

großer Bedeutung sein mag, jedoch kann die Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden zweifelsfrei den Bestimmungen der Artikel 107 und Regel 58 (4) EPÜ entnommen werden. In solchen Fällen erscheint die Befassung der Großen Beschwerdekammer nicht geboten, zumal sich die Kammer mit der Anwendung der Vorschriften des Übereinkommens nicht im Widerspruch zu anderen Entscheidungen anderer Kammern oder einer gewichtigen Meinung im Schrifttum setzt (vgl. J 05/81, ABI. EPA 1982, 155, 159).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer zu befassen, wird zurückgewiesen.

such matters to the Enlarged Board, particularly as the Board of Appeal's application of the Convention is not in conflict with decisions of other Boards or with a significant opinion expressed in legal commentaries (cf. J 05/81, OJ EPO 1982, 155, 159).

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeal is dismissed as inadmissible.
2. The request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal is rejected.

mais il suffit sans conteste, pour prendre cette décision, d'appliquer les dispositions de l'article 107 et de la règle 58(4) CBE. En pareil cas, la saisine de la Grande Chambre de recours ne semble pas s'imposer, d'autant plus que, en appliquant les dispositions de la Convention, la décision rendue par la Chambre reste dans le droit fil des décisions antérieures rendues par d'autres chambres ou d'une opinion importante émise dans la doctrine (cf. décision J 05/81, JO OEB 1982, 155, 159).

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 10. August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: G. D. Paterson
M. Liscourt

Anmelder:
Kollmorgen Technologies Corporation

Stichwort: Zustimmung zu Änderung/KOLLMORGEN

Artikel: 109, 111 (1) EPÜ
Regel: 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichte, wesentlich geänderte Ansprüche" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung"

Leitsätze

I. Die Zulassung von Anspruchsänderungen im Beschwerdeverfahren gegen die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung ist nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache.

II. Werden im Beschwerdeverfahren wesentliche Änderungen zu den Ansprüchen vorgeschlagen, die eine weitere Sachprüfung erforderlich machen, so ist die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen, damit diese nach Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ gegebenenfalls die Prüfung vornehmen kann.

III. Daß die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht nach Artikel 109 EPÜ abgeholfen hat, ist für die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ unerheblich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 10 August 1987 T 63/86- 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Delbecque
Members: G. D. Paterson
M. Liscourt

Applicant: Kollmorgen Technologies Corporation

Headword: consent for amendments/KOLLMORGEN

Article: 109, 111(1) EPC
Rule: 86 (3) EPC

Keyword: "Substantially amended claims filed with statement of grounds of appeal" - "Remittal to Examining Division"

Headnote

I. The amendment of claims during an appeal from a decision to refuse a European patent application is a matter of discretion under Rule 86(3) EPC, final sentence.

II. In a case where substantial amendments to the claims are proposed on appeal, which require substantial further examination, the case should be remitted to the Examining Division, so that such examination should be carried out, if at all, by the Examining Division after the latter has exercised its discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.

III. The fact that the Examining Division did not exercise its power to rectify its decision under Article 109 EPC is irrelevant to the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC, final sentence.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 10 août 1987 T 63/86 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Delbecque
Membres: G. D. Paterson
M. Liscourt

Demandeur:
Kollmorgen Technologies Corporation
Référence: autorisation pour modifications/KOLLMORGEN

Article: 109, 111 (1) CBE
Règle: 86 (3) CBE

Mot clé: "Revendications substantiellement modifiées déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours" - "Renvoi devant la division d'examen"

Sommaire

I. En vertu de la règle 86 (3), dernière phrase CBE, la modification de revendications pendant une procédure de recours dirigée contre une décision rejetant une demande de brevet européen relève de l'appréciation de l'instance concernée.

II. Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.

III. Le non-usage par la division d'examen de son pouvoir de faire droit au recours en vertu de l'article 109 CBE est sans rapport avec l'exercice du pouvoir d'appréciation que confère la règle 86 (3), dernière phrase CBE.

Sachverhalt und Anträge

1. Die europäische Patentanmeldung Nr. 82 111 966.6 wurde am 23. Dezember 1982 eingereicht.

Am 1. Oktober 1984 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, aus dem hervorging, daß alle 20 mit der Anmeldung eingereichten Ansprüche wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber zwei entgegengehaltenen älteren Patentschriften nicht gewährt werden können. Die Anmelderin wurde aufgefordert, einen neuen Anspruchssatz mit einem Hauptanspruch einzureichen, dessen kennzeichnender Teil sich vom Stand der Technik unterscheidet und eine erfinderische Tätigkeit aufweist. Sie habe gemäß Regel 86 (3) Satz 1 EPÜ in jedem Falle das Recht, die Anmeldung bei ihrer Erwidderung auf den Bescheid zu ändern.

Die Beschwerdeführerin reichte daraufhin am 15. Januar 1985 einen neuen Satz mit 10 Ansprüchen ein und begründete, weshalb Anspruch 1 gegenüber den beiden Entgegnungen eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

Am 19. April 1985 stellte die Prüfungsabteilung in einem zweiten Bescheid fest, daß der neue Anspruch 1 gegenüber einer der beiden Entgegnungen nicht neu sei und gegenüber der anderen keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Sie stellte ferner fest, daß von den übrigen 9 neuen Ansprüchen 4 aus den bereits im ersten Bescheid genannten Gründen und die restlichen vor allem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht gewährt werden können. Der Bescheid schloß mit einer erneuten Aufforderung zur Einreichung eines neuen Satzes mit Ansprüchen, die die angegebenen Mängel nicht aufwiesen; diese Aufforderung stelle eine begrenzte Zustimmung im Sinne der Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ dar.

Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch 1 ein, der die Ansprüche 2 und 3 des am 14. Januar 1985 eingereichten Anspruchssatzes enthielt, und erbot sich hilfsweise, den Anspruch 5 ebenfalls in den Anspruch 1 aufzunehmen.

Mit Entscheidung vom 5. November 1985 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung hauptsächlich aus den bereits im zweiten Bescheid genannten Gründen zurück.

II. Am 2. Januar 1986 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Am 10. Januar 1986 reichte sie eine Begründung zusammen mit einem neuen Anspruchssatz mit den Ansprüchen 1 bis 16 ein, die — wie sie ausführte — "alle bisherigen Ansprüche ersetzen" sollten. Der neue Anspruch 1 ist offensichtlich keine Kombination aus den zuvor eingereichten Ansprüchen. Die Beschwerdeführerin führt in ihrer Beschwerdebegründung mehrere Gegenargumente gegen die in der angefochtenen Entscheidung vorgebrachten Gründe an.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 82 111 966.6 was filed on 23 December 1982.

On 1 October 1984, the Examining Division issued a Communication in which it was indicated that each of the twenty claims filed with the application appeared not to be allowable on the ground of lack of inventive step, having regard to two cited prior patent specifications. The Communication included an invitation to file a new set of claims including a main claim whose characterising portion was considered to differ from the prior art and to involve an inventive step. In any event, in accordance with the first sentence of Rule 86 (3) EPC the Appellant had the right to amend the application at the same time as he filed a reply to that Communication.

In reply, on 15 January 1985 the Appellant filed a new set of ten claims and submitted reasons why Claim 1 involved an inventive step over the two cited specifications.

On 19 April 1985, the Examining Division issued a second Communication which indicated that the new Claim 1 lacked novelty over one of the two previously cited specifications, and in addition lacked inventive step over the other. It was further indicated that of the other nine new claims, four were unallowable for the reasons already set out in the first Communication, and the remainder were also unallowable for reasons there stated, mainly lack of inventive step. The Communication ended with a further invitation to file a new set of claims which were free of the deficiencies indicated, this being a limited form of consent in accordance with the final sentence of Rule 86 (3) EPC.

In reply, the Appellant filed a new Claim 1, which included Claims 2 and 3 of the claims filed on 14 January 1985, and as an auxiliary request, offered to include Claim 5 in Claim 1 as well.

On 5 November 1985, the Examining Division issued a Decision refusing the application, on the grounds essentially as set out in the second Communication.

II. On 2 January 1986, a notice of appeal was filed, and the appeal fee paid. On 10 January 1986 the Appellant filed a statement of grounds of appeal together with a new set of Claims 1 to 16, which were described as "replacing all claims on file". The new Claim 1 does not appear to correspond to any particular combination of the claims previously filed. The statement of grounds of appeal contains various submissions traversing the reasoning of the Decision under appeal.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 111 966.6 a été déposée le 23 décembre 1982.

Le 1er octobre 1984, la Division d'examen a émis une notification indiquant que, eu égard à deux antériorités données, aucune des vingt revendications formulées dans la demande ne paraissait admissible, faute d'impliquer une activité inventive. Dans cette notification, elle invitait la demanderesse à déposer un nouveau jeu de revendications, y compris une revendication principale dont la partie caractérisante était considérée comme différant de l'état de la technique et impliquant une activité inventive. Quoi qu'il en soit, la demanderesse avait le droit, en vertu de la règle 86 (3), première phrase CBE, de modifier la demande en répondant à cette notification.

Dans sa réponse en date du 15 janvier 1985, la demanderesse a déposé un nouveau jeu de dix revendications et exposé les motifs pour lesquels la revendication 1 impliquait à son avis une activité inventive par rapport aux deux antériorités.

Le 19 avril 1985, la Division d'examen a émis une deuxième notification mentionnant que la nouvelle revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport à l'une des deux antériorités et qu'en outre elle n'impliquait pas d'activité inventive par rapport à l'autre. Cette notification indiquait par ailleurs que quatre des neuf nouvelles revendications restantes n'étaient pas admissibles, pour les motifs déjà énoncés dans la première notification, et que les cinq autres ne l'étaient pas non plus, motifs à l'appui, principalement faute d'impliquer une activité inventive. La notification se terminait cette fois encore par une invitation à déposer un nouveau jeu de revendications exempt des insuffisances mentionnées, ce qui constitue une forme limitée de l'autorisation visée à la dernière phrase de la règle 86 (3) CBE.

En réponse à cette notification, la demanderesse a déposé une nouvelle revendication 1 contenant les revendications 2 et 3 du jeu de revendications en date du 14 janvier 1985, et elle a proposé, à titre subsidiaire, d'inclure également la revendication 5 dans la revendication 1.

Le 5 novembre 1985, la Division d'examen a rendu une décision rejetant la demande, en se fondant essentiellement sur les motifs formulés dans la deuxième notification.

II. Le 2 janvier 1986, un recours a été formé et la taxe correspondante acquittée. Le 10 janvier 1986, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, en même temps qu'un nouveau jeu de revendications numérotées de 1 à 16 et destinées à "remplacer toutes les revendications déposées" jusqu'alors. La nouvelle revendication 1 ne semble correspondre à aucune combinaison particulière de ces anciennes revendications. Le mémoire exposant les motifs du recours réfute en plusieurs points l'argumentation sur laquelle se fonde la décision attaquée.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin hat in der Beschwerdebegründung klar zu verstehen gegeben, daß sie an einem europäischen Patent mit den von der Prüfungsabteilung bereits geprüften und zurückgewiesenen Ansprüchen nicht mehr interessiert sei; sie wünsche vielmehr ein Patent mit einem geänderten Anspruchssatz. Die Zulassung solcher Änderungen ist jedoch im derzeitigen Prüfungsstadium nach Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ Ermessenssache; dort heißt es nämlich: "Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden." Ohne diese Zustimmung sind also weitere Änderungen nicht möglich, wenn der Anmelder die Gelegenheit versäumt hat, sie bei der Erwidierung auf den ersten Prüfungsbescheid vorzunehmen.

Die Tatsache, daß Beschwerde eingelegt worden ist, gibt dem Anmelder daher nicht das Recht, die Anmeldung im Zuge des Beschwerdeverfahrens zu ändern. Regel 86 (3) Satz 2 EPÜ behält auch hier ihre Gültigkeit.

Sobald eine zulässige Beschwerde eingelegt worden ist, geht die Zuständigkeit für die Sache von der Prüfungsabteilung auf die Beschwerdekammer über, die "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [wird], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat" (Art. 111 (1) EPÜ). Wenn jedoch, wie im vorliegenden Fall, zusammen mit der Beschwerdebegründung wesentliche Änderungen der Ansprüche eingereicht werden, so hat die Kammer ihrer Ansicht nach gute Gründe, in diesem Stadium das Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ in bezug auf die vorgeschlagenen Änderungen nicht auszuüben. Der Wortlaut der gesamten Regel 86 (3) EPÜ ist speziell auf die Prüfungsabteilung abgestellt. Bei kleineren Änderungen, die im Beschwerdeverfahren eingereicht werden, kann es angezeigt sein, daß die Beschwerdekammer das Ermessen der Prüfungsabteilung nach Regel 86 (3) EPÜ ausübt. Wenn jedoch wie hier wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPÜ hin erforderlich machen, sollte diese Prüfung allenfalls von der Prüfungsabteilung in erster Instanz durchgeführt werden, und zwar nachdem diese von ihrem Ermessen nach Regel 86 (3) EPÜ **selbst** Gebrauch gemacht hat. Auf diese Weise bleibt dem Anmelder das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz erhalten, die sich sowohl auf die Ausübung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ als auch (bei einer Ermessensausübung zu seinen Gunsten) auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann.

3. Im vorliegenden Fall hat die Prüfungsabteilung der Beschwerde nicht gemäß Artikel 109 EPÜ abgeholfen. Dieser Umstand ist jedoch für die Aus-

Reasons for the Decision

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

2. The Appellant has made it plain in the statement of grounds of appeal that he no longer wishes to apply for a European patent containing claims as previously examined and refused by the Examining Division; instead, he wishes to apply for a patent containing an amended set of claims. However, amendment of the claims of an application at the present stage of examination is a matter of discretion governed by the final sentence of Rule 86 (3) EPC, which states "No further amendment may be made without the consent of the Examining Division", that is, no further amendment without such consent after the opportunity to amend in reply to the first communication of the Examining Division has passed.

Thus, the fact that an appeal has been filed does not give the patent proprietor any right to amend his application as part of the appeal proceedings. The final sentence of Rule 86 (3) EPC is still applicable.

Once an admissible appeal has been filed, the Board of Appeal has responsibility for the case in place of the Examining Division, and "can exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed" (Article 111 (1) EPC). Nevertheless, in a case such as the present, where substantial amendments to the claims have been submitted with the grounds of appeal, in the Board's view there are good reasons why the Board should not, at this stage, exercise the discretionary power under Rule 86 (3) EPC in relation to such proposed amendments. The wording of the whole of Rule 86 (3) EPC points specifically to the Examining Division. In cases of minor amendments filed during the appeal, it may be appropriate for a Board of Appeal to exercise the discretion of the Examining Division under Rule 86 (3) EPC. However, in a case such as the present, where substantial amendments have been proposed which require a substantial further examination in relation to both the formal and substantive requirements of the EPC, such further examination should be carried out, if at all, by the Examining Division as the first instance, only after the Examining Division has **itself** exercised its discretion under Rule 86 (3) EPC. In this way, the applicant's right to appeal to a second instance is maintained, both in relation to the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC, and (if such discretion is favourably exercised) in relation to the formal and substantive allowability of the amended claims.

3. In the present case, the Examining Division did not exercise its power to rectify its decision under Article 109 EPC. However, this fact is irrelevant to

Motifs de la décision

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

2. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante indique clairement qu'elle désire demander un brevet européen non plus sur la base des revendications antérieurement examinées et rejetées par la Division d'examen, mais sur la base d'un jeu de revendications modifiées. Or, la modification des revendications d'une demande à ce stade de l'examen relève du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3), dernière phrase CBE qui dispose que "toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen". Cela signifie que, sans une telle autorisation, il n'est plus possible de modifier la demande si l'on a laissé passer l'occasion de ce faire en réponse à la première notification de la division d'examen.

Par conséquent, le fait que la demanderesse ait formé un recours ne lui confère aucun droit de modifier sa demande pendant la procédure de recours. La dernière phrase de la règle 86 (3) CBE demeure applicable.

Dès qu'un recours recevable a été formé, l'affaire n'est plus du ressort de la division d'examen, mais de celui de la chambre de recours, qui peut "exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée" (art. 111 (1) CBE). Toutefois, dans la présente affaire, des modifications substantielles des revendications ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et la Chambre estime avoir en un tel cas de bonnes raisons de ne pas exercer à ce stade le pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3) CBE en ce qui concerne les modifications proposées. La division d'examen est l'instance expressément désignée dans tout l'énoncé des dispositions de la règle 86(3) CBE. En cas de modifications mineures déposées pendant la procédure de recours, il peut être opportun que la chambre de recours exerce le pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par la règle 86 (3) CBE. Mais, dans la présente espèce, il a été proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme et de fond prescrites par la CBE, de sorte que ce réexamen devrait être effectué, si tant est que ce soit le cas, par la division d'examen agissant comme première instance, et seulement après que celle-ci a elle-même exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86 (3) CBE. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86 (3) CBE et (si l'exercice de ce pouvoir donne un résultat favorable) l'admissibilité quant à la forme et au fond des revendications modifiées.

3. Dans la présente espèce, la Division d'examen n'a pas fait usage de son pouvoir de faire droit au recours en vertu de l'article 109 CBE. Cela n'a

übung des Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ unerheblich.

4. Die Kammer hat unter diesen Umständen beschlossen, von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückzuverweisen, zu prüfen und zu entscheiden,

i) ob die am 10. Januar zusammen mit der Beschwerdebeurteilung eingereichten weiteren Änderungen der Ansprüche gemäß Regel 86 (3) EPÜ vorgenommen werden dürfen;

ii) wenn ja, ob die Ansprüche mit diesen Änderungen gewährbar sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung in bezug auf die am 10. Januar 1986 eingereichten Änderungen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

the exercise of discretion under Rule 86 (3) EPC.

4. In the circumstances of this case, the Board has accordingly decided to exercise its power under Article 111 (1) to remit this case to the Examining Division, in order that it should examine and decide:

(i) whether the further amendments to the claims, filed with the statement of grounds of appeal on 10 January 1986, can be made under Rule 86 (3) EPC;

(ii) if such amendments can be made, whether such claims are allowable.

Order

For these reasons, it is decided that:

The case is remitted to the Examining Division for further prosecution in relation to the proposed amendments filed on 10 January 1986.

toutefois aucun rapport avec l'exercice du pouvoir d'appréciation que confère la règle 86 (3) CBE.

4. Considérant les circonstances de l'affaire, la Chambre a en conséquence décidé, conformément à l'article 111 (1) CBE, de renvoyer celle-ci à la Division d'examen afin qu'elle l'examine et qu'elle décide:

i) si les nouvelles modifications des revendications, qui ont été déposées le 10 janvier 1986 avec le mémoire exposant les motifs du recours, peuvent être effectuées en vertu de la règle 86 (3) CBE, et,

ii) le cas échéant, si de telles revendications sont admissibles.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour suite à donner en ce qui concerne les modifications proposées, déposées le 10 janvier 1986.