beschwerde beziehen, Stellung zu nehmen, und wies auf andere Sachverhalte hin, die zu gegebener Zeit eine weitere Änderung der Beschreibung und der Ansprüche erforderlich machen könnten.

(e) Rule 27(1)(d) EPC does not make possession of advantageous effects a necessary requirement for validity;

(f) The Examining Division had wrongly interpreted Rule 27(1)(d) EPC as requiring that the advantages of the "inventive step" (the non-obvious difference between the combination of features in the claims and the proven state of the art) should be stated;

(g) Article 123(2) EPC, which prohibits the addition of subject-matter to an application by amendment, and Article 138 EPC, which makes it a ground of invalidity of a European patent that an application has been amended contrary to Article 123(2) EPC, justify the appellants' refusal to jeopardise the validity of their European patent by amending their application;

(h) On the facts of the present case, which are that claim 1 refers to features common to the present invention and the French patent specification, citation of the French patent specification is unnecessary. In particular, the decision under appeal had ignored the appellants' professional representatives' arguments (in their letter dated 30 January 1981) that the French specification was not as relevant as the Examining Division had thought;

(i) Discussion of a particular piece of prior art can be misleading, since documents found by a search are not always the most relevant;

(j) The Examining Division's view that the description was not in agreement with the claims was based on points that were in some cases trivial and in other cases incorrect. Furthermore, in one respect an objection had been taken which had not previously been brought to the appellants' attention;

(k) If the appellants' submissions as to the meaning of Rule 27 EPC were not accepted by the Board of Appeal, then they should be entitled to submit appropriate amendments.

X. By letter dated 30 April 1982, the Technical Board of Appeal invited the appellants' professional representatives' observations on certain points of law affecting the arguments on the appeal, and drew attention to other matters which might call for further amendment of the description and claims in due course.

e) la règle 27(1)d) de la CBE ne fait pas des avantages apportés par l'invention une condition requise pour la validité de la demande;

f) la Division d'examen a estimé à tort que la règle 27(1)d) de la CBE exigeait qu'il soit fait mention des avantages apportés par "l'activité inventive" (c'est-à-dire de la différence non évidente qui sépare la combinaison des caractéristiques dans les revendications de l'état de la technique, tel qu'il a été établi);

g) en raison des dispositions de l'article 123(2) de la CBE, qui interdit les modifications qui conduisent à étendre l'objet de la demande, ainsi que de l'article 138 de la CBE, qui fait de la modification d'une demande en violation de l'article 123(2) une cause de nullité d'un brevet européen, la requérante était en droit de refuser de s'exposer à l'annulation de son brevet européen en acceptant de modifier sa demande.

h) compte tenu de ce qui a été constaté en l'espèce, à savoir que la revendication n° 1 fait mention de caractéristiques communes à l'invention concernée et au document de brevet français, il n'était pas indispensable de citer le document de brevet français. La décision contestée a notamment ignoré les arguments avancés par les mandataires de la requérante qui, dans leur lettre datée du 30 janvier 1981, avaient affirmé que le document de brevet français n'était pas aussi pertinent que l'avait jugé la Division d'examen;

i) faire porter la discussion sur un document particulier faisant partie de l'état de la technique, c'est s'exposer à des erreurs, car les documents découverts lors d'une recherche ne sont pas toujours les plus pertinents;

j) lorsque la Division d'examen avait allégué que la description ne concordait pas avec le texte des revendications, elle s'était fondée sur des arguments dont certains ne prouvaient rien, ou même étaient inexacts. De plus, la Division avait sur un point précis soulevé une objection dont la requérante n'avait pas eu connaissance jusque là;

k) au cas où la Chambre de recours n'accepterait pas l'interprétation donnée de la règle 27 par la requérante, celle-ci devrait être autorisée à apporter à son texte les modifications appropriées.

X. Dans une lettre en date du 30 avril 1982, la Chambre de recours technique a fait savoir aux mandataires de la requérante que les arguments qu'ils avaient invoqués en formulant le recours soulevaient un certain nombre de points de droit, et les a invités à présenter leurs observations à ce sujet; elle leur a signalé qu'il pourrait également être nécessaire, pour d'autres raisons, d'apporter en temps utile de nouvelles modifications à la description et aux revendications.

XI. Die Vertreter der Beschwerdeführerin legten mit Schreiben vom 24. Juni 1982 entsprechende Argumente vor.

XII. Die Technische Beschwerdekammer forderte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. November 1982 zu einer weiteren Stellungnahme auf; die Erwiderung der Vertreter der Beschwerdeführerin erfolgte am 6. Januar 1983.

XI. The appellants' professional representatives submitted arguments in response by letter dated 24 June 1982.

XII. The Technical Board of Appeal invited the appellants to make further observations by letter dated 8 November 1982, to which the appellants' professional representatives replied by letter dated 6 January 1983.

XI. Les mandataires de la requérante ont répondu à la Chambre en avançant de nouveaux arguments, dans une lettre datée du 24 juin 1982.

XII. Dans une lettre en date du 8 novembre 1982, la Chambre de recours technique a invité la requérante à présenter d'autres observations, et les mandataires de la requérante lui ont répondu dans une lettre datée du 6 janvier 1983.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Prüfungsabteilung hat die europäische Patentanmeldung der Beschwerdeführerin aufgrund von Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen, in dem es heißt: Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt, so weist sie die europäische Patentanmeldung zurück, sofern in diesem Übereinkommen nicht eine andere Rechtsfolge vorgeschrieben ist.

3. Im vorliegenden Fall geht es weder um die Frage, ob im Übereinkommen eine andere Rechtsfolge vorgesehen ist, noch darum, ob die Erfindung, auf die sich die Anmeldung bezieht, den Erfordernissen des Übereinkommens genügt.

Die Prüfungsabteilung ist zu der Auffassung gelangt, daß die Anmeldung den Erfordernissen des Übereinkommens nicht genügt, weil sie den Erfordernissen der Regel 27(1)c) und d) EPÜ nicht entspricht.

4. Eine europäische Patentanmeldung muß den in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Erfordernissen genügen (vgl. Art. 78(3) EPU). Ist dies nach Auffassung der Prüfungsabteilung nicht der Fall, so ist diese nach Artikel 97(1) EPÜ verpflichtet, die Anmeldung zurückzuweisen.

5. Die europäische Patentanmeldung muß nach Artikel 78(1)b) EPÜ eine Beschreibung der Erfindung und nach Artikel 78(1)c) EPÜ einen oder mehrere Patentansprüche enthalten. Wie die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung richtig festgestellt hat, ist die Beziehung zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen insofern wichtig, als die Beschreibung unter anderem zur Auslegung der Ansprüche herangezogen wird (Art. 69(1) EPÜ) und die Ansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen (Art. 84 EPÜ). Das Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ unterstreicht die Bedeutung der Beschreibung für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents. Entsprechend dem erklärten

Reasons for the Decision

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

2. The Examining Division rejected the appellants' European patent application under Article 97(1) EPC, which provides that the Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of the Convention, except where a different sanction is provided for by the Convention.

3. There is no question in this case of a different sanction being provided for by the Convention, nor is it an issue in this appeal whether the invention to which the application relates meets the requirements of the Convention.

The Examining Division has held that the application does not meet the requirements of the Convention because it does not comply with the requirements of Rule 27(1)(c) and Rule 27(1)(d) EPC.

4. A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations: cf. Article 78(3) EPC. If, in the opinion of the Examining Division, the application does not do so, the Examining Division is obliged by Article 97(1) EPC to refuse it.

5. Article 78(1)(b) EPC provides that a European patent application shall contain a description of the invention and Article 78(1)(c) EPC provides that it shall contain a claim or claims. As the Examining Division has rightly pointed out in the decision under appeal, the relationship between the description and the claims is important, because, inter alia, the description shall be used to interpret the claims (Article 69(1) EPC) and because the claims shall be supported by the description (Article 84 EPC). The Protocol on the interpretation of Article 69 EPC underlines the significance of the description when the extent of protection conferred by a European patent is being determined. It is in accordance with the expressed

Motifs de la décision

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

2. La Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen de la requérante, conformément à l'article 97(1) de la CBE, qui prévoit que la Division d'examen doit rejeter la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la Convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la Convention.

3. Dans la présente espèce, il n'est pas question d'appliquer une sanction différente du rejet, qui aurait été prévue par la Convention, et la Chambre qui doit statuer sur le présent recours n'a pas à décider si l'invention qui fait l'objet de la demande satisfait ou non aux conditions prévues par la Convention.

La Division d'examen a estimé que la demande ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention, du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par la règle 27, paragraphe 1, lettres c) et d) de la CBE.

4. Aux termes de l'article 78(3) de la CBE, la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par la règlement d'exécution. Si la Division d'examen estime que la demande ne satisfait pas à ces conditions, elle est tenue de la rejeter, conformément à l'article 97(1) de la CBE.

5. La demande de brevet européen doit contenir une description de l'invention, aux termes de l'article 78(1)(b) de la CBE, et une ou plusieurs revendications, aux termes de l'article 78(1)(c) de la CBE. Ainsi que la Division d'examen l'a justement souligné dans la décision contestée, la relation entre la description et les revendications est importante, du fait notamment que la description sert à interpréter les revendications (article 69(1) de la CBE) et que les revendications doivent se fonder sur la description (article 84 de la CBE). Le protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention souligne l'importance que revêt la description pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par un brevet européen.

Grundsatz, daß sich ein gerechter Schutz für den Patentinhaber und ein vertretbares Maß an Rechtssicherheit für Dritte die Waage halten müssen, muß das Europäische Patentamt deshalb dafür Sorge tragen, daß die Anmelder unter anderem die Erfordernisse der Regel 27 EPÜ ordnungsgemäß erfüllen.

6. Regel 27 EPÜ, in der es um den Inhalt der Beschreibung geht, ist Bestandteil des Übereinkommens (vgl. Art. 164(1) EPÜ); alle darin enthaltenen Mußvorschriften könnten also von Rechts wegen nur im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den Vorschriften des Übereinkommens und denen der Ausführungsordnung außer acht gelassen werden (vgl. Art. 164(2) EPÜ).

7. Regel 27(1)c) EPÜ sieht vor, daß in der Beschreibung "der bisherige Stand der Technik anzugeben" ist, "soweit er nach der Kenntnis des Anmelders für das Verständnis der Erfindung, die Erstellung des europäischen Recherchenberichts und die Prüfung als nützlich angesehen werden kann; es sollen auch die Fundstellen angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt".

8. Die Prüfungsabteilung hat die Auffassung der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß die Angabe von Fundstellen dem Anmelder freigestellt sei und nicht zwingend vorgeschrieben werde, in der angefochtenen Entscheidung keineswegs bestritten. Sie hat jedoch darauf hingewiesen, daß die Beschreibung nach Regel 27(1)c) EPÜ den Stand der Technik angeben müsse und daß es sich hierbei nicht um eine Kannbestimmung handle.

9. Angesichts der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente erscheint es wünschenswert, daß sich die Kammer zu bestimmten Aspekten der Auslegung der Regel 27(1)c) und d) EPÜ äußert.

10. Im allgemeinen [englischen] Sprachgebrauch bedeutet "to indicate" "to point out" oder "to make known". "To cite" bedeutet "to mention as example" oder "to quote (passage, book, author) in support of a position" (vgl. The Concise Oxford English Dictionary, 6. Auflage).

Diese allgemeinen Bedeutungen scheinen der Kammer auch im Hinblick auf die Regel 27(1)c) EPÜ zuzutreffen. In der deutschen und der französischen Fassung und in der rechtsgeschichtlichen Entwicklung der Regel deutet nichts darauf hin, daß diesen Ausdrücken eine andere Bedeutung gegeben werden sollte. Die Regel kann daher ganz allgemein (vorbehaltlich der nach-

policy of maintaining a just balance between a fair protection for the patentee and a reasonable degree of certainty for third parties, that the European Patent Office must ensure that applicants comply properly with the requirements of *inter alia* Rule 27 EPC.

6. Rule 27 EPC, which deals with the contents of the description, is an integral part of the Convention (cf. Article 164(1) EPC) and it is clear that any mandatory provisions it contains could only lawfully be disregarded in the case of conflict between the provisions of the Convention and those of the Implementing Regulations: cf. Article 164(2) EPC.

7. Rule 27(1)(c) EPC provides that the description shall "indicate the background art which, as far as known to the applicant, can be regarded as useful for understanding the invention, for drawing up the European search report and for the examination, and, preferably, cite the documents reflecting such art."

8. In the decision under appeal, the Examining Division did not contest the appellants' professional representatives' view that the citation of particular documents is a matter of preference and not compulsion. It pointed out, however, that Rule 27(1)(c) EPC requires that the description shall indicate the background art and that this is not a matter of preference.

9. In view of the arguments advanced on behalf of the appellants in this case, it seems desirable that the Board should comment on certain aspects of interpretation of Rule 27(1)(c) and (d) EPC.

10. As a matter of general language, "to indicate" means "to point out" or "to make known". "To cite" means "to mention as example" or "to quote (passage, book, author) in support of a position" (cf. The Concise Oxford English Dictionary, 6th Edition).

These general meanings appear to the Board to be appropriate when applied to Rule 27(1)(c) EPC. Nothing in the French or German texts or in the legislative history of the Rule suggests that other meanings should be given to the terms in question. It follows that the Rule can be re-stated, as a general proposition (subject to exceptions considered below), thus: an applicant must point out

Afin de maintenir un juste équilibre entre la protection équitable du demandeur et le degré raisonnable de certitude à assurer aux tiers, politique qui avait été expressément définie dans ledit protocole, l'Office européen des brevets doit veiller à ce que les demandeurs satisfassent pleinement aux conditions prévues entre autres par la règle 27 de la CBE.

6. La règle 27 de la CBE, qui régit le contenu de la description, fait partie intégrante de la Convention (cf. article 164(1) CBE) et il ne fait aucun doute qu'il ne pourrait être légitimement dérogé à l'une de ses dispositions impératives que dans le cas de divergence entre le texte de la Convention et celui du règlement d'exécution (cf. article 164(2) CBE).

7. Aux termes de la règle 27(1)c) de la CBE, la description doit "indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour l'établissement du rapport de recherche européenne et pour l'examen; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure doivent être cités de préférence."

8. Dans la décision attaquée, la Division d'examen n'a pas contesté l'argument invoqué par les mandataires de la requérante, qui avaient affirmé que la citation de certains documents est une simple question de préférence, et non une obligation. Elle a fait observer toutefois qu'aux termes de la règle 27(1)c) de la CBE, la description doit indiquer l'état de la technique, et qu'il ne s'agit pas là d'une simple question de préférence.

9. Etant donné les arguments qui ont été invoqués en l'occurrence au nom de la requérante, il paraît souhaitable que la Chambre commente certains aspects de l'interprétation de la règle 27, paragraphe 1, lettres c) et d) de la CBE.

10. Dans le langage courant, "to indicate" (indiquer) signifie "to point out" (faire ressortir) ou "to make known" (faire connaître). "To cite" (citer) signifie "to mention as example" (mentionner à titre d'exemple) ou "to quote (passage, book, author) in support of a position" (invoquer (un passage, un ouvrage, un auteur) à l'appui de ce que l'on affirme) (cf. The Concise Oxford English Dictionary, 6^e édition).

La Chambre estime que ces acceptions courantes conviennent également dans le cas de la règle 27(1)c) de la CBE. Rien dans la version française ou allemande ou dans la genèse de cette disposition ne permet de penser que les termes en question devraient avoir dans cette règle une autre acception. Par conséquent, présentée sous la forme d'une proposition générale (mis à part les exceptions

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

stehenden Ausnahmen) wie folgt umformuliert werden: Ein Anmelder muß den ihm bekannten Stand der Technik angeben oder mitteilen (vgl. Nr. 17), indem er die Fundstellen angibt oder zitiert, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt.

11. Die Prüfungsabteilung war deshalb der Auffassung, daß die Beschwerdeführerin dazu verpflichtet sei, in der Beschreibung darauf hinzuweisen, daß im Stand der Technik eine Steuerschaltung für einen Gleichstrommotor mit bestimmten technischen Merkmalen (nämlich den in der französischen Druckschrift angegebenen) vorgeschlagen werde.

12. Zwar wurde in der Mitteilung der Prüfungsabteilung vom 5. Dezember 1980 (s. Nr. V) verlangt, daß die französische Druckschrift "angegeben" werden sollte, da die Anmeldung andernfalls zurückgewiesen werden könnte. Die Vertreter der Beschwerdeführerin lehnten diese Forderung jedoch in ihrem Schreiben von 30. Januar 1981 ab; die Forderung erscheint dann auch in der angefochtenen Entscheidung nicht mehr.

13. Es ist daher folgendes festzustellen: Die Argumente der Beschwerdeführerin, die sich auf die angebliche Forderung nach einem "ausdrücklichen Hinweis" auf die französische Druckschrift (Beschwerdebegründung, Abs. 7) beziehen, treffen im Rahmen dieser Beschwerde nicht zu; auch ihr Vorbringen, die Angabe von Vorveröffentlichungen werde von der Regel nicht vorgeschrieben (Beschwerdebegründung, Abs. 8) und könne nicht als Grund für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung herangezogen werden (Beschwerdebegründung, Abs. 11), ist hier nicht relevant. Wären diese Argumente auch nur in einigen Punkten stichhaltig, so dürften sie sich umfassend damit beantworten lassen, daß in Regel 27(1)c) EPÜ eine Anforderung zur Angabe von Fundstellen ergeht, der nach dem erkennbaren Willen der Urheber des Übereinkommens Folge zu leisten ist, es sei dann, daß dies im Einzelfall nicht möglich oder offensichtlich nicht der beste Weg zur Angabe des Stands der Technik ist.

14. Die Vertreter der Beschwerdeführerin haben geltend gemacht, daß es inkonsequent sei, eine Druckschrift, die die Prüfungsabteilung als für die Erfindung höchst bedeutsam erachte, als "background art" zu betrachten. Sie behaupten, diese Druckschrift sei "foreground" und nicht "background" (Beschwerdebegründung, Abs. 23).

15. Worauf dieses Argument abzielt, ist nicht klar; es muß jedoch als Argument zurückgewiesen werden. Der in der eng-

or make known the background art known to him (cf. para. 17 below), preferably by mentioning and/or quoting documents which reflect it.

11. The Examining Division held, in effect, therefore, that the appellants were obliged to point out in the description that there existed in the art a proposal for a control circuit for a D.C. motor having certain technical features (namely, those set out in the French patent specification).

12. It is true that, as noted above in paragraph V, in the Examining Division's communication dated 5 December 1980, the requirement was imposed that the French patent specification should be "cited" otherwise there could be rejection of the application. However, the appellants' professional representatives challenged that requirement in their letter dated 30 January 1981, and it does not appear in the decision under appeal.

13. It follows that, for the purpose of the present appeal, there is no relevance in the appellants' arguments directed to an alleged requirement for an "explicit reference" to the French patent specification (Statement of Grounds, paragraph 7) and that citation of prior documents is not required by the Rule (Statement of Grounds, paragraph 8) and cannot be made a reason for refusing a European patent application (Statement of Grounds, paragraph 11). If there were any relevance in those arguments, it would appear to be a complete answer to them that Rule 27(1)(c) EPC expresses a preference for citation which the legislator clearly intended should be complied with unless, in the circumstances of a particular case, this was not possible or was clearly not the best way to indicate the background art.

14. The appellants' professional representatives have argued that it is inconsistent to regard a specification which the Examining Division considered as most relevant to the invention as background art. It is, they assert, the foreground not the background (Statement of Grounds, paragraph 23).

15. What is alleged to be the consequence of this argument is not clear but, as an argument, it must also be

examinées ci-après) cette règle pourrait également s'énoncer comme suit: le demandeur doit faire ressortir ou faire connaître l'état de la technique dont il a connaissance (cf. ci-après, point n° 17), de préférence en mentionnant et (ou) en invoquant les documents qui reflètent cet état de la technique.

11. La Division d'examen a effectivement considéré par conséquent que la requérante était tenue de faire ressortir dans la description qu'il existait dans l'état de la technique un projet de circuit de commande pour un moteur à courant continu présentant certaines caractéristiques techniques (à savoir celles exposées dans le document de brevet français).

12. Il est exact que, comme indiqué ci-dessus dans le point V, la Division d'examen, dans sa notification en date du 5 décembre 1980, avait exigé que la requérante "cite" le document de brevet français, en précisant que sinon, elle s'exposerait au rejet de sa demande. Toutefois, dans leur lettre du 30 janvier 1981, les mandataires de la requérante avaient contesté le bien-fondé de cette exigence, qui n'apparaît plus dans le texte de la décision faisant l'objet du présent recours.

13. Il s'ensuit que la Chambre ne peut juger pertinents les arguments de la requérante, qui avait affirmé que la Division d'examen avait exigé une "référence explicite" au document de brevet français (cf. point n° 7 du mémoire exposant les motifs du recours) et que la règle ne faisait pas obligation au demandeur de citer les documents antérieurs (point n° 8 dudit mémoire), l'absence de citation ne pouvant être un motif de rejet d'une demande de brevet européen (cf. point n° 11 du mémoire). Si ces arguments étaient tant soit peu pertinents, il semblerait que l'on puisse les réfuter entièrement en objectant que la règle 27(1)c) de la CBE exprime une préférence en faveur de la citation et que l'intention des auteurs de la CBE était manifestement d'exiger cette citation, à moins que dans un cas précis, compte tenu des circonstances, cette citation ne se révèle impossible ou ne soit manifestement pas le meilleur moyen d'indiquer l'état de la technique.

14. Les mandataires de la requérante ont allégué qu'il n'était pas logique de considérer comme "background art" un document de brevet qui, selon la Division d'examen, était le document le plus pertinent par rapport à l'objet de l'invention. Selon eux il s'agissait là d'un "foreground", et non d'un "background" (cf. point n° 23 du mémoire exposant les motifs du recours).

15. Il n'est pas facile de savoir quelle conséquence les requérants prétendent tirer de cet argument, mais il est clair

lischen Fassung der Regel verwendete Begriff "background art" darf nicht als Gegensatz zu "foreground art" gesehen werden. Die französische Fassung der Regel spricht vom "état de la technique antérieure" und die deutsche Fassung vom "bisherigen Stand der Technik". Aus dem Zusammenhang der Regel 27(1)(c) und (d) EPÜ sowie aus der entsprechenden deutschen und französischen Fassung und auch aus der Definition des "state of the art" in Artikel 54(2) EPÜ ergibt sich, daß "background art" dieselbe Bedeutung zukommt wie dem gängigeren Ausdruck "prior art". Im vorliegenden Fall ist es unnötig, auf diesen Punkt weiter einzugehen, weil sich die Vertreter der Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 6. Januar 1983 bereit erklärt haben, den Inhalt der französischen Druckschrift für die Zwecke des Beschwerdeverfahrens als Stand der Technik zu akzeptieren.

16. Das Argument, Regel 27(1)(c) EPÜ gelte nur für die Beschreibung in der eingereichten Fassung, muß ebenfalls zurückgewiesen werden. Die Prüfungsabteilung war zu Recht der Auffassung, daß dies mit Regel 36(1) EPÜ nicht vereinbar sei; diese Regel schreibt vor, daß Regel 27 EPÜ auf Schriftstücke anzuwenden ist, die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung ersetzen. Wenn wie im vorliegenden Fall auf den europäischen Recherchenbericht oder auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung hin geänderte Ansprüche eingereicht werden, müssen auch entsprechende Änderungen in der Beschreibung vorgenommen werden, um unter anderem sicherzustellen, daß die geänderten Ansprüche gemäß Artikel 84 EPÜ von der Beschreibung gestützt werden. Die geänderte Beschreibung ist ein Schriftstück, das eine Unterlage der europäischen Patentanmeldung ersetzt, so daß Regel 27 EPÜ gemäß Regel 36(1) EPÜ auch auf sie uneingeschränkt anzuwenden ist. Das in dem Schreiben vom 6. Januar 1983 vorgebrachte Argument, Regel 36 EPÜ beziehe sich eindeutig und ausschließlich auf die Formate und Randabmessungen der Ersatzdokumente und dergleichen, wird durch den Wortlaut dieser Regel und den der anderen darin genannten Regeln widerlegt und muß daher zurückgewiesen werden.

17. Es wird ferner geltend gemacht, daß nur der Stand der Technik, der dem Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung bekannt sei, für die Zwecke der Regel 27(1)(c) EPÜ angegeben werden müsse.

rejected. The expression "background art" used in the English text of the Rule is not to be contrasted with "foreground art". The French text of the Rule refers to "l'état de la technique antérieure" and the German text to "der bisherige Stand der Technik". Both from its context in Rule 27(1)(c) and (d) EPC, and from the parallel French and German texts, and also having regard to the definition of "the state of the art" in Article 54(2) EPC, "background art" must have the same meaning as the more familiar expression "prior art". For present purposes it is unnecessary to consider the point further, because the appellants' professional representatives have shown themselves prepared, in their letter dated 6 January 1983, to accept that, for the purpose of the argument on the appeal, the background art is the content of the French patent specification.

16. The argument that Rule 27(1)(c) EPC applies only to the description as filed, must also be rejected. The Examining Division, incorrectly, considered that this was inconsistent with the provisions of Rule 36(1) EPC, which stipulates that the provisions of Rule 27 EPC shall apply to documents replacing documents making up the European patent application. If, as in the present case, amended claims are submitted, following the issue of the European search report and/or as a result of a communication from the Examining Division, it will be necessary to make consequential amendments to the description, in order to ensure inter alia that the amended claims are supported by the description, in conformity with Article 84 EPC. The amended description will be a document replacing a document making up the European patent application and all the provisions of Rule 27 EPC will apply to it, in application of Rule 36(1) EPC. The argument included in the letter dated 6 January 1983 that Rule 36 EPC "plainly refers and is confined to matters of size, margins and the like in replacement documents" is not consistent with the text of that Rule or of the other Rules referred to therein and must accordingly be rejected.

17. It is also argued that only background art known to the applicant at the time of filing need be indicated in order to comply with Rule 27(1)(c) EPC.

qu'en tant qu'argument, il est également à rejeter. L'expression "background art" utilisée dans le texte anglais de la règle ne doit pas être opposée à l'expression "foreground art". Dans le texte français de la règle 27, l'expression correspondante est: "l'état de la technique antérieure" et dans le texte allemand: "der bisherige Stand der Technik". A en juger à la fois par le contexte dans lequel apparaît cette expression, au paragraphe 1, lettres c) et d) de la règle 27 de la CBE, et par les versions allemande et française correspondant à la version anglaise, si l'on tient compte également de la définition donnée de "l'état de la technique" à l'article 54(2) de la CBE, l'expression "background art" doit avoir le même sens que l'expression plus courante "prior art". Il est inutile pour les besoins de notre démonstration d'insister davantage sur ce point, car dans leur lettre du 6 janvier 1983, les mandataires de la requérante paraissent disposés à admettre que tel qu'il doit être entendu dans la discussion soulevée dans le cadre du présent recours, l'état de la technique est constitué par le contenu du document de brevet français.

16. Il convient également de rejeter l'argument selon lequel la règle 27(1)(c) de la CBE n'est applicable qu'à la description telle qu'elle a été déposée. La Division d'examen a estimé à juste titre qu'une telle interprétation irait à l'encontre des dispositions de la règle 36(1) de la CBE, qui prévoit que les dispositions de la règle 27 s'appliquent aux documents remplaçant des pièces de la demande de brevet européen. Si, comme c'est le cas dans la présente espèce, des revendications modifiées sont soumises après la réception du rapport de recherche européenne et (ou) à la suite d'une notification de la Division d'examen, il sera nécessaire de modifier la description en conséquence, afin notamment que le texte modifié des revendications se fonde sur la description, comme il est prescrit à l'article 84 de la CBE. Le texte modifié de la description sera un document qui remplacera l'une des pièces de la demande de brevet européen, et toutes les dispositions de la règle 27 de la CBE lui seront applicables, en vertu de la règle 36(1) de la CBE. En faisant valoir, dans leur lettre du 6 janvier 1983, que "de toute évidence la règle 36 de la CBE ne concerne que les questions de dimensions, de marges etc . . . des documents remplaçant des pièces de la demande", les mandataires de la requérante se sont mis en contradiction avec le texte de la règle 36 ou des autres règles visées dans la règle 36, et leur argument doit par conséquent être rejeté.

17. Les mandataires ont également affirmé que pour satisfaire aux conditions prévues par la règle 27(1)(c) de la CBE, il suffisait d'indiquer l'état de la technique tel qu'il était connu du demandeur au moment du dépôt.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Es wird behauptet, daß es nach Erstellung des europäischen Recherchenberichts und nach Abschluß der Prüfung nicht mehr sinnvoll sei, den Stand der Technik anzugeben. Diese Betrachtungsweise ist jedoch zu eng, da in der Regel 27(1)c) und d) EPÜ vom "bisherigen Stand der Technik ..., soweit er ... für das Verständnis der Erfindung ... als nützlich angesehen werden kann" und von der Angabe "vorteilhafter Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik" die Rede ist. Daß die Öffentlichkeit in der Lage sein muß, die Erfindung und deren etwaige vorteilhafte Wirkungen *ohne weiteres* aus der Beschreibung zu verstehen, wird in der genannten Regel anerkannt.

18. Die Kammer kann die Ausführungen der Vertreter der Beschwerdeführerin zur Regel 27(1)d) EPÜ ebensowenig akzeptieren wie deren Ausführungen zur Regel 27(1)c) EPÜ. Die Regel 27(1)d) EPÜ ist bereits in der Sache T 26/81 (ABl. EPA 1982, 211) von einer Technischen Beschwerdekammer als eindeutig verbindlich anerkannt worden. Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdeführerin verpflichtet, die Beschreibung so zu ändern, daß sie die in den geänderten Ansprüchen beanspruchte Erfindung so offenbart, daß die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden können. Das Argument der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß von ihnen nicht verlangt werden könne, in der Beschreibung neben der Erfindung auch auf die erfinderische Tätigkeit einzugehen, entbindet sie nicht von der Verpflichtung, die Erfordernisse der Regel 27(1)d) EPÜ zu erfüllen.

19. Regel 27(2) EPÜ sieht, soweit sie für den vorliegenden Fall rechtserheblich ist, vor, daß die Beschreibung unter anderem in der in der Regel 27(1)c) und d) EPÜ angegebenen Art und Weise einzureichen ist, sofern nicht "wegen der Art der Erfindung" eine abweichende Form zu einem besseren Verständnis oder zu einer knapperen Darstellung führen würde. Die Kammer hatte der Beschwerdeführerin über ihre Vertreter Gelegenheit gegeben, zur Unterstützung ihres Vorbringens nach Regel 27(2) EPÜ Argumente einzureichen; dies ist jedoch nicht geschehen. Die Kammer, die den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt hat (vgl. Art. 114(1) EPÜ), kann in der Regel 27(2) EPÜ keinen Rechtfertigungsgrund für die Weigerung der Beschwerdeführerin sehen, der Aufforderung der Prüfungsabteilung nachzukommen und einen Hinweis auf den Inhalt der französischen Druckschrift entsprechend Regel 27(1)c) EPÜ in die Beschreibung aufzunehmen.

20. Es wird behauptet, eine Änderung

It is contended that once the European search report has been drawn up and the examination has been completed, it serves no useful purpose to indicate the background art. However, these propositions are too narrow in scope because Rule 27(1)(c) and (1)(d) EPC refer respectively to "background art which ... can be regarded as useful for understanding the invention" and stating "any advantageous effects, with reference to the background art". The needs of the public to be able to understand the invention and any advantageous effects it may have, from the description, *at any time*, are recognised in the Rule.

18. The Board does not accept the appellants' professional representatives' arguments in relation to Rule 27(1)(d) EPC any more than it accepts their arguments in relation to Rule 27(1)(c) EPC. The clearly mandatory character of Rule 27(1)(d) EPC has already been recognised by a Technical Board of Appeal in Case T26/81 (Official Journal EPO 1982, p.211). In the present case, the appellants are obliged to amend the description so that it discloses the invention as claimed in the amended claims in such terms that the technical problem and its solution can be understood. The appellants' professional representatives' argument that they are not required to discuss the inventive step — as distinct from the invention — in the description does not assist them to avoid compliance with Rule 27(1)(d) EPC.

19. Rule 27(2) EPC provides, so far as could be material to the present appeal, that the description shall be presented in the manner specified in *inter alia* Rule 27(1)(c) and (d) EPC unless "because of the nature of the invention" a different manner would afford a better understanding and a more economic presentation. The Board gave the appellants, through their professional representatives, an opportunity to submit arguments in support of their case under Rule 27(2) EPC but no such arguments have been submitted and the Board, having considered the matter of its own motion (cf. Article 114(1) EPC), can find no argument based on Rule 27(2) EPC to justify the appellants' refusal to comply with the Examining Division's request that an indication of the content of the French patent specification should be included in the description, in conformity with Rule 27(1)(c) EPC.

20. It is contended that amending the

Les mandataires prétendent qu'une fois que le rapport de recherche européenne a été établi et que l'examen a été effectué, il n'est plus utile d'indiquer l'état de la technique. Il s'agit là toutefois d'une conception trop étroite, car les lettres c) et d) du paragraphe 1 de la règle 27 visent respectivement "l'état de la technique antérieure qui... peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention" et l'indication des "avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure". La règle 27 affirme qu'il est nécessaire, à travers la description, de donner à *tout moment* au public les moyens de comprendre l'invention et les avantages qu'elle peut apporter.

18. La Chambre ne saurait reconnaître le bien-fondé des arguments invoqués par les mandataires de la requérante, qu'il s'agisse de la lettre c) ou d) de la règle 27, paragraphe 1 de la CBE. Le caractère nettement contraignant de la règle 27(1)d) avait déjà été reconnu par une chambre de recours technique, dans la décision T 26/81, publiée dans le Journal officiel de l'OEB n° 6/1982, p. 211. Dans la présente espèce, la requérante est tenue de modifier la description pour que celle-ci expose l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans le texte modifié des revendications, en des termes qui permettent de comprendre le problème technique ainsi que sa solution. Les mandataires de la requérante ont eu beau faire valoir que la requérante n'était pas tenue de discuter dans la description de l'activité inventive — en tant qu'elle se distingue de l'invention —, ils ne peuvent invoquer cet argument pour se dispenser de se conformer aux dispositions de la règle 27(1)d) de la CBE.

19. La règle 27(2) de la CBE prévoit, pour autant qu'on puisse appliquer cette disposition au présent recours, que la description doit être présentée de la manière indiquée entre autres au paragraphe 1, lettres c) et d) de la règle 27 de la CBE, à moins "qu'en raison de la nature de l'invention" une manière différente ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise. La Chambre a donné à la requérante la possibilité de soumettre pour sa défense, par l'intermédiaire de ses mandataires, des arguments fondés sur les dispositions de la règle 27(2) de la CBE, mais celle-ci s'est abstenue de soumettre de tels arguments, et la Chambre, après avoir procédé à l'examen d'office des faits (cf. article 114(1) de la CBE), ne peut découvrir dans la règle 27(2) de la CBE le moindre argument pour justifier le refus de la requérante d'indiquer dans sa description, comme la Division d'examen le lui avait demandé, le contenu du document de brevet français, de manière à se conformer aux dispositions de la règle 27(1)c) de la CBE.

20. La requérante fait valoir que si elle

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

der Beschreibung durch Aufnahme eines Hinweises auf die französische Druckschrift oder deren Inhalt oder durch die Angabe vorteilhafter Wirkungen der beanspruchten Erfindung gegenüber der in der französischen Druckschrift beschriebenen Erfindung wäre eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ. Selbst wenn dies nicht der Fall wäre, bestehe die große Gefahr, daß ein nationales Gericht eines benannten Vertragsstaates das europäische Patent der Beschwerdeführerin nach Artikel 138(1) EPÜ wegen Verstoßes gegen Artikel 123(2) EPÜ für unheilbar nichtig erkläre. Die Kammer kann nach der derzeitigen Sachlage keine dieser beiden Behauptungen akzeptieren.

21. Artikel 123(2) EPÜ sieht vor, daß eine europäische Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden darf, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dabei wird [in der englischen Fassung] der Ausdruck "subject matter" und nicht "matter" verwendet. Die entsprechenden Ausdrücke in der deutschen und französischen Fassung lauten "ihr Gegenstand" bzw. "son objet". In Artikel 84 EPÜ, der [in seiner englischen Fassung] vorschreibt, daß die Patentansprüche "the matter for which protection is sought" angeben müssen, werden in den beiden anderen Fassungen ebenfalls die Worte "Gegenstand" und "objet" in ähnlichem Zusammenhang gebraucht.

22. Die Worte "subject matter", "Gegenstand" (einer europäischen Patentanmeldung) bzw. "objet" (d'une demande de brevet européen) lassen sich im Sinne des Artikels 123(2) EPÜ keinesfalls so auslegen, daß die bloße Hinzufügung eines Hinweises auf den Stand der Technik in einer Beschreibung einer europäischen Patentanmeldung einen Verstoß gegen diesen Artikel darstellt. Auch verstößt die Aufnahme von Angaben über die Vorteile der Erfindung gegenüber diesem Stand der Technik nicht zwangsläufig gegen diesen Artikel. Ob ein Verstoß vorliegt, hängt eindeutig von der verwendeten Formulierung und den Umständen des Einzelfalls ab.

23. Wird durch die Formulierung der Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, ausdrücklich oder stillschweigend erweitert, dann besteht die Gefahr, daß das erteilte Patent nach Artikel 138(1)c) EPÜ aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats für dessen Hoheitsgebiet für nichtig erklärt wird. Das Risiko wird natürlich durch Artikel 138(2) EPÜ gemindert; dieser Artikel sieht vor, daß die Nichtigkeit durch eine "entsprechende Beschränkung" des europäischen Pa-

description to refer to the French specification or to its contents or to state advantages of the present invention as compared with the invention described in the French specification would constitute an addition of "subject-matter" contrary to Article 123(2) EPC. Alternatively, it is argued that there is a serious risk that a national court of a designated Contracting State might hold the appellants' European patent incurably invalid under Article 138(1) EPC for contravening Article 123(2) EPC. The Board does not accept either of these contentions on the case as it stands at present.

21. Article 123(2) EPC provides that a European patent application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. The expression used is "subject-matter", not "matter". The corresponding expressions in the French and German texts are, respectively, "son objet" and "ihr Gegenstand". Article 84 EPC, which requires the claims to define "the matter for which protection is sought", also uses the expressions "objet" and "Gegenstand" in a related context.

22. On no reasonable interpretation of the expressions "subject-matter", "ihr Gegenstand" (einer europäischen Patentanmeldung), or "son objet" (d'une demande de brevet européen) in the context of Article 123(2) EPC could it be held that the mere addition to a description forming part of a European patent application of a reference to prior art would constitute a contravention of Article 123(2) EPC. Nor is it inevitable that the addition of a discussion of the advantages of the invention with reference to such prior art would constitute a contravention of that Article. Whether it did so would clearly depend on the actual language used and the circumstances of the case.

23. If such language expressly or impliedly extended the matter for which protection is sought, then there would be a risk that the patent granted could be revoked under the law of a Contracting State, with effect for its territory, under Article 138(1)(c) EPC. It is clear that the effect of the risk must be reduced by the provisions of Article 138(2) EPC, in accordance with which, if the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation

modifiait la description pour citer le document de brevet français ou son contenu, ou pour indiquer les avantages apportés par son invention par rapport à celle décrite dans le document de brevet français, elle étendrait l' "objet" de la demande, en violation de l'article 123(2) de la CBE. Elle allègue également qu'en agissant ainsi, elle s'exposerait à ce qu'un tribunal national d'un Etat contractant désigné dans la demande n'annule définitivement le brevet européen conformément à l'article 138(1) de la CBE, au motif que la requérante aurait enfreint l'article 123(2) de la CBE. En l'état actuel de la procédure, la Chambre ne saurait retenir aucun de ces deux arguments.

21. L'article 123(2) de la CBE dispose qu'une demande de brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. L'expression utilisée dans la version anglaise est "subject-matter", et non "matter", et correspond dans la version française à "son objet" et dans la version allemande à "ihr Gegenstand". Dans l'article 84 de la CBE, qui stipule que "les revendications définissent l'objet (the matter) de la protection demandée", les expressions "objet" et "Gegenstand" sont également utilisées dans un contexte similaire.

22. Dans le contexte de l'article 123(2) de la CBE, les expressions "subject-matter", "ihr Gegenstand" (einer europäischen Patentanmeldung) ou "son objet" (d'une demande de brevet européen) ne peuvent raisonnablement être interprétées comme signifiant que le simple fait d'ajouter une référence à l'état de la technique dans une description figurant parmi les pièces d'une demande de brevet européen constituerait par lui-même une violation de l'article 123(2) de la CBE. De même, ajouter des développements dans lesquels il est discuté des avantages apportés par l'invention par rapport à cet état de la technique ne reviendrait pas nécessairement à violer les dispositions dudit article. Il est clair que ce sont les termes utilisés et les circonstances de l'espèce qui devraient permettre d'apprécier s'il y a eu ou non violation de ces dispositions.

23. Si les termes utilisés conduisaient explicitement ou implicitement à étendre l'objet pour laquelle la protection est demandée, le brevet qui aurait été délivré risquerait d'être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, conformément à l'article 138(1)c) de la CBE. Il est clair que ce risque est nécessairement atténué par les dispositions de l'article 138(2) de la CBE, aux termes desquelles, si les causes de

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

tents erklärt wird, wenn die Nichtigkeitsgründe nur einen Teil des Patents betreffen. Es kann hier jedoch nicht weiter auf diesen Punkt eingegangen werden, weil die Beschwerdeführerin bisher keine Änderung ihrer Beschreibung vorgeschlagen hat.

24. Nach Auffassung der Kammer ist zur Sachlage erstens zu sagen, daß die Prüfungsabteilung die Bedeutung der angeführten französischen Druckschrift als Stand der Technik unter gebührender Berücksichtigung der von den Vertretern der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. Januar 1981 vorgelegten Argumente richtig eingeschätzt hat (vgl. angefochtene Entscheidung, S. 3).

25. Zweitens ist die Prüfungsabteilung unter gebührender Berücksichtigung des entsprechenden Vorbringens in dem genannten Schreiben (vgl. angefochtene Entscheidung, S. 4) zu Recht zu der Auffassung gelangt, daß die unveränderte Beschreibung in allen wesentlichen Punkten nicht mit den geänderten Ansprüchen übereinstimmt. Offensichtlich besteht eine Diskrepanz zwischen der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung (insbesondere S. 1) und dem geänderten Anspruch 1, der einen anderen Stand der Technik als die Beschreibung erkennen läßt. Nach Ansicht der Kammer ist es nach der Sachlage dieses Falles eindeutig erforderlich, die Beschreibung so zu ändern, daß sie gemäß Artikel 84 EPU die geänderten Ansprüche stützt. Zu diesem Zweck muß die geänderte Beschreibung Regel 27 EPU genügen.

26. Nach der Sachlage muß sich die Kammer der in der Entscheidung der Prüfungsabteilung geäußerten Auffassung anschließen, daß die europäische Patentanmeldung in den beiden angegebenen Punkten der Regel 27 EPU nicht entspricht. Die Prüfungsabteilung hat insofern falsch gehandelt, als sie es versäumt hat, vor ihrer Entscheidung die Anpassung der Beschreibung an den geänderten Anspruch 15 zu verlangen; dieser Fehler läßt sich jedoch dadurch beheben, daß der Beschwerdeführerin nunmehr Gelegenheit zu einer entsprechenden Änderung gegeben wird.

27. Die Beschwerdeführerin war jedoch berechtigt, die Auffassung der Prüfungsabteilung zu Rechtsfragen anzufechten, die bis dahin noch von keiner Beschwerdekammer in vollem Umfang geprüft worden waren; es entspricht daher der Billigkeit, den vorliegenden Fall an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit die Beschwerdeführerin Gelegenheit erhält, Änderungen zur

shall be pronounced in the form of a "corresponding limitation" of the patent. In the present case, however, it is not possible to consider this matter further because the appellants have not so far proposed any amendments to their description.

24. In the opinion of the Board, so far as the facts of the case are concerned, it must first be said that the Examining Division correctly assessed the relevance of the cited French patent specification as background art, after having properly considered the arguments put forward in the appellants' professional representatives' letter dated 30 January 1981 (cf. the decision under appeal, page 3).

25. Secondly, it is clear that after having properly considered the relevant submissions in the said letter (cf. the decision under appeal, page 4) the Examining Division correctly held that the unamended description was not in agreement with the amended claims in all essential respects. It is clear that there is a discrepancy between the originally filed description (in particular, page 1) and the amended claim 1 — which purports to acknowledge a state of the art different from that implied in the description. In the opinion of the Board, it is clearly necessary in the circumstances of the case that the description should be amended so that it provides support for the amended claims, in conformity with Article 84 EPC. The amended description must comply with Rule 27 EPC for that purpose.

26. In all the circumstances, the Board must uphold the decision of the Examining Division insofar as it held that the European patent application did not comply with Rule 27 EPC in two stated respects. The Examining Division erred in not calling for amendment of the description in relation to the amended claim 15 before issuing its decision but this error can be rectified by giving the appellants now an opportunity to propose a suitable amendment.

27. However, the appellants were entitled to challenge the views expressed by the Examining Division on points of law which had not previously been considered in their entirety by any Board of Appeal, and it is just that the present case should now be referred back to the Examining Division, in order for the appellants to have the opportunity, if they so desire, of submitting

nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une "limitation correspondante" dudit brevet. Toutefois dans la présente espèce, cette question ne peut être examinée plus en détail, la requérante n'ayant pas jusqu'ici proposé d'apporter des modifications à sa description.

24. Selon la Chambre, il convient dans la présente espèce d'affirmer tout d'abord, en ce qui concerne les faits, que la Division d'examen, après avoir dûment examiné les arguments avancés par les mandataires de la requérante dans leur lettre du 30 janvier 1981 (cf. la décision contestée, p. 3) avait apprécié correctement la pertinence par rapport à l'état de la technique du document de brevet français cité dans le rapport de recherche.

25. En second lieu, il est clair que la Division d'examen, après avoir dûment examiné les arguments pertinents avancés dans la lettre en question (cf. la décision contestée, p. 4), avait estimé avec juste raison que le texte non modifié de la description ne concordait pas sur tous les points essentiels avec le texte modifié des revendications. De toute évidence, le texte de la description qui a été déposé à l'origine (notamment la page 1) diffère du texte modifié de la revendication n° 1, qui vise à reconnaître un état de la technique distinct de celui qui découlait implicitement de la description. Selon la Chambre, les circonstances de l'espèce montrent clairement la nécessité de modifier le texte de la description pour qu'il puisse servir de fondement au texte modifié des revendications, conformément à ce qui est prescrit à l'article 84 de la CBE. Le texte modifié de la description doit satisfaire pour cela aux conditions prévues par la règle 27 de la CBE.

26. Compte tenu de tous les éléments de l'affaire, la Chambre ne peut que confirmer la décision de la Division d'examen, dans la mesure où celle-ci affirmait que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas sur ces deux points aux conditions prévues par la règle 27 de la CBE. La Division d'examen a commis une erreur en ne demandant pas avant de prendre sa décision que la description soit modifiée pour tenir compte de la modification apportée à la revendication n° 15, mais elle peut rectifier cette erreur en donnant à présent à la requérante la possibilité de proposer une modification appropriée.

27. Toutefois, la requérante était en droit de contester l'avis exprimé par la Division d'examen à propos de points de droit qu'aucune chambre de recours n'avait jusque là examinés sous tous leurs aspects, et il est juste de renvoyer à présent l'affaire devant la Division d'examen, afin que la requérante ait la possibilité, si elle le désire, d'apporter des modifications à la description, pour

Beschreibung nachzureichen und so die von der Kammer in dieser Entscheidung gemachten Auflagen zu erfüllen. Die angefochtene Entscheidung wird insofern weit geändert.

28. Im letzten Schreiben der Vertreter der Beschwerdeführerin zum vorliegenden Fall wird abschließend aus dem Umstand, daß einige in der Beschwerdebegründung genannte Punkte in den Bescheiden der Beschwerdekammer nicht erwähnt sind, die Schlußfolgerung gezogen, die Kammer habe das Vorbringen der Beschwerdeführerin zu diesen Fragen für richtig erachtet. Diese Schlußfolgerung ist unzulässig. Die Übung der Beschwerdekammern (siehe auch Art. 12 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) geht dahin, die Beteiligten vor der Entscheidungsfindung schriftlich auf Fragen hinzuweisen, die nach Ansicht der Kammer erläutert, eingehender behandelt oder nochmals überdacht werden sollten.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 20. Mai 1981 wird hiermit wie folgt geändert:

Die europäische Patentanmeldung wird nicht aus den in der Entscheidung der Prüfungsabteilung genannten Gründen nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen, wenn die Anmelderin Änderungen zur Beschreibung einreicht, die die Einwände in Teil II der obengenannten Entscheidung innerhalb der von der Prüfungsabteilung gesetzten Frist zu deren Zufriedenheit ausräumen.

2. Die europäische Patentanmeldung wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

amendments to the description to meet the requirements of this Decision. To that extent, therefore, the decision under appeal will be amended.

28. The last letter from the appellants' professional representatives in the present case concluded by assuming that as certain points raised by them in the Statement of Grounds of the appeal had not been referred to in the Boards' communications, the Board accepted that the appellants were correct on those points. No such assumption should be made. The practice of the Boards of Appeal, underlined by the provisions of Article 12 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, is to issue communications in order to draw attention to matters which appear to require elucidation, elaboration or reconsideration by the parties before the Board gives its decision.

For these reasons

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 20 May 1981 is hereby amended as follows:

The European patent application shall not be refused according to Article 97(1) EPC on the grounds set out in the said decision provided that the applicants offer amendments to the description which in the opinion of the Examining Division meet the objections set out in Part II of the said decision within time limits set by the Examining Division.

2. The European patent application is remitted to the Examining Division for further prosecution.

que celle-ci puisse satisfaire aux conditions énoncées dans la décision contestée. Dans cette mesure, ladite décision devra donc être réformée.

28. Dans la dernière lettre qu'ils ont envoyée à propos de la présente affaire, les mandataires de la requérante ont déclaré en conclusion que puisque la Chambre n'avait pas, dans les notifications qu'elle leur avait adressées, fait référence à certains des points qu'ils avaient soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, ils supposaient que la Chambre leur donnait raison sur ces divers points. Or, c'est à tort que la requérante a émis cette supposition. Ainsi que le soulignent les dispositions de l'article 12 du règlement de procédure des chambres de recours, les indications notifiées par les chambres de recours visent normalement à attirer l'attention sur des questions qui demanderaient à être clarifiées, précisées ou réexaminées par les parties avant que la Chambre ne prenne sa décision.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en date du 20 mai 1981 est réformée comme suit:

La demande de brevet européen ne sera pas rejetée conformément à l'article 97(1) de la CBE pour les motifs exposés dans ladite décision, à condition que, dans le délai imparti par la Division d'examen, la demanderesse propose d'apporter au texte de la description des modifications qui selon la Division d'examen permettent de réfuter les objections soulevées dans la partie II de ladite décision.

2. La demande de brevet européen est renvoyée à la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.