

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 20. Juni 1987 T 162/82\* (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: J. A. H. van Voorthuizen  
P. Ford

Anmelder: Sigma  
Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Stichwort: Klassifizierung von Bereichen/SIGMA

Artikel: 52, 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) EPÜ

Regel: 29 (1), 67 EPÜ

Kennwort: "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "einteiliger Anspruch (nicht gewährbar)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)" - "Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der Frage, inwieweit die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern an die Richtlinien gebunden sind (abgelehnt)"

Leitsatz

*I. Die Prüfungsrichtlinien sind nur als allgemeine Anweisungen gedacht, die der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilungen dürfen demnach von den Richtlinien abweichen, sofern sie dabei nach dem Europäischen Patentübereinkommen handeln. Bei der Überprüfung der Entscheidung der Prüfungsabteilung beurteilt die Beschwerdekammer nicht, ob die Prüfungsabteilung nach den Richtlinien, sondern ob sie nach dem EPÜ gehandelt hat.*

*II. Es besteht kein Grund dazu, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage vorzulegen, inwieweit sich die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ an die Richtlinien halten müssen. Diese allgemeine Frage dürfte für die Prüfungsabteilungen in der Allgemeinen Einleitung zu den Richtlinien, Nummer 1.2 und für die Beschwerdekammern in Artikel 23 (3) EPÜ bereits eindeutig beantwortet sein.*

*Alle weiteren Fragen in diesem Zusammenhang können sich nur auf Einzelfälle beziehen, die nur aus dem jeweiligen Sachverhalt heraus geprüft werden können. Sie können daher der Großen Beschwerdekammer nicht vorgelegt werden (Artikel 112 (1) EPÜ).*

*III. Aus den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ geht hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Dies entbindet sie von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 20 June 1987 T 162/82\* (Official text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg  
Members: J.A.H. van Voorthuizen  
P. Ford

Applicant: Sigma  
Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Headword: Classifying areas/SIGMA

Article: 52, 56, 96(2), 112(1), 113(1) EPC

Rule: 29(1), 67 EPC

Keyword: "Inventive step (yes)" - "One part claim (not allowed)" - "Reimbursement of Appeal fee (no)" - "Reference to the Enlarged Board of Appeal of the question how far Examining Divisions and Boards of Appeal are bound by the Guidelines (refused)"

Headnote

*I. The Guidelines for Examination are stated to be only general instructions intended to cover normal occurrences. Accordingly, an Examining Division has discretion to depart from them provided that it acts in accordance with the EPC. In reviewing the decision of the Examining Division, a Board of Appeal will judge whether the Division has acted in conformity with the EPC and not whether it has acted in accordance with the Guidelines.*

*II. There is no reason to refer to the Enlarged Board of Appeal a question of law concerning the extent to which the Examining Division and Board of Appeal should have regard to the Guidelines in interpreting the provisions of the EPC, in order to ensure uniform application of the law. This general question already appears to be clearly answered by the General Introduction to the Guidelines, paragraph 1.2 as far as the Examining Division is concerned and by Article 23(3) EPC as far as the Board of Appeal is concerned.*

*Any further questions in this respect can only relate to specific cases which cannot be examined isolated from the facts. They can, therefore, not be submitted to the Enlarged Board (Article 112(1) EPC).*

*III. The expression "as often as necessary" in Article 96(2) EPC indicates that the Examining Division has a discretion which has to be exercised objectively in the light of the circumstances of each case. This relieves the Examining Division of any obligation to send communications which on a reasonable, objective basis could be considered superfluous. The interests of orderly and economic examining procedures may preclude the sending of*

**Décision de la Chambre de recours technique, en date du 20 juin 1987 T 162/82\* (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.K.J. van den Berg  
Membres: J.A.H. van Voorthuizen  
P. Ford

Demandeur: Sigma  
Electronic Systems Ltd./University of Surrey

Référence: Classification de zones/SIGMA

Article: 52, 56, 96(2), 112(1) 113(1) CBE

Règle: 29(1), 67 CBE

Mot clé: "Activité inventive (oui)" - "Revendication en une seule partie (irrecevable)" - "Remboursement de la taxe de recours (non)" - "Renvoi à la Grande Chambre de recours de la question de savoir dans quelle mesure les Divisions d'examen et les Chambres de recours sont liées par les Directives (rejeté)"

Sommaire

*I. Les Directives relatives à l'examen doivent être uniquement considérées comme des instructions générales établies dans l'intention de couvrir des cas courants. Une division d'examen peut donc s'en écarter, à condition qu'elle agisse conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine la décision de la division d'examen, une Chambre de recours doit trancher la question de savoir si la division a agi conformément à la CBE, et non si elle a agi conformément aux Directives.*

*II. Il n'existe aucune raison de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit concernant la mesure dans laquelle la division d'examen et la Chambre de recours doivent tenir compte des Directives, lorsqu'elles interprètent les dispositions de la CBE, afin d'assurer une application uniforme du droit. Une réponse claire semble déjà avoir été apportée à cette question par l'Introduction générale aux Directives (point 1.2) en ce qui concerne la division d'examen, et par l'article 23(3) CBE pour ce qui est de la Chambre de recours.*

*Toute autre question en la matière ne saurait porter que sur des cas d'espèce, qui ne peuvent être examinés indépendamment des faits. Par conséquent, elle ne peut pas être soumise à la Grande Chambre de recours (article 112(1) CBE).*

*L'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire", qui figure à l'article 96(2) CBE, signifie que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation devant être exercé objectivement, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. La division d'examen se trouve ainsi dégagée de toute obligation d'envoyer des notifications, qui pourraient être jugées superflues d'un point de vue raisonnable et objectif. Dans l'intérêt de procédures*

sich unter Umständen, mehr als einen Bescheid ergehen zu lassen, wenn dies aller Voraussicht nach zu keinem positiven Ergebnis führt (im Anschluß an die Entscheidung T 161/82, ABI. EPA 1984, 551).

IV. Regel 29 (1) EPÜ verlangt die zweiteilige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Es ist bereits entschieden worden (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253 - 260), daß die zweiteilige Anspruchsform dann angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche technische Merkmale unterscheidet. In welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben werden muß, ist in Regel 27 EPÜ festgelegt; diese Frage kann für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßiger ist, nicht ausschlaggebend sein.

more than one communication where this would not appear to be likely to lead to a positive result (following T 161/82, OJ 1984, 551).

IV. Rule 29(1) EPC requires the two-part form of a claim wherever appropriate. It has already been decided (T 13/84, OJ 8/1986, 253-260) that a claim in two-part form is appropriate if there exists a clearly defined state of the art within the meaning of Art. 54 (2) EPC from which the claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. The extent to which prior art is cited in the description is a matter governed by Rule 27 EPC and this cannot be a determinative factor in deciding the question whether the one-part or the two-part form of a claim is appropriate in a given case.

d'examen bien ordonnées et économiques, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif (conformément à la décision T 161/82, JO OEB 11/1984, p. 551 s.).

IV. La règle 29(1) CBE dispose qu'une revendication doit comporter deux parties, si le cas d'espèce le justifie. Il a déjà été décidé (T 13/84, JO OEB 8/1986, pp. 253 à 260) que la formulation en deux parties d'une revendication se justifie s'il existe un état de la technique nettement défini dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques. La mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description, est régie par la règle 27 CBE, et elle ne saurait constituer un facteur déterminant dans la réponse à la question de savoir si la formulation d'une revendication en une seule ou en deux parties se justifie dans un cas d'espèce.

<sup>1)</sup> Die gekürzte Fassung dieser Entscheidung wird in Heft 12 des Amtsblatts veröffentlicht.

<sup>1)</sup> A shortened version of this decision will be published in the December issue of the Official Journal.

<sup>1)</sup> Cette décision sera publiée en version abrégée dans le numéro de décembre du Journal Officiel.