

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents beschließen kann. Beantragt nämlich im Verfahren vor dem EPA der Patentinhaber selbst den Widerruf seines Patents, so gibt es wohl kaum einen triftigeren Grund für den Widerruf, da die Öffentlichkeit kein Interesse daran haben kann, daß ein Patent gegen den Willen seines Inhabers aufrechterhalten wird.

Angeichts dieser nach Ergehen der angefochtenen Entscheidung eingetretenen Änderung der Sachlage, d. h. des Antrags der Beschwerdegegnerin auf Widerruf ihres Patents, wäre es nach Auffassung der Kammer völlig überflüssig, wenn sich die Beschwerdebegründung neben der Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin selbst den Widerruf beantragt hat, noch auf andere Sachverhalte beziehen würde.

Nach Auffassung der Kammer sind somit die Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ erfüllt; die Beschwerde ist also zulässig.

6. Nach Ansicht der Kammer hat das EPA im Einspruchsverfahren die grundlegende Aufgabe, Streitigkeiten zwischen den Beteiligten zu klären. Im vorliegenden Fall sind sich Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin nach Einreichung der Beschwerdeschrift nunmehr darüber einig, daß das Patent widerrufen werden soll; es liegt also keine Meinungsverschiedenheit mehr zwischen ihnen vor. Die Kammer hat deshalb - auch unter Berücksichtigung der unter Nummer 5 angestellten Überlegungen - in Ausübung ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ entschieden, das Patent zu widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 13. Juli 1988 wird aufgehoben.
2. Das europäische Patent Nr. 58 774 wird widerrufen.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 17. April 1989
T 544/88 - 3.4.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
C. Payraudeau

Anmelder: Uhde GmbH

Stichwort: Verminderung des NO_x - Gehalts/UHDE

Artikel: 82 EPÜ

Regel: 25 (1) EPÜ

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens"

patent. If, in proceedings before the EPO, the patent proprietor himself requests that his patent be revoked, there can scarcely be any more cogent reason for revoking it since it cannot be in the public interest to maintain a patent against its proprietor's will.

Given this change in the situation after the contested decision was taken and brought about by the respondents' request for revocation of their patent, the Board considers it would be completely superfluous for the statement of grounds of appeal to refer to circumstances other than the fact that the respondents themselves requested the revocation.

In the opinion of the Board the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC are thus met and the appeal is therefore admissible.

6. The Board holds that the fundamental role of the EPO in opposition proceedings is to settle disputes between the parties. In the present case, following filing of the notice of appeal, the respondents and the appellants are now agreed that the patent should be revoked; there is therefore no longer any difference of opinion between them. Therefore, in the exercise of its powers under Article 111 (1) EPC and having regard also to the considerations in point 5 above, the Board has decided to revoke the patent.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division dated 13 July 1988 is set aside.
2. European patent No. 58 774 is revoked.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 17 April 1989
T 544/88 - 3.4.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
C. Payraudeau

Applicant: Uhde GmbH

Headword: Reduction in NO_x content/UHDE

Article: 82 EPC

Rule: 25(1) EPC

Keyword: "Lack of unity - continuation of examination procedure"

quée et de prononcer la révocation du brevet. En effet, il n'existe guère de motif plus impérieux de révocation que la requête en révocation de son propre brevet formulée par le titulaire au cours de la procédure devant l'OEB, puisque le public ne peut avoir intérêt à ce qu'un brevet soit maintenu contre le gré de son titulaire.

Compte tenu de cette modification de la situation intervenue après qu'a été rendue la décision attaquée (l'intimée demandant la révocation de son propre brevet), la Chambre juge qu'il serait tout à fait superflu que le mémoire exposant les motifs du recours fasse état d'autres faits que la requête en révocation présentée par la titulaire du brevet.

La Chambre estime ainsi que le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

6. De l'avis de la Chambre, la mission essentielle incombant à l'OEB au cours de la procédure d'opposition, c'est le règlement des litiges opposant les parties. Or dans la présente espèce, après la formation du recours, l'intimée et la requérante sont désormais d'accord pour que le brevet soit révoqué, ce qui met fin au litige qui les opposait. Pour cette raison, et compte tenu également des considérations développées au point 5, la Chambre décide la révocation du brevet, en usant du pouvoir que lui confère l'article 111 (1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'opposition en date du 13 juillet 1988 est annulée.
2. Le brevet européen n° 58 774 est révoqué.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 17 avril 1989
T 544/88 - 3.4.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
C. Payraudeau

Demandeur: Uhde GmbH

Référence: Réduction de la teneur en NO_x/UHDE

Article: 82 CBE

Règle: 25 (1) CBE

Mot-clé: "Absence d'unité - Poursuite de la procédure d'examen"

Leitsätze

I. Nach Vorlage durch den Anmelder von neuen, als einheitlich behaupteten Ansprüchen auf eine Beanstandung der Uneinheitlichkeit im Sinne von Artikel 82 EPÜ hin ist das Prüfungsverfahren auch dann fortzusetzen, wenn die übrigen Anmeldungsunterlagen nicht auf die Gegenstände dieser Ansprüche beschränkt wurden.

II. In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prüfungsabteilung den Anmelder dazu auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (R. 27 (1) d) EPÜ) und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (R. 34 (1) c) EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen so lange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der europäischen Patentanmeldung 85 100 682.5 (Veröffentlichungsnummer 0 163 001).

II. In einem Bescheid der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 9. Juli 1987 wurde die Einheitlichkeit im Sinne von Art. 82 EPÜ des Gegenstandes dieser Anmeldung beanstandet.

III. Ihrer am 5. November 1987 eingereichten Erwidrung auf diesen Bescheid hat die Beschwerdeführerin einen neuen Satz von Ansprüchen beigelegt, die der weiteren Prüfung zugrundegelegt werden sollten, unter dem Hinweis, daß damit kein Verzicht auf weitere Ansprüche ausgedrückt werden sollte. Sie beantragte, eine eventuelle Ausscheidung, insbesondere der Inhalte der ursprünglichen Ansprüche 9 bis 12, zurückzustellen, bis Gewährbarkeit über die anliegenden oder vergleichbare Ansprüche erzielt sei. Eine geänderte Beschreibung wurde nicht eingereicht.

IV. Die europäische Anmeldung wurde am 27. Juni 1988 von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, mit der Begründung daß die ursprüngliche Patentanmeldung, insbesondere deren Patentansprüche 1 bis 12 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung im Sinne von Art. 82 EPÜ nicht erfülle. In Bezug auf die am 5. November 1987 neu eingereichten Patentansprüche wurde von der Prüfungsabteilung festgestellt, daß durch die bloße Vorlage von neuen Patentansprüchen - ungeachtet ob diese einheitlich sind oder nicht - eine uneinheitliche Patentanmeldung grundsätzlich nicht vereinheitlicht werden könne. Die Einheitlichkeit einer Anmeldung könne nämlich nur durch eine vorbehaltlose ausdrückliche Beschränkung hergestellt werden, und zwar entweder in Form eines Verzichts oder durch Ausscheidung (Teilung).

V. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt.

VI. In ihrer Beschwerdebegründung wies die Beschwerdeführerin darauf

Headnote

I. If an applicant, in response to a lack-of-unity objection under Article 82 EPC, files new claims allegedly relating to an invention meeting the unity requirement, examination should be continued even if the other application documents have not been limited to the subject-matter of those claims.

II. However, the Examining Division may request the applicant to bring the description and drawings into line with the valid claims (Rule 27(1)(d) EPC) and to delete from the patent documents those parts of the description and drawings which do not refer to claimed inventions (Rule 34(1)(c) EPC). It will then be necessary to check in each individual case whether such adjustments ought to be deferred until allowable claims are submitted.

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants filed European patent application No. 85 100 682.5 (publication No. 0 163 001).

II. In a communication dated 9 July 1987 the European Patent Office's Examining Division objected to the subject-matter of this application on the grounds that it lacked unity within the meaning of Article 82 EPC.

III. The appellants filed their reply to this communication on 5 November 1987, enclosing a new set of claims for examination and stating that this did not preclude the filing of further claims. They requested that the deletion of any subject-matter, particularly that of the original Claims 9 to 12, be deferred until a set of allowable claims was arrived at on the basis of those enclosed or a comparable set. No amended description was filed.

IV. On 27 June 1988 the European application was refused by the Examining Division on the grounds that the original application, and particularly its Claims 1 to 12, did not comply with the unity-of-invention requirement under Article 82 EPC. With regard to the claims newly filed on 5 November 1987, the Examining Division stated that an application lacking unity could not acquire it merely through the submission of new claims - whether or not they related to an invention meeting the unity requirement. An application could be made to meet that requirement only through an unconditional and explicit limitation involving either surrender or the deletion of subject-matter.

V. The appellants filed an appeal against this decision.

VI. In their statement of grounds the appellants pointed out that, in addition

Sommaire

I. Lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité au sens de l'article 82 CBE, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications.

II. Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27(1) d) CBE) et à supprimer dans les documents de brevets les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34(1)c) CBE). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé la demande de brevet européen n° 85 100 682.5 (publiée sous le n° 0 163 001).

II. Dans une notification en date du 9 juillet 1987, la division d'examen de l'Office européen des brevets a soulevé une objection pour absence d'unité de l'objet de ladite demande au sens de l'article 82 CBE.

III. Le 5 novembre 1987, le requérant a présenté sa réponse à cette notification en y joignant un nouveau jeu de revendications devant servir de base à la poursuite de l'examen, et en indiquant que cela ne constituait pas une renonciation à d'autres revendications. Il a demandé l'ajournement d'une éventuelle division, notamment de la teneur des revendications initiales 9 à 12 jusqu'à ce que soit reconnue l'admissibilité des revendications voisines ou comparables. Il n'a pas été déposé de description modifiée.

IV. La demande européenne a été rejetée par la division d'examen le 27 juin 1988, au motif que la demande de brevet initiale, et notamment ses revendications 1 à 12, ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention visée à l'article 82 CBE. Pour ce qui concerne les nouvelles revendications présentées le 5 novembre 1987, la division d'examen a constaté que la simple présentation de nouvelles revendications que celles-ci répondent à l'exigence d'unité ou non - ne suffisait pas à remédier au défaut d'unité d'une demande de brevet. Il ne saurait y avoir unité de la demande qu'après limitation expresse et sans réserve, soit sous la forme d'une renonciation, soit par division.

V. Le requérant a formé un recours contre cette décision.

VI. Dans l'exposé des motifs du recours, le requérant a fait observer

hin, daß es neben einem Verzicht oder einer Ausscheidung auch die Möglichkeit gebe, die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung durch entsprechende sprachliche Anpassung der Anspruchsformulierung oder dergleichen herzustellen, insbesondere wenn und soweit die Anmelderin der Auffassung sei, daß die Anmeldung einen einheitlichen Gegenstand bzw. eine einheitliche Erfindung betreffe, auch wenn dies möglicherweise die Ansprüche vorab nicht sofort erkennen ließen. Gleichzeitig reichte sie einen neuen Satz von Patentansprüchen 1 bis 8 ein, die dem weiteren Verfahren zugrundegelegt werden sollten und die nach ihrer Auffassung einen einheitlichen Gegenstand oder eine einheitliche Erfindung umfaßten.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, und die Anmeldung zur weiteren Behandlung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Obwohl dies in der Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung nicht ausdrücklich angegeben wurde, stützte sich diese Entscheidung auf die Anwendung von Regel 25 (1) b) EPÜ in ihrer damals gültigen Fassung, wonach eine europäische Teilanmeldung innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten "Beschränkung" der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Art. 82 EPÜ entspricht, einzureichen ist (vgl. Punkt 4 des Bescheids der Prüfungsabteilung vom 9. Juli 1987), sowie auf die entsprechende Anweisung in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C, Kapitel VI, 9.2, 2. Absatz. Letztere lautet:

"Wird innerhalb der festgesetzten Frist keine Beschränkung auf eine einzige Erfindung vorgenommen oder ist die Beschränkung nicht eindeutig oder nicht vorbehaltlos, so weist die Prüfungsabteilung die Anmeldung in der Regel zurück".

3. Die Regel 25 (1) EPÜ ist jedoch mit Wirkung vom 1. Oktober 1988 durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 10. Juni 1988 abgeändert worden. In ihrer nunmehr geltenden Fassung lautet sie wie folgt:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Abs. 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

4. Aufgrund der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde auf die Wirkung der Entscheidung der Prüfungsabteilung (Art. 106 (1), letzter Satz EPÜ) vertritt die Kammer die Auffas-

to surrender or deletion, it was also possible to ensure that a patent application met the unity requirement by adapting the wording of the claims or in some similar way - particularly if the applicant believed the application related to subject-matter or an invention which met the unity requirement, even if this may not have been immediately obvious from the claims. At the same time they filed a new set of Claims 1 to 8 on which the further proceedings were to be based and which in their opinion concerned subject-matter or an invention which met the unity requirement.

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the application remitted to the Examining Division for further prosecution.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Although this was not expressly stated in the Examining Division's decision to refuse the application, that decision was based on Rule 25(1)(b) EPC as valid at the time, whereby a European divisional application might be filed within two months following the "limitation", at the invitation of the Examining Division, of the earlier European patent application if the latter did not meet the requirements of Article 82 EPC (cf. point 4 of the communication from the Examining Division dated 9 July 1987). The decision also took its cue from the relevant passage in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter VI, 9.2, second paragraph, which reads as follows:

"If no limitation to a single invention is effected within the set time limit, or the limitation is not clear or conditional, the Examining Division should normally refuse the application".

3. However, Rule 25(1) EPC was amended with effect from 1 October 1988 in a decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation dated 10 June 1988. The valid text now reads as follows:

"(1) Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application".

4. Given the suspensive effect of the present appeal on the Examining Division's decision (Article 106(1), last sentence, EPC), the Board takes the view that the new text of Rule 25(1)

que, outre une renonciation ou une division, il était possible de se conformer à l'exigence d'unité d'une demande de brevet, notamment en adaptant en conséquence la formulation des revendications, en particulier lorsque et dans la mesure où le demandeur soutient que la demande concerne un objet ou une invention répondant à l'exigence d'unité, même si cela ne ressortait peut-être pas immédiatement des revendications. Simultanément, il a déposé un nouveau jeu de revendications (revendications 1 à 8) visant à fonder la poursuite de la procédure et qui, à son avis, comprennent un objet ou une invention répondant à l'exigence d'unité.

VII. Le requérant demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la demande devant la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué dans la décision de rejet prise par la division d'examen, cette décision s'appuyait sur l'application de la règle 25 (1) CBE alors en vigueur, aux termes de laquelle une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la "limitation" de la demande de brevet européen antérieure, effectuée à la suite de l'invitation faite par la division d'examen, lorsque cette demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 82 CBE (cf. point 4 de la notification de la division d'examen en date du 9 juillet 1987), et conformément à l'instruction correspondante contenue dans les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C, chapitre VI, point 9.2, 2^e paragraphe, dont le libellé est le suivant:

"Si aucune limitation à une seule invention n'est effectuée dans le délai fixé ou si la limitation est équivoque ou comporte une réserve, la division d'examen doit normalement rejeter la demande."

3. Or, la règle 25 (1) CBE a été modifiée, avec effet au 1er octobre 1988 par une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 10 juin 1988. La version désormais en vigueur est la suivante:

"(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".

4. Compte tenu de l'effet suspensif du présent recours sur l'effet de la décision de la division d'examen (article 106 (1), dernière phrase CBE), la Chambre est d'avis que cette nouvelle version de la

sung, daß diese neue Fassung der Regel 25 (1) auch im vorliegenden Fall anzuwenden ist.

5. In der nunmehr geltenden Fassung der Regel 25 (1) EPU kann keine Berechtigung dafür gefunden werden, den Anmelder zu einer Beschränkung der Patentanmeldung auf eine einheitliche Erfindung aufzufordern. Auch aus den übrigen Bestimmungen des EPÜ ist nicht zu entnehmen, daß die Zurückweisung einer Patentanmeldung aufgrund von Art. 82 EPÜ zu beschließen ist, wenn der Anmelder als Antwort auf eine Beanstandung im Hinblick auf die Einheitlichkeit der Erfindung zwar neue, nur auf eine einzige Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne des Art. 82 EPU gerichtete Ansprüche eingereicht, jedoch auf die weiteren Erfindungen nicht ausdrücklich, etwa durch Streichung der entsprechenden Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, verzichtet hat.

Nach Auffassung der Kammer ist die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung nämlich lediglich aufgrund der gültigen Ansprüche zu bewerten, wie es auch der Wortlaut des Art. 84 und der Regel 30 EPÜ andeuten, die wie folgt lauten:

"Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird." (Art. 84 EPÜ, erster Satz), und

"Art. 82 ist so auszulegen, daß in einer europäischen Patentanmeldung insbesondere enthalten sein können:

a) neben einem unabhängigen Patentanspruch ..." (Regel 30 EPU).

Daher ist klar, daß über die Einheitlichkeit einer Patentanmeldung nur im Hinblick auf die gültigen Patentansprüche entschieden werden kann.

In bezug auf die Beschreibung und die Zeichnungen kann dagegen die Prüfungsabteilung die Anmelderin dazu auffordern, diese in Einklang mit den gültigen Ansprüchen zu bringen (Regel 27 (1) d) EPU), und die Teile der Beschreibung und der Zeichnungen, die sich nicht auf beanspruchte Erfindungen beziehen, aus den Patentunterlagen zu streichen (Regel 34 (1) c) EPÜ). Dabei wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob es zweckmäßig ist, solche Anpassungen solange zurückzustellen, bis gewährbare Ansprüche vorliegen.

6. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin neue Patentansprüche eingereicht, deren Einheitlichkeit von der Prüfungsabteilung nicht geprüft worden ist (siehe Punkt 5, Seite 5 der angefochtenen Entscheidung).

Die Kammer hält es deshalb für geboten, von der ihr durch Art. 111 EPÜ gegebenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur weiteren Prüfung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

should be applied in the present case.

5. No justification can be found in the text of Rule 25(1) EPC now in force for requesting the applicant to limit the patent application to an invention meeting the unity requirement. Nor can it be inferred from the other provisions of the EPC that a patent application should be refused on the basis of Article 82 EPC if the applicant, in response to an objection of non-unity, has filed new claims relating to one invention only or to a group of inventions within the meaning of Article 82 EPC, but has not expressly surrendered the other inventions - for example, by deleting the appropriate parts of the description and drawings.

In other words, the Board believes that the unity of a patent application should be assessed solely on the basis of the valid claims, as implied by the wording of Article 84 and Rule 30 EPC:

"The claims shall define the matter for which protection is sought." (Article 84 EPC, first sentence), and

"Article 82 shall be construed as permitting in particular that one and the same European patent application may include:

(a) in addition to an independent claim ..." (Rule 30 EPC).

Clearly, therefore, the unity of a patent application can be judged only by reference to the valid claims.

However, the Examining Division may request the applicant to bring the description and drawings into line with the valid claims (Rule 27(1)(d) EPC) and to delete from the patent documents those parts of the description and drawings which do not refer to claimed inventions (Rule 34(1)(c) EPC). It will then be necessary to check in each individual case whether such adjustments ought to be deferred until allowable claims are submitted.

6. In the present instance the appellants filed new claims whose unity was not checked by the Examining Division (see point 5 on page 5 of the contested decision).

The Board therefore considers that the case should be remitted to the Examining Division for further examination as provided for in Article 111 EPC.

règle 25 (1) CBE doit être également appliquée dans la présente espèce.

5. On ne saurait invoquer le texte actuellement en vigueur de la règle 25 (1) CBE pour inviter le demandeur à limiter sa demande à une invention répondant à l'exigence d'unité. Il ne ressort pas non plus des autres dispositions de la CBE qu'il faut décider de rejeter une demande de brevet en vertu de l'article 82 CBE lorsque, en réponse à une objection concernant l'unité de l'invention, le demandeur a déposé des revendications certes nouvelles, portant sur une invention ou une pluralité d'inventions au sens de l'article 82 CBE, mais qu'il n'a pas renoncé expressément aux autres inventions, par exemple en supprimant les parties correspondantes de la description et des dessins.

La Chambre est d'avis que l'unité d'une demande de brevet ne s'apprécie en effet que sur la base des revendications valables, comme il ressort de l'article 84 et de la règle 30 CBE:

"Les revendications définissent l'objet de la protection demandée." (article 84 CBE, première phrase), et

"L'article 82 doit être entendu comme permettant notamment d'inclure dans une même demande de brevet européen:

a) outre une revendication indépendante..." (règle 30 CBE).

Il est donc clair qu'il n'est possible de statuer sur l'unité d'une demande de brevet qu'en tenant compte des revendications valables.

En revanche, pour ce qui concerne la description et les dessins, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27 (1) d) CBE et à supprimer dans les documents de brevet les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34 (1) c) CBE). Il faut alors examiner dans chaque cas l'opportunité d'ajourner de telles adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.

6. Dans la présente espèce, le requérant a présenté de nouvelles revendications dont l'unité n'a pas été vérifiée par la division d'examen (cf. point 5, p. 5 de la décision attaquée).

La Chambre estime donc qu'il convient de faire usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 111 CBE de renvoyer l'affaire à la division d'examen aux fins de poursuite d'examen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der am 21. Oktober 1988 eingereichten Ansprüche 1 bis 8 zurückverwiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for further examination on the basis of Claims 1 to 8 filed on 21 October 1988.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen aux fins de poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 8 présentées le 21 octobre 1988.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 12. Juni 1989
T 14/89 - 3.3.2 *)
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
Mitglieder: R. Schulte
U. Kinkeldey

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Uhde GmbH**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
Carl Schenck AG**

**Stichwort: Mängel eines
Wiedereinsetzungsantrags/UHDE**

Artikel: 122 (2) (3) EPÜ

**Schlagwort: "Wiedereinsetzung -
Zulässigkeit - Fehlen von Gebühr und
Glaubhaftmachung - offensichtliche,
leicht behebbare Mängel des Antrags-
Aufklärungshinweis innerhalb der
Frist des Artikels 122 (2) EPÜ"**

Leitsätze

1. Der Grundsatz des guten Glaubens, der das Verfahren zwischen EPA und den Beteiligten beherrscht (im Anschluß an J 3/87, ABI. EPA 1989, 3 und J 2/87, ABI. EPA 1988, 330), erfordert es, den Antragsteller auf offensichtliche leicht behebbare Mängel seines Wiedereinsetzungsantrages (hier: Glaubhaftmachung und Zahlung der Gebühr) hinzuweisen, wenn die Beseitigung der Mängel noch innerhalb der Zwei-Monats-Wiedereinsetzungsfrist des Artikels 122 (2) EPÜ erwartet werden kann.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 12 June 1989
T 14/89 - 3.3.2 *)
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P.A.M. Lançon
Members: R. Schulte
U. Kinkeldey

**Patent proprietor/Appellant:
Uhde GmbH**

**Opponent/Respondent:
Carl Schenck AG**

**Headword: Deficiencies in an
application for re-establishment of
rights/UHDE**

Article: 122(2), (3) EPC

**Keyword: "Re-establishment of
rights - admissibility - fee not paid, no
substantiation supplied - deficiencies
in the application obviously easy to
correct - communication within the
period specified in Article 122(2) EPC "**

Headnote

1. The principle of good faith governing proceedings between the EPO and the parties involved (Reference to decision J 3/87, OJ EPO 1989, 3, and decision J 2/87, OJ EPO 1988, 330) requires that the applicant have his attention drawn to deficiencies in his application for re-establishment of rights which are obviously easy to correct (in this case: fee not paid and substantiation not supplied) if correction of the deficiencies can be expected within the two-month time limit for re-establishment of rights under Article 122(2) EPC.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 12 juin 1989
T 14/89 - 3.3.2 *)
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P.A.M. Lançon
Membres: R. Schulte
U. Kinkeldey

**Titulaire du brevet/ requérant:
Uhde GmbH**

Opposant/ intimé: Carl Schenck AG

**Référence: Irrégularités d'une
requête en restitutio in integrum/UHDE**

Article: 122(2) et (3) CBE

**Mot-clé: "Restitutio in integrum -
recevabilité - taxe non acquittée et
absence de commencement de
preuve - irrégularités manifestes de la
requête auxquelles il peut être
facilement remédié- irrégularités à
signaler dans le délai visé à l'article
122(2) CBE"**

Sommaire

1. En vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties (cf. décisions J 3/87 (JO OEB 1989,3) et J 2/87 (JO OEB 1988, 330)), les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum (en l'occurrence: taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum.

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1,30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.