

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 20. Juni 1987 T 162/82 (Übersetzung, gekürzte Fassung)

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: 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) EPÜ
Regel: 29(1), 67 EPÜ

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

Leitsätze

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 objektiven Gebrauch machen muß. Dies entbindet sie von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 20 June 1987 T 162/82 (Official Text, abridged version)

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: 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(2) 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

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

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: 56, 96 (2), 112 (1), 113 (1) CBE
Règle: 29 (1), 67 CBE

Mots clé: "Activité Inventive (oui) - Revendication en une seule partie (non admissible) - Remboursement de la taxe de recours (non) - Saisine de 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 (refusée)"

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. La division d'examen peut donc s'en écarter, à condition d'agir conformément à la CBE. Lorsqu'elle examine la décision de la division d'examen, la 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).

III. 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 super-

eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es 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 zweiseitige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Es ist bereits entschieden worden (T 13/84, ABI. EPA 1986, 253-260), daß die zweiseitige 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 zweiseitige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßig ist, nicht ausschlaggebend sein.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. März 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 300 896.0 (Veröffentlichungsnr. 0 016 651), die die Priorität einer Voranmeldung (GB) vom 21. März 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 6. Juli 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 23. Februar 1982 eingereichten Ansprüche 1 bis 13 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1 und 9 gegenüber den Entgegenhaltungen FR-A-2 393 496, K. S. Fu, "Digital Pattern Recognition", 1976, S. 162, 163 und GB-A-1 405882 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

III. Die Beschwerdeführerin legte am 27. August 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 30. August 1982 entrichtet und die Beschwerdebegründung am 25. Oktober 1982 nachgereicht.

IV. In Bescheiden vom 25. März 1985 und 24. April 1986 legte der Berichterstatter der Beschwerdekammer seine Einwände gegen die damals gültigen Ansprüche dar.

V. Die Beschwerdeführerin machte in ihrer Beschwerdebegründung und in den Erwidern auf die genannten Bescheide im wesentlichen geltend, daß die der Anmeldung entgegengelassenen Dokumente weder einzeln noch in Verbindung miteinander den Fachmann auf den Gedanken gebracht hätten, ein Rasterabtastr-Anzeigegerät der beanspruchten Art zu entwickeln, das feststellen könne, welche Bildpunkte auf dem Anzeigefeld innerhalb einer vorgegebenen Begrenzungslinie lägen, und das gegenüber dem Stand der Technik zumindest den Vorteil aufweise, daß es auch dann richtige Ergebnisse erbringe, wenn die Begrenzungslinie in die Ausgangsrichtung zurückführe. Die Prüfungsabteilung sei bei der Be-

orderly and economic examining procedures may preclude the sending of more than one communication where this would not appear to be likely to lead to a positive result (following T 161/82, OJ EPO 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 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.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 300 896.0 filed on 21 March 1980 (publication No. 0 016 651) claiming a priority of 21 March 1979 (GB) was refused by a decision of the Examining Division of the EPO of 6 July 1982. That decision was based on Claims 1-13 filed on 23 February 1982.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the independent Claims 1 and 9 lacked inventive step with regard to FR-A-2 393 496; K.S. Fu, "Digital Pattern Recognition", 1976, pp. 162, 163; and GB-A-1 405 882.

III. The appellant lodged an appeal against this decision on 27 August 1982. The appeal fee was paid on 30 August 1982. The Statement of Grounds was filed on 25 October 1982.

IV. In communications of 25 March 1985 and 24 April 1986 the Rapporteur of the Board of Appeal set out objections against the then valid claims.

V. In his Statement of Grounds and in the replies to the aforesaid communications the appellant essentially argued that none of the documents cited against the application taken singly or in combination would lead the person skilled in the art to conceiving a raster-scan display apparatus as claimed, which is capable of determining which dot positions on the display are inside a given boundary and which possesses over the prior art at least the advantage that it does not give a wrong result in the case of a boundary which turns back on itself. The reasoning in the decision would partly seem to be based on an incorrect appreciation of the prior art by the Examining Division. It was stressed in particular that the

flues d'un point de vue raisonnable et objectif. Dans l'intérêt de procédures d'examen régulières et rationnelles, 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, p. 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.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 300 896.0 déposée le 21 mars 1980 et publiée sous le n° 0 016 651, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 21 mars 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 6 juillet 1982. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 13, déposées le 23 février 1982.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet des revendications indépendantes 1 et 9 n'implique pas d'activité inventive par rapport au contenu des documents FR-A-2 393 496; K.S. Fu "Digital Pattern Recognition", 1976, pp. 162 et 163; et GB-A-1 405 882.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision le 27 août 1982. La taxe de recours a été payée le 30 août 1982, et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 octobre 1982.

IV. Dans deux notifications respectivement datées du 25 mars 1985 et du 24 avril 1986, le rapporteur de la Chambre de recours a formulé des objections à l'encontre des revendications alors valables.

V. L'argument essentiel que la requérante a présenté dans son mémoire exposant les motifs du recours, ainsi que dans les réponses qu'elle a adressées aux notifications susmentionnées, est qu'aucun des documents cités à l'encontre de la demande, seul ou combiné avec les autres, ne pourrait conduire l'homme du métier à concevoir un dispositif d'affichage à trame analogue au dispositif revendiqué, lequel est capable de déterminer quels sont sur l'écran les points situés à l'intérieur d'une zone délimitée par un contour donné, et qui a au moins l'avantage par rapport aux dispositifs faisant partie de l'état de la technique, de ne pas donner de résultat erroné dans le cas d'un contour formant un creux. Le

gründung ihrer Entscheidung ihres Erachtens zum Teil von einer Fehleinschätzung des Stands der Technik ausgegangen. Die Beschwerdeführerin wies insbesondere darauf hin, daß der allgemeine Grundgedanke der Erfindung, nämlich festzustellen, ob eine durchgehende Verbindungslinie zum Ausgangspunkt (oder einem der Ausgangspunkte) bestehe, in der Entgegnung FR-A-2 393406 nicht offenbart sei.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 8. Oktober 1985 eingereichten Fassung A des Anspruchs 1, die wie folgt lautet:

...

Hilfsweise beantragt sie die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der am 20. Oktober 1986 eingereichten Ansprüche 1 bis 11; die unabhängigen Ansprüche dieses Anspruchssatzes lauten wie folgt:

...

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Der Antrag stützt sich im wesentlichen auf die Behauptung, die Prüfungsabteilung habe die Anmeldung unmittelbar nach Erhalt der Erwiderung der Beschwerdeführerin auf ihren ersten Bescheid zurückgewiesen und damit gegen Artikel 113 (1) EPU und die einschlägigen Bestimmungen der Prüfungsrichtlinien (Kapitel C-IV und -VI) verstoßen, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel nach Regel 67 EPU vorliege.

VIII. Zu ihrer Rechtfertigung macht die Beschwerdeführerin geltend, sie habe sich ernsthaft bemüht, die im Bescheid erhobenen Einwände auszuräumen. In diesem Fall schrieben die Richtlinien vor, daß sich der Prüfer nochmals mit dem Anmelder in Verbindung setzen müsse, falls noch Einwände zu entkräften seien. Man könne der Beschwerdeführerin ein ernsthaftes Bemühen nicht absprechen, nur weil sie der im Bescheid vertretenen Auffassung nicht zustimme.

IX. Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, die Prüfungsabteilung habe in ihrer Entscheidung Argumente vorgebracht, die sich zwar auf die Entgegnungen stützten, im ersten Bescheid jedoch noch nicht enthalten gewesen seien und sich auch eindeutig von den dort dargelegten Argumenten unterschieden. Diese Argumente stellten neue Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung dar, zu denen sich die Beschwerdeführerin nicht habe äußern können; dies sei ein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPU.

X. Schließlich sollte die Beschwerdekammer nach Auffassung der Beschwerdeführerin bei der Überprüfung des Vorgehens der Prüfungsabteilung die (für die Kammer nicht verbindlichen) Richtlinien zumindest als Anhaltspunkt dafür heranziehen, wie die Bestimmungen des EPU ausgelegt werden könnten.

broad principle of the invention consisting in the determination whether any connected path exists to the seed point (or one of the seed points) is not disclosed by FR-A-2 393 406.

VI. The appellant requested the grant of a European patent on the basis of Claim 1, Version A, filed on 8 October 1985, which reads as follows:

...

Subsidiarily he requested the grant of a European patent on the basis of Claims 1-11 filed on 20 October 1986 the independent claims of which read as follows:

...

VII. The appellant has requested the reimbursement of the appeal fee. This request is mainly based on the allegation that the Examining Division in refusing the application immediately after the receipt of the appellant's reply to the first communication by the Division, has acted against Article 113(1) EPC and the applicable provisions in the Guidelines for Examination (Chapters C IV and VI), which would constitute a substantial procedural violation under Rule 67 EPC.

VIII. To support this request the appellant contends that he had made a serious attempt to meet the objections raised in the communication. Under such circumstance the Guidelines prescribe that if there were still objections required to be met the Examiner should seek further contact with the applicant. It should not be assumed that no serious attempt was made merely because the appellant disagreed with the views expressed in the communication.

IX. Furthermore, the appellant contends that the Examining Division in its decision has put forward arguments based on the citations which were not present in the first communication and were distinctly different from those advanced in the communication. These arguments would constitute new grounds for refusal of the application on which the appellant had not had an opportunity to present comments and thus Article 113(1) EPC would be contravened.

X. Finally, in the appellant's opinion, the Board of Appeal, when reviewing the actions of the Examining Division ought to pay regard to (while not being bound by) the Guidelines as being at least indicative of how the provisions of the EPC might be interpreted.

raisonnement ayant conduit la Division d'examen à rendre sa décision serait en partie fondé sur une appréciation erronée de l'état de la technique. Il a été souligné notamment que le document FR-A-2 393 406 ne divulgue pas le principe général de l'invention, qui consiste à déterminer s'il existe une ligne allant vers le point de référence (ou l'un des points de référence).

VI. La requérante a sollicité la délivrance d'un brevet européen sur la base de la revendication 1, dont la version A de la revendication 1, déposée le 8 octobre 1985, s'énonce comme suit:

...

Subsidièrement, la requérante a formé une requête en délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications 1 à 11, déposées le 20 octobre 1986, et dont les revendications indépendantes s'énoncent comme suit:

...

VII. La requérante demande le remboursement de la taxe de recours. Elle fait principalement valoir à cet effet qu'en rejetant la demande immédiatement après avoir reçu la réponse que la demanderesse lui avait adressée à la suite de la première notification, la Division d'examen a enfreint l'article 113(1) CBE ainsi que les dispositions applicables des Directives relatives à l'examen (partie C, chapitres IV et VI) ce qui constituerait un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

VIII. A l'appui de cette requête, la requérante fait valoir qu'elle a vraiment essayé de répondre aux objections formulées dans la notification. Les Directives énoncent que si, dans de telles circonstances, il n'a pas été répondu à toutes les objections formulées, l'examineur doit essayer de reprendre contact avec le demandeur. Le simple fait que la requérante se soit montrée en désaccord avec le point de vue exprimé dans la notification ne devrait pas laisser présumer que la requérante ne s'est pas sérieusement efforcée de répondre aux objections.

IX. D'autre part, la requérante prétend que, dans sa décision, la Division d'examen a avancé des arguments fondés sur des antériorités qui n'étaient pas citées dans sa première notification, et qui différaient nettement de ceux employés dans la notification. Ces arguments constitueraient des motifs nouveaux de rejet de la demande, sur lesquels la requérante n'aurait pas eu la possibilité de présenter ses observations, et l'article 113(1) CBE se trouverait ainsi enfreint.

X. La requérante estime enfin que, lorsqu'elle examine la démarche adoptée par la Division d'examen, la Chambre de recours devrait tenir compte des Directives (sans pour autant être liées par elles), dans la mesure où elles fournissent, ne serait-ce qu'à titre indicatif, des renseignements quant au sens dans lequel il convient d'interpréter les dispositions de la Convention.

Entscheidungsgründe

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

2. ... (erfinderische Tätigkeit)

5. ... Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß Anspruch 1 in der Fassung A keine erfinderische Tätigkeit aufweist und daher nicht gewährtbar ist.

6. ... Die Kammer ist deshalb der Ansicht, daß sich die Art der Durchführung der Prüfung, wie sie durch die das Abtastverfahren betreffenden weiteren Merkmale des am 20. Oktober 1986 eingereichten Anspruchs 1 in Verbindung mit den bereits in der Fassung A des Anspruchs 1 enthaltenen Merkmalen definiert wird, für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus den Entgegenhaltungen ergibt. Dasselbe gilt für den unabhängigen Anspruch 8.

9. Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß die Kammer zunächst vorausschicken, daß ihr Verhältnis zu den Prüfungsrichtlinien in Artikel 23 (3) EPÜ geregelt ist. Danach sind die Beschwerdekammern nicht an die Richtlinien gebunden. Artikel 15 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern schreibt lediglich vor, daß eine Kammer, die in einer Entscheidung das Übereinkommen anders auslegt, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, dies begründet, wenn diese Begründung ihrer Meinung nach zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann. Die Kenntnis der Richtlinien wird also vorausgesetzt; die Beschwerdekammern sind jedoch nicht an sie gebunden. Bei der Frage, ob eine Prüfungsabteilung die Richtlinien im Einzelfall richtig angewandt hat, liegt der Fall jedoch anders. In der Einleitung zu den Richtlinien heißt es, daß diese nur als allgemeine Anweisungen gedacht sind und der Erfassung normaler Fälle dienen. Die Prüfungsabteilung hat also einen gewissen Ermessensspielraum und kann im Einzelfall auch von den allgemeinen Richtlinien abweichen. Dieser Ermessensspielraum endet jedoch an den vom EPÜ gesteckten Grenzen. Nachdem Artikel 23 (3) EPÜ auch die Bestimmung enthält, daß die Kammern für ihre Entscheidungen nur dem Übereinkommen unterworfen sind, sieht die Kammer ihre Aufgabe darin, anhand der Sachlage festzustellen, ob die Prüfungsabteilung in Einklang mit den Bestimmungen des EPÜ gehandelt hat.

10. Im vorliegenden Fall hat der beauftragte Prüfer in seinem ersten Bescheid zur Patentierbarkeit der Anmeldung Stellung genommen und diese Stellungnahme begründet; gleichzeitig hat er eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Anmeldung durch entsprechende Änderungen doch noch in eine erteilungsfähige Form gebracht werden

Reasons for the Decision

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

2. ... (Inventive step)

5. ... For these reasons the Board considers that Claim 1 Version A does not involve inventive step and is, therefore, unallowable.

6. ... The Board considers, therefore, that the manner in which the checking is carried out as defined by the further characteristics of Claim 1 filed on 20 October 1986, which relate to the way of scanning, in combination with the characteristics already present in Claim 1, Version A, cannot be regarded as obvious to a person skilled in the art with respect to the cited documents. The same applies to the independent Claim 8.

...

9. Concerning the appellant's request for reimbursement of the appeal fee, the Board first of all has to state that its position with regard to the Guidelines for Examination is governed by Article 23(3) EPC. In application of that Article, the Guidelines do not bind any Board of Appeal. Article 15(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal prescribes only that if in its decision, a Board gives a different interpretation of the Convention to that provided for in the Guidelines, it shall state the grounds for its action if it considers that this decision would be more readily understood in the light of such grounds. A knowledge of the Guidelines is therefore presupposed but they are not binding upon any Board of Appeal. The question whether an Examining Division has applied the Guidelines correctly or not in a particular case is, however, quite different. As is stated in the introduction to them, the Guidelines should be considered only as general instructions, intended to cover normal occurrences. The Examining Division therefore has a certain discretion to depart from the general directives in a particular case. It must, however, in its actions remain within the bounds defined by the EPC. In view also of the provisions of Article 23(3) EPC that the Boards in their decisions shall comply only with the provisions of the Convention, the Board considers that its function is to judge on the facts of the case whether the Examining Division has acted in accordance with the provisions of the EPC.

10. In the present case, in his first communication the primary examiner took a reasoned stand concerning the patentability of the application and suggested a possibility for amending the application so that it would be in a form ready for grant. The applicant in his reply endeavoured to persuade the Examiner to reconsider his stand, but

Motif de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. ... (Activité inventive)

5. ... Pour les motifs qui précèdent, la Chambre considère que la revendication 1 telle qu'énoncée dans sa version A n'implique pas une activité inventive et que, de ce fait, elle n'est pas admissible.

6. ... La Chambre estime par conséquent que les modalités de contrôle, telles que définies par les caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 déposées le 20 octobre 1986 et se rapportant au mode de balayage ne sauraient, en combinaison avec les caractéristiques déjà décrites dans la version A, être considérées par l'homme du métier comme découlant de manière évidente des documents cités. Il en va de même de la revendication indépendante 8.

...

9. Concernant la requête en remboursement de la taxe de recours, qui a été formulée par la requérante, la Chambre doit avant tout constater que sa position à l'égard des Directives pour l'examen est régie par l'article 23(3) CBE. En application de cet article, les Chambres de recours ne sont pas liées par les Directives. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours prescrit seulement que si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle adoptée dans les Directives, elle indique les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision. Les chambres de recours sont donc présumées connaître les Directives, mais elles ne sont pas tenues de s'y conformer. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, une chambre a ou non appliqué correctement les Directives est cependant tout à fait différente. Il ressort de l'introduction générale des Directives que celles-ci doivent être uniquement considérées comme des instructions générales, établies dans l'intention de couvrir les cas courants. La division d'examen peut donc dans une certaine mesure s'écarter des Directives générales dans un cas d'espèce. Elle doit cependant agir sans sortir des limites définies par la CBE. Compte tenu également des dispositions de l'article 23(3) CBE, selon lesquelles, dans leurs décisions, les chambres doivent se conformer aux seules dispositions de la Convention, la Chambre considère que son rôle est d'apprécier sur la base des faits de la cause la question de savoir si la Division d'examen a agi en conformité avec les dispositions de la CBE.

10. Dans la présente espèce, le premier examinateur a, dans sa première notification, adopté une position motivée quant à la brevetabilité de l'objet de la demande, et il a suggéré une possibilité de modification en vue de donner à la demande la forme requise pour une délivrance. Dans sa réponse, la demanderesse s'est efforcée de persuader

könnte. Die Anmelderin hat den Prüfer in ihrer Erwiderung dazu zu bewegen versucht, seinen Standpunkt zu überdenken; sie hat jedoch keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, die Anmeldung — sei es in der vom Prüfer vorgeschlagenen oder in einer anderen, von ihr bevorzugten Weise — in wesentlichen Punkten zu ändern, falls ihre Gegenargumente den Prüfer nicht überzeugen sollten. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, daß sich die Beschwerdeführerin geweigert hat, die Entgegenhaltungen in der Beschreibung als Stand der Technik zu würdigen; sie begründete dies damit, sie befürchte, daß eine solche Änderung einen Grund für einen Einspruch nach Artikel 100 oder für eine Nichtigerklärung des Patents nach Artikel 138 EPÜ liefern könnte.

11. Die Argumente, mit denen eine erfinderische Tätigkeit verneint wurde, stützten sich sowohl im Bescheid als auch in der Entscheidung auf dieselben Entgegenhaltungen und unterscheiden sich nur insofern, als die Begründung in der Entscheidung etwas abgewandelt und ausführlicher dargelegt worden ist, um den von der Beschwerdeführerin in ihrer Erwiderung auf den Bescheid vorgebrachten Argumenten in vollem Umfang Rechnung zu tragen. Die Kammer kann jedoch keinen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Begründungen feststellen und deshalb die Behauptung der Beschwerdeführerin nicht gelten lassen, daß sich die Entscheidung auf Gründe stütze, zu denen sie sich nicht äußern können.

12. Nach Auffassung der Kammer geht aus den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96(2) EPÜ hervor, daß die Prüfungsabteilung über einen Ermessensspielraum verfügt, von dem sie nach Lage des Einzelfalles objektiv Gebrauch machen muß. Sie sind insbesondere so auszulegen, daß weitere Aufforderungen zur Stellungnahme nach dem ersten Bescheid dann angebracht sind, wenn es aussichtsreich erscheint, durch weitere Rücksprachen mit dem Anmelder die Meinungsunterschiede zwischen ihm und der Prüfungsabteilung über die Patentierbarkeit der Anmeldung abzubauen oder zu erreichen, daß Änderungen eingereicht werden, die die erhobenen Einwände ausräumen können. Natürlich schließt dieser Artikel nicht aus, daß mit dem Anmelder auch unter anderen Umständen Verbindung aufgenommen wird; er entbindet die Prüfungsabteilung jedoch von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können. Im Interesse eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Prüfungsverfahrens verbietet es sich unter Umständen, mehr als einen Bescheid ergehen zu lassen, wenn dies aller Voraussicht nach zu keinem positiven Ergebnis führt.

13. Die Kammer hat bereits früher festgestellt, daß es weder nach Artikel 113(1) noch nach Artikel 96(2) EPÜ erforderlich ist, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn der entscheidende Ein-

did not indicate any readiness to amend the application on essential points, either in the way suggested by the Examiner or in any other way which he might have preferred, in case the Examiner was not persuaded by the applicant's counter-arguments. It is to be noted, in particular in this context, that the appellant refused to acknowledge the cited documents as state of the art in the description because he considered that such amendment would be extremely hazardous as carrying the inherent risk that it would create a ground of opposition under Article 100 or for revocation under Article 138 EPC.

11. The arguments concerning the absence of inventive step were based, both in the communication and in the decision, on the same documents and differ only in that the reasoning in the decision has been adapted and amplified in order to take fully into account the arguments provided by the appellant in his reply to the communication. The Board is unable, however, to perceive an essential difference between the two reasonings. Consequently, the Board cannot accept the appellant's arguments that the decision is based on grounds on which he had not had an opportunity to comment.

12. In the Board's opinion, 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. In particular, it has to be interpreted as meaning that further invitations to file observations after the first one are required if there is a reasonable prospect that further discussion with the applicant could lead to reconciling conflicting opinions of the applicant and the Examining Division as to the allowability of the application or to the submission of amendments which might meet the objections raised. Of course, this Article does not exclude communication with the applicant in other circumstances but it 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 more than one communication where this would not appear to be likely to lead to a positive result.

13. The Board has previously held that neither Article 113(1) nor Article 96(2) EPC requires that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objection against the grant of a patent

l'examinateur de reconsidérer son point de vue, mais elle ne s'est absolument pas montrée disposée à modifier la demande sur des points essentiels, que ce soit dans le sens suggéré par l'examinateur ou de toute autre manière susceptible d'avoir sa préférence au cas où l'examinateur n'aurait pas été convaincu par les arguments a contrario présentés par la demanderesse. Dans ce contexte, il convient tout particulièrement de noter que la demanderesse s'est refusée à admettre dans la description les documents cités comme faisant partie de l'état de la technique, parce qu'elle considérait qu'une telle modification serait extrêmement dangereuse et qu'elle risquerait de susciter un motif d'opposition en vertu de l'article 100 ou encore d'annulation en vertu de l'article 138 CBE.

11. Les arguments concernant l'absence d'activité inventive contenus dans la notification et dans la décision faisaient référence aux mêmes documents, la seule différence étant que le raisonnement sur lequel la Division d'examen a fondé sa décision a été adapté et approfondi afin de tenir compte de l'argumentation développée par la demanderesse dans sa réponse à la notification. La Chambre ne perçoit cependant aucune différence essentielle entre les deux raisonnements. Par conséquent, la Chambre ne peut suivre la requérante lorsque celle-ci affirme que la décision est fondée sur des motifs au sujet desquels elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations.

12. La Chambre estime que 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. Elle doit notamment s'interpréter en ce sens qu'il est nécessaire d'inviter à plusieurs reprises le demandeur à présenter ses observations si l'on peut raisonnablement escompter, grâce à la poursuite des discussions à ce sujet avec le demandeur, un rapprochement des points de vue divergents du demandeur et de la Division d'examen quant à l'admissibilité de la demande ou à des modifications susceptibles de lever les objections formulées. Bien entendu, cet article n'exclut pas que des notifications puissent être adressées au demandeur dans d'autres circonstances, mais la Division d'examen se trouve 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 d'examen régulières et rationnelles, il y a lieu d'éviter l'envoi de plusieurs notifications, lorsqu'il ne paraît pas vraisemblable que cela conduira à un résultat positif.

13. Dans une décision précédente, la Chambre avait établi que ni l'article 113(1), ni l'article 96(2) CBE n'exigent que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objec-

wand gegen die Erteilung eines Patents bestehen bleibt (Sache T 161/82, ABl. EPA 1984, 551).

14. In Anbetracht des allgemeinen Tenors der Erwiderung der Anmelderin ist die Kammer der Auffassung, daß die Prüfungsabteilung im vorliegenden Fall mit der sofortigen Zurückweisung der Anmeldung ihren Ermessensspielraum nicht überzogen hat, so daß also kein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU vorliegt.

15. Selbst wenn der Begründung des Bescheids und der Entscheidung zumindest teilweise eine falsche Auslegung des Stands der Technik durch die Prüfungsabteilung zugrunde liegt, wie die Beschwerdeführerin behauptet, würde dies nichts an der bestehenden Sachlage ändern, da eine falsche Auslegung einer Entgegenhaltung in keinem Fall als Verfahrensmangel gelten kann. Die Technische Beschwerdekammer 3.4.1 hat jüngst entschieden, daß eine falsche Auslegung eines Schreibens des Anmelders an die betreffende Prüfungsabteilung keinen Verfahrensmangel, sondern eine Fehleinschätzung darstellt, die keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (Entscheidung T 19/87 vom 16. April 1987, Mündliche Verhandlung/FUJITSU, wird noch veröffentlicht).

16. Die Beschwerdeführerin hat ange-regt, der Großen Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung die Rechtsfrage vorzulegen, inwieweit sich die Prüfungsabteilungen und die Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPU an die Richtlinien halten müssen.

Die Kammer sieht keinen Grund, diesen Vorschlag aufzugreifen, da diese allgemeine Frage, wie unter Nummer 9 erläutert, für die Prüfungsabteilungen in der Allgemeinen Einleitung zu den Richtlinien, Nummer 1.2 und für die Beschwerdekammern in Artikel 23 (3) EPU bereits eindeutig beantwortet sein dürfte.

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 (Art. 112 (1) EPU).

17. Die Beschwerdeführerin hat schließlich unter Berufung auf die Richtlinien, C-III, 2.3 b beantragt, die Ansprüche 1 und 8 in Anbetracht der umfangreichen Verweise auf den Stand der Technik, die in den einleitenden Teil der Beschreibung aufgenommen worden sind, in einteiliger Form vorlegen zu dürfen.

18. Die Kammer kann diesem Antrag aus folgenden Gründen nicht stattgeben. Regel 29 (1) EPU verlangt die zweiteilige Anspruchsform, wo dies zweckmäßig ist. Die Kammer hat in einem früheren Fall (T 13/84, ABl. EPA 1986, 253-260) bereits entschieden, daß die zweiteilige Anspruchsform angebracht ist, wenn ein klar abgegrenzter

remains the same (Case T 161/82, OJ EPO 1984, 551).

14. In view of the general tenor of the applicant's reply, the Board considers that in the present case the Examining Division in deciding to issue a refusal immediately did not abuse its discretion which would have constituted a substantial procedural violation in the sense of Rule 67 EPC.

15. Even if, as the appellant alleges, the reasoning in the communication and the decision would have been at least partially based on an incorrect interpretation of the prior art by the Examining Division, this would not change the situation as an error in interpreting a document could not possibly be regarded as a procedural violation. Technical Board of Appeal 3.4.1 has recently decided that mis-interpretation of a letter written by an applicant to the Examining Division concerned constituted an error of judgement and not a procedural violation and this did not provide a basis for ordering reimbursement of the appeal fee (Case T 19/87 Oral Proceedings/FUJITSU, decision of 16 April 1987, to be published).

16. The appellant has suggested reference to the Enlarged Board of Appeal of 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, such in order to ensure uniform application of the law.

The Board sees no reason for taking up this suggestion since, as is explained in paragraph 9 above, the said 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).

17. The appellant has finally requested to be allowed to present Claims 1 and 8 in one-part form in view of the comprehensive references to the prior art which have been incorporated into the introductory part of the description and referred in this respect to the Guidelines, Part C, III, 2.3b.

18. The Board considers this request unallowable for the following reasons. Rule 29(1) EPC requires the two-part form of a claim wherever appropriate. This Board has already decided in an earlier case (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 from which the

tions essentielles s'opposant à la délivrance du brevet restent les mêmes (décision T 161/87, JO OEB n° 11/1984, p. 551 s.).

14. Compte tenu de la teneur générale de la réponse apportée par la demanderesse, la Chambre considère qu'en décidant en l'espèce de rejeter immédiatement la demande, la Division d'examen n'a aucunement commis un excès de pouvoir qui aurait constitué un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

15. Même dans l'hypothèse où, comme le prétend la requérante, le raisonnement qui sous-tend la notification et la décision s'inspirerait, au moins en partie, d'une interprétation erronée de l'état de la technique de la part de la Division d'examen, cela ne changerait rien à la situation, parce qu'une erreur dans l'interprétation d'un document ne saurait être assimilée à un vice de procédure. La Chambre de recours technique 3.4.1 a récemment décidé qu'une erreur dans l'interprétation d'une lettre adressée par un demandeur à la Division d'examen concernée constituait une erreur de jugement, et non pas un vice de procédure, et qu'il n'y avait donc pas motif à remboursement de la taxe de recours (décision T 19/87 Procédure orale/FUJITSU, en date du 16 avril 1987—sera publiée prochainement).

16. La requérante a suggéré 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.

La Chambre ne voit aucune raison d'accéder à cette requête, étant donné que, ainsi qu'il a été exposé au point 9, la question générale de droit qui est en cause apparaît déjà résolue au paragraphe 1.2 de l'Introduction Générale des Directives en ce qui concerne la division d'examen, et par l'article 23(3) CBE, pour ce qui est de la Chambre de recours.

Toutes autres questions à cet égard ne peuvent se rattacher qu'à des espèces particulières, qui ne peuvent pas être examinées indépendamment des faits. Elles ne peuvent donc pas être soumises à la Grande Chambre de recours (article 112(1) CBE).

17. La requérante a finalement demandé l'autorisation de présenter les revendications 1 et 8 formulées en une seule partie. Excipant des Directives, Partie C, III, 2.3b, elle a fait valoir que toutes les références à l'état de la technique étaient déjà contenues dans la partie introductive de la description.

18. La Chambre considère que cette requête est irrecevable pour les raisons suivantes: la règle 29(1) CBE dispose qu'une revendication doit comporter deux parties, si le cas d'espèce le justifie. Dans un recours précédent (décision T 13/84, JO OEB n° 8/1986, p. 253-260), la Chambre a décidé que la formulation en deux parties d'une revendica-

Stand der Technik vorliegt, von dem sich der beanspruchte Gegenstand durch zusätzliche technische Merkmale unterscheidet. Dies ist bei der vorliegenden Anmeldung der Fall. In welchem Umfang der Stand der Technik in der Beschreibung angegeben werden muß, ist in Regel 27 EPU festgelegt und kann nach Auffassung der Kammer für die Feststellung, ob die einteilige oder die zweiteilige Anspruchsform im Einzelfall zweckmäßiger ist, nicht ausschlaggebend sein.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zuerteilen:
 - a) Ansprüche 1 bis 11 in der am 20. Oktober 1986 eingereichten Fassung
 - b) Beschreibung mit den am 23. Februar 1982 und am 20. Oktober 1986 eingereichten Änderungen
 - c) Zeichnungen in der ursprünglich eingereichten Fassung
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

claimed subject-matter distinguishes itself by further technical features. Such is the case in the present application. The extent to which prior art is cited in the description is a matter governed by Rule 27 EPC and in the view of the Board this extent 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.

Order

For these reasons It is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents
 - (a) Claims 1-11 as filed on 20 October 1986
 - (b) Description as amended on 23 February 1982 and 20 October 1986
 - (c) Drawings as originally filed.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

tion se justifie s'il existe un état de la technique clairement défini, dont l'objet revendiqué se distingue par d'autres caractéristiques techniques, ce qui est le cas de la présente demande. La mesure dans laquelle l'état de la technique est cité dans la description est fixée par la règle 27 CBE et, selon la Chambre, 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 déterminé.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes:
 - a) les revendications 1 à 11 telles que déposées le 20 octobre 1986
 - b) la description, compte tenu des modifications apportées les 23 février 1982 et 20 octobre 1986
 - c) les dessins tels qu'initialement déposés.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.