

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. April 1990**  
**T 300/89 - 3.3.1\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
 Mitglieder: C. Gérardin  
 G. Paterson

**Anmelder: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Stichwort: Änderungen/MINNESOTA**

**Artikel: 96 (2), 113 EPÜ**

**Regel: 51 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Zurückweisung nach einem einzigen Bescheid - übergangene Bitte um telefonische Rücksprache - kein Verfahrensmangel"**

*Leitsätze*

*I. Auch wenn sich die Prüfungsabteilung Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, obliegt es dem Anmelder, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen*

*II. Der Anmelder ist berechtigt, jederzeit eine mündliche Verhandlung zu beantragen; will er aber vermeiden, daß eine abschlägige Entscheidung ergeht, ohne daß eine mündliche Verhandlung angesetzt worden ist, so sollte er spätestens in seiner Erwiderung auf solch einen (hier: ersten) Bescheid gemäß Artikel 96 (2) EPÜ einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellen.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85308381,4, die am 18. November 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität der amerikanischen Voranmeldung US673870 vom 21. November 1984 eingereicht und unter der Veröffentlichungsnummer 182642 veröffentlicht wurde, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. November 1988 zurückgewiesen

Dieser Entscheidung lag ein am 5. September 1988 eingereicherter Satz von 14 Ansprüchen zugrunde ...

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 April 1990**  
**T 300/89- 3.3.1\***  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
 Members: C. Gérardin  
 G. Paterson

**Applicant: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Headword: Amendments/MINNESOTA**

**Article: 96(2), 113 EPC**

**Rule: 51(2) EPC**

**Keyword: "Rejection after one communication - request for telephone call left unanswered - no procedural violation"**

*Headnote*

*I. Even if it is possible for an Examining Division to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in the observations in reply to the first communication under Article 96(2) EPC in which such objections are raised.*

*II. An applicant has a right to request oral proceedings at any time, but if he wishes to avoid the risk of an adverse decision being issued without oral proceedings being appointed, he should request oral proceedings at the latest in his observations in reply to such (here: first) communication under Article 96(2) EPC*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The European patent application No 85 308381 4 filed on 18 November 1985, claiming priority of 21 November 1984 from an earlier application US673 870 and published under the publication number 182642, was rejected by a decision of the Examining Division dated 28 November 1988.

This decision was based on a set of 14 claims filed on 5 September 1988, ...

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 avril 1990**  
**T 300/89 - 3.3.1\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président K. Jahn  
 Membres: C. Gérardin  
 G. Paterson

**Demandeur: Minnesota Mining and Manufacturing Company**

**Référence: Modifications/MINNESOTA**

**Article: 96(2), 113 CBE**

**Règle: 51(2) CBE**

**Mot-clé: "Rejet après une seule notification - demande d'appel téléphonique laissée sans réponse - pas de vice de procédure"**

*Sommaire*

*I. Même si la division d'examen peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification envoyée par la division d'examen conformément à l'article 96(2) CBE, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant les objections soulevées dans cette notification.*

*II. Le demandeur est en droit de présenter à tout moment une requête tendant à recourir à la procédure orale; cependant, pour éviter qu'une décision défavorable nesoit rendue sans qu'une procédure orale ait lieu, il doit présenter sa requête au plus tard avec ses observations formulées en réponse à une telle (ici: première) notification qui lui a été envoyée conformément à l'article 96(2) CBE*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La division d'examen a, par décision en date du 28 novembre 1988, rejeté la demande de brevet européen n° 85308381.4, déposée le 18 novembre 1985 et publiée sous le numéro 182642, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande américaine antérieure n° 673870 du 21 novembre 1984.

La division d'examen a fondé sa décision sur un jeu de 14 revendications déposées le 5 septembre 1988,

\*) 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

II. Als einziger Entscheidungsgrund wurde angeführt, die Erfordernisse des Artikels 54 EPU seien im Hinblick auf die Lehre des Dokuments

(1) US-A-3 256226 nicht erfüllt.

Obwohl die Prüfungsabteilung in anderen Ansprüchen der Anmeldung einen patentfähigen Gegenstand zu erkennen vermochte, hielt sie die Zurückweisung der Anmeldung nach nur einem Bescheid für gerechtfertigt, da ihrer Ansicht nach die Argumentation der Anmelderin in ihrer am 5. September 1988 eingereichten Erwiderung sowohl den Grundgesetzen der Chemie als auch dem Inhalt der Beschreibung widersprach. Eine weitere Prüfung hielt sie außerdem für unvereinbar mit dem vom EPA angestrebten gründlichen, rationalen und zügigen Sachprüfungsverfahren.

III. Am 19. Januar 1989 wurde gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt.

Zusammen mit der am 29. März 1989 eingereichten Beschwerdebegründung legte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) neben dem - bis auf zwei kleinere redaktionelle Änderungen in Anspruch 1 unveränderten - ursprünglichen Anspruchssatz A als Hauptantrag zwei zusätzliche Anspruchssätze B und C vor, die als Hilfsanträge gelten sollten.

Die Ansprüche des Satzes B haben im wesentlichen denselben Umfang wie diejenigen des Satzes A; in Anspruch 1 wird der ethylenisch ungesättigte Polyester am Ende durch die Worte "mit einem Äquivalentgewicht von weniger als 330 pro ethylenische Doppelbindung" definiert. Anspruch 1 des Satzes C spricht zusätzlich von einem Polyester "mit Seitenketten, die eine polymerisationsfähige ethylenische Doppelbindung aufweisen und von der genannten polymerisationsfähigen ethylenisch ungesättigten Verbindung abgeleitet sind".

IV. Die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aus verfahrensrechtlicher Sicht wurde geltend gemacht, daß die Zurückweisung der strittigen Anmeldung, in der die Prüfungsabteilung doch gewährbare Ansprüche erkannt habe, nach nur einem Bescheid einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, zumal sich die Prüfungsabteilung nicht, wie in der Erwiderung auf ihren Bescheid erbeten, telefonisch mit dem Vertreter der Anmelderin in Verbindung gesetzt habe. Die willkürliche Zurückweisung einer Anmeldung unter solchen Umständen sei dem vom EPA angestreb-

II. The only ground for this decision was non-compliance with the requirements of Article 54 EPC with regard to the teaching of the following document

(1) US-A-3 256 226.

Although the application was acknowledged to contain patentable matter in other claims, the refusal thereof after one communication only was regarded as justified, since the Applicant's argumentation in the reply filed on 5 September 1988 contradicted both the basic chemical principles and the content of the description of the application. Furthermore, further prosecution of the examination would not be compatible with the thorough, efficient and expeditious substantive procedure aimed at by the EPO.

III. A notice of appeal was lodged against this decision on 19 January 1989 with payment of the prescribed fee.

Together with the Statement of Grounds of Appeal filed on 29 March 1989 the Appellant (applicant) submitted two additional sets of claims B and C to be considered as auxiliary requests besides the original set of claims A maintained with the exception of two minor editorial amendments in Claim 1 as main request.

The scope of the claims of set B is substantially the same as the scope of the claims of set A; as far as Claim 1 is concerned, the ethylenically unsaturated polyester is defined at the end of the claim as "having an ethylenic unsaturation equivalent weight of less than 330". In Claim 1 of set C the polyester is further defined as "incorporating pendant side chains which have polymerisable ethylenic unsaturation and are derived from said polymerisable ethylenically unsaturated compound".

IV. The arguments presented by the Appellant in his Statement of Grounds can be summarised as follows.

From a procedural point of view it was submitted that the refusal of the application in suit, which was acknowledged by the Examining Division to contain allowable claims, after only one communication, is a substantial violation of procedure, all the more as the Examining Division failed to telephone the applicant's representative as requested in the reply to this communication. The aim of the EPO to carry out a "thorough, efficient and expeditious" substantive examination could hardly be served by arbitrary

II. L'unique motif du rejet était que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 54 CBE, compte tenu de l'enseignement du document

(1) US-A-3 256 226.

Tout en ne disconvenant pas que la demande comportait des éléments brevetables dans d'autres revendications, la division d'examen a considéré qu'il convenait de la rejeter après une notification seulement, étant donné que l'argumentation du demandeur dans sa réponse en date du 5 septembre 1988 contredisait tout à la fois les principes chimiques de base et le contenu de la description de la demande. De plus, une poursuite de l'examen aurait été contraire à l'objectif de l'OEB consistant à mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 19 janvier 1989. La taxe correspondante a été acquittée.

Le requérant a joint au mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 29 mars 1989, deux jeux supplémentaires de revendications B et C devant être considérés comme des requêtes subsidiaires, outre le jeu de revendications A maintenu dans sa forme initiale à l'exception de deux modifications rédactionnelles mineures dans la revendication 1 constituant la requête principale.

L'étendue des revendications du jeu B est essentiellement la même que celle des revendications du jeu A; s'agissant de la revendication 1, le polyester éthyleniquement insaturé est défini à la fin de la revendication comme "ayant un poids équivalent d'insaturation éthylenique de moins de 330". Dans la revendication 1 du jeu C, ce polyester est également défini comme "comportant des chaînes latérales qui ont une insaturation éthylenique polymérisable et sont dérivées dudit composé polymérisable éthyleniquement insaturé".

IV. Les arguments invoqués par le requérant dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:

En ce qui concerne la procédure, le requérant allègue que le rejet, après seulement une notification, de la demande en cause, alors que de l'aveu même de la division d'examen celle-ci contenait des revendications admissibles, constitue un vice substantiel de procédure, d'autant que la division d'examen a omis de téléphoner au mandataire du demandeur comme cela avait été demandé dans la réponse à la notification. L'objectif que s'est assigné l'OEB de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité

ten Ziel einer "gründlichen, rationellen und zügigen" Sachprüfung wohl kaum zuträglich. Die Einstellung der Prüfung in einer sofrühen Phase und in einer Weise, in der das Recht der Beschwerdeführerin auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung unterlaufen werden sollte, habe eine gründliche Prüfung der Fragen gar nicht erst erlaubt. Die Prüfungsabteilung sei mitverantwortlich dafür, in Zusammenarbeit mit den Anmeldern sprachliche und sonstige Mißverständnisse bezüglich des wahren Umfangs der Ansprüche auszuräumen.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents mit dem Anspruchssatz A (Hauptantrag), dem Anspruchssatz B (erster Hilfsantrag) oder dem Anspruchssatz C (zweiter Hilfsantrag) sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### Entscheidungsgründe

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

#### Hauptantrag und erster Hilfsantrag

5.5 Aus den vorstehend genannten Gründen kann der Gegenstand des Anspruchs 1 somit bei keinem dieser Anträge gegenüber der Lehre des Stands der Technik als neu erachtet werden.

#### Zweiter Hilfsantrag

Zu einem anderen Ergebnis führt hingegen die Prüfung des zweiten Hilfsantrags

Daher ist der Umstand, daß der Polyester zusätzlich ungesättigte Seitenketten aufweist, als Strukturmerkmal anzusehen, das dem beanspruchten Gegenstand Neuheit verleiht.

8. Nachdem der einzige Zurückweisungsgrund - mangelnde Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 - auf den Anspruch 1 des Satzes C nicht mehr zutrifft, muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Da der als zweiter Hilfsantrag eingereichte Anspruchssatz C der Prüfungsabteilung aber nicht vorlag, wird der Beschwerde insoweit nicht stattgegeben. Außerdem kann das angestrebte Patent nicht erteilt werden, weil die Sachprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Die Kammer macht dahervon ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch und verweist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurück.

refusal of an application in such circumstances. The refusal to continue the examination at such an early stage, and in a manner calculated to circumvent the Appellant's right to request oral proceedings, had not allowed a thorough investigation of the issues. The Examining Division had a joint responsibility to co-operate with applicants in overcoming linguistic and other misunderstandings as to the true scope of the claims.

V. The Appellant requested that the impugned decision be set aside, and that a patent be granted according to the set of claims A as main request, the set of claims B as first auxiliary request or the set of claims C as second auxiliary request, as well as the reimbursement of the appeal fee.

#### Reasons for the Decision

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

#### Main request and first auxiliary request

5.5 In conclusion, in view of the above arguments, the subject-matter of Claim 1 of each of these requests cannot be regarded as novel over the prior art teaching.

#### Second auxiliary request

By contrast, examination of the second auxiliary request leads to a different result.

For these reasons, the additional presence of unsaturated side chains in the polyester has to be regarded as a structural feature which confers novelty on the claimed subject-matter.

8. Since the only ground for refusal - lack of novelty of the subject-matter of Claim 1 - is no longer valid for Claim 1 of set C, the decision under appeal must be set aside. Nevertheless, since the set of claims C constituting the second auxiliary request was not submitted before the Examining Division, the appeal is not allowable. Furthermore, the patent sought cannot be granted since the substantive examination has not yet been completed. The Board, therefore, makes use of its power under Article 111 (1) EPC to remit the case of the Examining Division for further prosecution

l'ité" peut être difficilement invoqué pour rejeter une demande de manière arbitraire, comme cela a été fait en l'occurrence. Une analyse approfondie des diverses questions n'a pas été possible en raison du refus de poursuivre l'examen à un stade aussi peu avancé de la procédure, refus qui a été opposé au demandeur de façon à l'empêcher d'exercer son droit de demander une procédure orale. La division d'examen a le devoir de coopérer avec les demandeurs pour dissiper les malentendus, de nature linguistique ou autre, quant à l'étendue véritable des revendications.

V. Lerequérant a demandé l'annulation de la décision attaquée, la délivrance d'un brevet conformément au jeu de revendications A en tant que requête principale, au jeu de revendications B en tant que première requête subsidiaire et au jeu de revendications C en tant que seconde requête subsidiaire, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

#### 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.

#### Requête principale et première requête subsidiaire

5.5 En conclusion, il ressort des considérations qui précèdent quel objet de la revendication 1 ne peut, pour aucune de ces requêtes, être considéré comme nouveau par rapport à l'enseignement découlant de l'état de la technique.

#### Seconde requête subsidiaire

Il en va par contre tout autrement de la seconde requête subsidiaire.

La présence de chaînes latérales insaturées supplémentaires dans le polyester doit donc être considérée comme une caractéristique structurale rendant l'objet revendiqué nouveau.

8. L'unique motif du rejet, à savoir l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1, ne s'appliquant plus à la revendication 1 du jeu C, la décision attaquée doit être annulée. Cependant, étant donné que le jeu de revendications C constituant la seconde requête subsidiaire n'a pas été soumis à la division d'examen, il ne peut être fait droit au recours. De plus, le brevet demandé ne peut être délivré puisque l'examen quant au fond n'a pas encore été achevé. Aussi la Chambre, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 111 (1) CBE, renvoie l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

## 9. Verfahrensrechtliche Überlegungen

9.1 Da der Beschwerde nicht stattgegeben wird, kann nach Regel 67 EPÜ auch die Beschwerdegebühr nicht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, zurückgezahlt werden. Allerdings bedürfen die Behauptungen der Beschwerdeführerin, die Prüfungsabteilung habe sich im Hinblick auf Artikel 96 (2) EPÜ während des Prüfungsverfahrens wesentliche Verfahrensmängel zuschulden kommen lassen (s. vorstehend Nr. IV), einer Klärung durch die Kammer; wenn sich diese Behauptungen als richtig erwiesen, hielte es die Kammer nämlich für sinnvoll, die Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht zu unterstützen, um der Prüfungsabteilung Gelegenheit zu geben, in künftigen Fällen anders zu verfahren.

Für das Verfahren nach Artikel 96 (2) EPÜ gilt, daß alle in diesem Rahmen ergehenden Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen sind; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des Patents entgegenstehen" (R. 51 (3) EPÜ). Außerdem fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder "so oft wie erforderlich" zur Einreichung einer Stellungnahme auf (Art. 96 (2) EPÜ); sie fordert ihn ferner auf, "soweit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen" (R. 51 (2) EPÜ). Somit ist es in das Ermessen der Prüfungsabteilung gestellt, entweder auf ihren Bescheid hin eine Stellungnahme und Änderungen zu verlangen, was im Bedarfsfall auch geschehen sollte, oder aber (nach ihrem ersten Bescheid) auf Zurückweisung der Anmeldung zu entscheiden. Darüber, wie dieses Ermessen ausgeübt werden sollte, gibt die Entscheidung T 84/82 (ABI. EPA 1983, 451) Auskunft. Unter Nummer 7 heißt es dort:

"7. Gelingt es dem Anmelder nicht, die im ersten Bescheid dargelegte Auffassung der Prüfungsabteilung, daß die Erfindung nicht patentfähig ist, auch nur ansatzweise zu widerlegen, und erscheint ein solches Bemühen aufgrund der Sachlage auch bei Vornahme von Änderungen aussichtslos, so liegt es nach Artikel 96 (2) EPÜ im Ermessen der Prüfungsabteilung, das Vorbringen des Anmelders als vollständig und endgültig anzusehen und deshalb davon auszugehen, daß es nicht sinnvoll wäre, ihm Gelegenheit zu weiteren Stellungnahmen zu geben; die Prüfungsabteilung kann die Anmeldung unter diesen Umständen im zweiten Bescheid zurückweisen. Es ist das erklärte Ziel des Europäischen Patentamts, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen; dies setzt allerdings bei den Anmeldern Bereitschaft zur Mitarbeit voraus. Weitere Stellungnahmen sind nur so lange erforderlich, wie das Vorbringen des An-

## 9. Procedural matters

9.1 Since the appeal is not allowable, the appeal fee cannot be reimbursed under Rule 67 EPC as requested by the Appellant. Nevertheless, the submissions made by the Appellant concerning the alleged substantial procedural violations made by the Examining Division during the examination procedure under Article 96(2) EPC (see paragraph IV above) deserve consideration by the Board, since if such submissions were correct, it would be desirable for the Board to support the Appellant in this respect, in order that the Examining Division should consider modifying its procedure in future cases.

The procedure under Article 96(2) EPC requires that any communication from the Examining Division thereunder "shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant" of the patent (Rule 51(3) EPC). Furthermore, the Examining Division shall invite the applicant "as often as necessary" to file observations in reply (Article 96(2) EPC and "where necessary, to file the description claims and drawings in amended form" (Rule 51(2) EPC). Thus the Examining Division has a discretion either to invite observations and amendments in reply, which should be done when necessary, or (after its first communication has been issued) to issue a decision rejecting the application. The manner in which such discretion should be exercised was considered in Decision T 84/82 (OJ EPO 1983, 451). In paragraph 7 it is stated:

"7 If the Applicant fails to make any real progress towards the refutation of the presumption of invalidity properly established in the first communication by the Examining Division, or no such progress appears to be possible even with amendments on the face of information available, it is within the discretion of the Examining Division, according to Article 96(2) EPC, to interpret the submissions on behalf of the Applicant as complete and final, and to assume, in consequence, that no useful purpose would be served by the provision of further opportunities for filing observations, and to reject the application in the second communication, when this is justified by the above circumstances. It is the declared aim of the European Patent Office to carry out the substantive examination thoroughly, efficiently and expeditiously, but this requires also a proper collaboration from the Applicants, and good faith. The necessity for filing further observa-

## 9. Questions de procédure

9.1 Etant donné qu'il n'est pas fait droit au recours, la taxe de recours ne peut être remboursée en vertu de la règle 67 CBE comme l'a demandé le requérant. Cependant, la Chambre estime que les allégations de ce dernier relatives au vice substantiel de procédure dont se serait rendue coupable la division d'examen au cours de la procédure d'examen prévue à l'article 96(2) CBE (cf. point IV supra) méritent plus ample attention. En effet, si elles s'avèrent exactes, la Chambre devra donner raison au requérant sur ce point, afin que la division d'examen envisage de changer sa façon de faire à l'avenir.

Conformément à la procédure prévue à l'article 96(2) CBE, toute notification envoyée par la division d'examen en vertu dudit article "doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance" du brevet (règle 51(3) CBE). En outre, la division d'examen invite le demandeur "aussi souvent qu'il est nécessaire" à présenter ses observations (article 96(2) CBE) et, "en tant que de besoin, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés" (règle 51(2) CBE). Ainsi, la division d'examen est libre, soit d'inviter le demandeur à soumettre ses observations et, entant que de besoin, des modifications, soit (après une première notification) de rendre une décision par laquelle elle rejette la demande. L'exercice de cette liberté d'appréciation a été examiné dans la décision T 84/82 (JO OEB 1983, 451), où il est dit au point 7:

"7 Si le demandeur ne parvient pas réellement à réfuter l'objection solidement argumentée soulevée dans la première notification de la division d'examen à propos de la brevetabilité de l'invention, ou si, à en juger par les informations disponibles, l'objection ne paraît pas pouvoir être réfutée, même en procédant à des modifications, la division d'examen est en droit, en vertu de l'article 96(2) CBE, de considérer que la réponse présentée au nom du demandeur est complète et définitive; elle peut donc estimer qu'il n'est pas utile de ménager de nouvelles possibilités de présenter des observations, et rejeter la demande à la deuxième notification, lorsque les circonstances susmentionnées justifient cette mesure. L'Office européen des brevets a expressément pour mission de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité, mais pour qu'il puisse atteindre cet objectif, il faut également qu'il puisse compter

melders noch Aussicht auf Erteilung eines Patents erkennen läßt "

Die Kammer unterstützt zwar im großen und ganzen diese Ausführungen, hält jedoch eine gewisse Relativierung für angebracht. In den Richtlinien für die Prüfung, C-VI, 2.5 wird ganz richtig festgestellt: "Der Prüfer hat sich in der Phase der erneuten Prüfung von dem maßgeblichen Grundsatz leiten zu lassen, daß die endgültige Entscheidung (Erteilung oder Zurückweisung) in möglichst wenig Arbeitsgängen zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu leiten "Auch wenn sich der Prüfer Änderungen vorstellen kann, die die Erteilungsaussichten verbessern könnten, obliegt es daher nach Auffassung der Kammer dem Anmelder, in seiner Erwiderung auf den ersten Bescheid, in dem die Prüfungsabteilung Einwände erhoben hat, gegebenenfalls (auch im Wege von Hilfsanträgen) Änderungen vorzuschlagen, die diese Einwände ausräumen.

Im vorliegenden Fall wurde der Einwand mangelnder Neuheit des Anspruchs 1 eindeutig im ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ erhoben und näher erläutert. Wenn die Beschwerdeführerin die Gefahr einer sofortigen abschlägigen Entscheidung und der Notwendigkeit einer Beschwerde hätte abwenden wollen, wäre es eindeutig sinnvoll gewesen, bei der Prüfungsabteilung Hilfsanträge (wie sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden) einzureichen. Die Prüfungsabteilung wäre dann verpflichtet gewesen, jeden dieser Hilfsanträge in derselben Weise zu prüfen, wie es die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde getan hat.

9.2 Zu der Behauptung, die Prüfungsabteilung habe durch ihr Vorgehen im vorliegenden Fall das Recht der Beschwerdeführerin auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung unterlaufen, merkt die Kammer folgendes an:

"Ein Beteiligter hat", wie in der Entscheidung T 299/86 vom 23. September 1987 (Leitsatz veröffentlicht in ABI EPA 1988, 88) festgestellt, "nur dann Anspruch auf eine mündliche Verhandlung, wenn er sie beantragt. Andernfalls kann das EPA auch eine ihn beschwerende Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen" (Nr. 2). "Sofern und solange (der Beteiligte) keinen solchen Antrag gestellt hat, läuft er Gefahr, daß eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer solchen Verhandlung ergeht, wenn dies ansonsten vertretbar

tions prevails as long as progress towards grant can be envisaged in the light of submissions made."

While this Board generally supports what is there set out, some qualification is appropriate. As is stated in the Guidelines for Examination, C-VI, 2.5, with which the Board agrees, "The examiner should be guided at the re-examination stage by the overriding principle that a final position (grant or refusal) should be reached in as few actions as possible, and he should control the procedure with this always in mind." Thus in the Board's view, even if it is possible for the Examiner to envisage amendments which might enable progress towards grant, the burden lies upon an Applicant (if he so wishes) to propose amendments (including by way of auxiliary requests) which overcome the objections raised by the Examining Division, in his observations in reply to the first communication in which such objections are raised.

In the present case, the objection of lack of novelty of Claim 1 was clearly raised and explained in the first communication under Article 96(2) EPC. If the Appellant wished to minimise the risk of an immediate adverse decision and consequent necessity of an appeal, it was clearly appropriate for him to have filed auxiliary requests (such as were filed in this appeal) before the Examining Division. The Examining Division would then have been obliged to consider the allowability of each auxiliary request so filed, in the same way as the Board of Appeal has in this appeal.

9.2 In relation to the suggestion that the Appellant's right to request oral proceedings had been circumvented by the course taken by the Examining Division in the present case, the Board comments as follows:

As was stated in Decision T 299/86 dated 23 September 1987 (Headnote published in OJ EPO 1988, 88), "the right of a party to have oral proceedings is dependent upon such party filing a request for such proceedings: in the absence of such a request, a party has no right to such proceedings, and the EPO can issue a decision, whether adverse or not, without appointing such proceedings" (paragraph 2). Furthermore, "unless and until (the party) has actually filed such a request, he runs the risk that an adverse decision may be issued without the appoint-

sur la coopération et la bonne foi des demandeurs. De nouvelles observations doivent pouvoir être présentées tant que les arguments invoqués dans la réponse permettent d'envisager la possibilité d'aboutir à la délivrance du brevet."

Tout en partageant, dans l'ensemble, le point de vue exprimé ci-dessus, la Chambre estime qu'il convient néanmoins d'y apporter quelques réserves. Comme indiqué à juste titre dans les Directives relatives à l'examen, C-VI, 2.5, "lorsqu'il examine à nouveau la demande, l'examineur devrait être guidé par le principe primordial en vertu duquel une décision finale (délivrance du brevet ou rejet de la demande) devrait intervenir après un nombre d'actes aussi réduit que possible et il devrait mener la procédure en y pensant toujours". Ainsi, la Chambre est d'avis que même si l'examineur peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a soulevé des objections, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant ces objections.

En l'espèce, l'objection d'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 a été clairement soulevée et expliquée dans la première notification qui a été envoyée au demandeur conformément à l'article 96(2) CBE. Si le demandeur souhaitait réduire le risque d'une décision défavorable immédiate puis d'un recours contre cette décision, il ne fait aucun doute qu'il aurait dû présenter des requêtes subsidiaires (telles que celles formées avec le présent recours) devant la division d'examen. Celle-ci aurait alors été tenue d'examiner s'il pouvait être fait droit à chacune de ces requêtes, de la même manière que la Chambre s'y emploie dans le présent recours.

9.2 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la manière d'agir de la division d'examen a empêché le demandeur de faire valoir son droit à la tenue d'une procédure orale, la Chambre fait observer ce qui suit:

Comme indiqué dans la décision T 299/86 en date du 23 septembre 1987 (sommaire publié dans le JO OEB 1988, 88), "une partie ne peut faire valoir son droit à la tenue d'une procédure orale que si elle formule une requête en ce sens, faute de quoi l'OEB est fondé à rendre une décision défavorable ou non - sans avoir recours à une telle procédure" (point 2). En outre, "aussi longtemps qu'elle (la partie) n'a pas effectivement présenté une telle requête, il existe le risque qu'une décision défavorable soit rendue à son encontre sans qu'une telle procédure

ist. Da ein Antrag auf mündliche Verhandlung jederzeit zurückgezogen werden kann, ist es aus der Sicht der Beteiligten eindeutig sicherer, ihn frühzeitig zu stellen, wenn eine mündliche Verhandlung notwendig werden könnte. Die Zurücknahme eines solchen Antrags sollte natürlich so früh wie möglich und rechtzeitig vor dem anberaumten Termin erfolgen" (Nr. 5).

Wenn die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall beabsichtigte, eine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung zu beantragen, hätte sie also spätestens zusammen mit ihrer Erwiderung auf den (ersten) Bescheid der Prüfungsabteilung einen solchen Antrag stellen sollen, wenn sie eine abschlägige Entscheidung ohne Anberaumung einer mündlichen Verhandlung vermeiden wollte.

9.3 Wasschließlich die Beanstandung der Beschwerdeführerin anbelangt, der Prüfer sei ihrer Bitte um telefonische Rücksprache nicht nachgekommen, so sei auf die Richtlinien, C-VI, 4.4 und 6 verwiesen, in denen die einschlägige Praxis klar dargelegt ist. Solche formlosen Rücksprachen und die diesbezügliche Praxis sind deutlich von dem durch Artikel 96 (2) und Regel 51 EPÜ geregelten förmlichen Prüfungsverfahren zu unterscheiden. Die in sein Ermessen gestellte Entscheidung über eine solche formlose Rücksprache hat der Prüfer entsprechend den Richtlinien unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu treffen. Wird das Ermessen, wie im vorliegenden Fall, nicht im Sinne des Anmelders ausgeübt, so kann diese Entscheidung ihrem Wesen nach kein Verfahrensmangel sein, weil das Verfahren für solche Rücksprachen insofern formlos ist, als es nicht durch das EPÜ geregelt wird und die darin vorgesehenen Verfahren lediglich ergänzt.

Dem Prüfer kann jedenfalls nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er auf eine telefonische Rücksprache mit der Beschwerdeführerin verzichtet hat.

94 Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Kammer der Ansicht, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung nicht gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstößt und keinen Verfahrensmangel aufweist, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen könnte.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des am 29. März 1989 - als zweiter Hilfsantrag -

ment of such proceedings, if it is otherwise appropriate to do so. A request for oral proceedings may be withdrawn at any time, so if there is a possibility that oral proceedings will be required, it is clearly safer from a party's point of view to make such a request at an early stage. Withdrawal of a request should clearly be made as early as possible and well in advance of the appointed day" (paragraph 5).

Thus in the present case, if the Appellant had in mind to request oral proceedings before the Examining Division, he should have filed a request for such proceedings at the latest with his observations in reply to the (first) communication from the Examining Division, if he wished to avoid the risk of an adverse decision being issued without the appointment of such oral proceedings.

9.3 Finally, in relation to the Appellant's complaint as to the failure of the Examiner to telephone as requested, the practice in relation to such informal communications is clearly set out in the Guidelines, paragraphs C-VI, 4.4 and 6. Such informal communications and the practice relating to them should be clearly distinguished from the formal examination procedure governed by Article 96(2) and Rule 51 EPC. The Examiner's discretion as to whether to make such an informal communication must be exercised in accordance with the Guidelines having regard to the particular circumstances of each individual case. An exercise of such discretion adversely to an applicant, such as in the present case, cannot by its nature be a procedural violation, however, because the procedure for such conversations is informal in the sense that it is not governed by the EPC, but is additional to the procedure provided by the EPC.

In any event, in the Board's view, in the present case no criticism can properly be made of the Examiner in relation to his failing to telephone the Appellant.

94 For the above reasons, in the Board's view the procedure before the Examining Division did not violate Article 113(1) EPC, and did not involve any procedural violation which could justify refund of the appeal fee.

#### Order

**For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The main request and the first auxiliary request are rejected.
3. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of Claim 1 of set C - the sec-

ait eu lieu, si cette décision s'impose par ailleurs. Une requête en vue de la tenue d'une procédure orale pouvant être retirée à tout moment, il est nettement plus sûr pour une partie, s'il se révélait nécessaire de demander la tenue d'une telle procédure, de présenter très tôt une requête en ce sens. Bien entendu, le retrait de la requête devra le cas échéant intervenir le plus tôt possible, bien avant la date fixée." (point 5).

Ainsi, dans la présente affaire, si le demandeur envisageait à l'époque de recourir à une procédure orale devant la division d'examen, il aurait dû, pour éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue sans qu'une procédure orale ait lieu, présenter une requête en ce sens, au plus tard au moment où il a soumis ses observations formulées en réponse à la (première) notification de la division d'examen.

9.3 Enfin, pour ce qui est des griefs du requérant qui souligne que l'examineur a omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, la pratique en la matière est clairement exposée dans les Directives, points C-VI, 4.4 et 6. Il y a lieu de bien distinguer ces contacts informels et la pratique y afférente de la procédure d'examen officielle régie par l'article 96(2) et la règle 51 CBE. La liberté de l'examineur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas. L'exercice de cette liberté à l'encontre d'un demandeur, comme en l'espèce, ne saurait en soi constituer cependant un vice de procédure, puisque la procédure prévue pour des entretiens de cette nature est informelle, en ce sens qu'elle n'est pas régie par la CBE mais est complémentaire de celle prévue par la CBE.

En tout état de cause, la Chambre estime que l'examineur ne saurait être véritablement incriminé pour avoir omis de téléphoner au demandeur.

9.4 La Chambre est par conséquent d'avis que la procédure devant la division d'examen n'a ni violé les dispositions de l'article 113(1) CBE, ni comporté de vice de procédure justifiant un remboursement de la taxe de recours.

#### Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale et la première requête subsidiaire sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base de la revendication 1

eingereichten Anspruchs 1 des Satzes C an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

ond auxiliary request - filed on 29 March 1989

4. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected

du jeu C - seconde requête subsidiaire - déposé le 29 mars 1989.

4 La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 20. Februar 1990  
T 47/90 - 3.3.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: G. D. Paterson  
R. W. Andrews

**Anmelder: Sumitomo Chemical Company, Limited**

**Stichwort: Zurückverweisung/SUMITOMO**

**Artikel: 109(1), 111(1) EPÜ**

**Schlagwort: "Ansprüche im Beschwerdeverfahren wesentlich geändert, um Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung zu begegnen" - "Zurückverweisung" - "Abhilfe"**

*Leitsatz*

*Eine Beschwerde kann als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr an einem Patent mit dem von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Wortlaut festhält, sondern wesentliche Änderungen des Wortlauts vorschlägt, mit denen eindeutig die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände ausgeräumt werden sollen (im Anschluß an die Entscheidung T 139/87 - 3.2.1 "Reglerventil/BENDIX", ABI EPA 1990, 68).*

**Entscheidungsgründe**

1. Diese Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der festgestellt wurde, daß die beanspruchte Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Obwohl die zurückgewiesenen Ansprüche gegenüber den ursprünglich eingereichten zweimal beschränkt worden waren, vertrat die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß die ihr vorliegenden Ansprüche noch immer nicht ausreichend beschränkt worden seien. Insbesondere würdigen die beanspruchten Herbizidverbindungen viele Verbindungen umfassen, die nicht Gegenstand der zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit eingereichten Vergleichstests seien.

2. In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin beantragt, daß das Verfahren auf der Grundlage von in bezug auf die Verbindungen noch weiter beschränkten Ansprüchen fort-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 20 February 1990  
T 47/90 - 3.3.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. J. A. Jahn  
Members: G. D. Paterson  
R. W. Andrews

**Applicant: Sumitomo Chemical Company, Limited**

**Headword: Remittal/SUMITOMO**

**Article: 109(1), 111(1) EPC**

**Keyword: "Claims substantially amended on appeal to meet decision of refusal by Examining Division" - "Remittal" - "Interlocutory revision"**

*Headnote*

*An appeal may be considered as well founded for the purpose of Article 109(1) EPC if an appellant no longer seeks grant of the patent with text as refused by the Examining Division, but proposes substantial amendments to the text which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal (following Decision T 139/87 - 3.2.1 "Governor valve/BENDIX", OJ EPO 1990, 68)*

**Reasons for the Decision**

1. This is an appeal from a Decision of the Examining Division in which it was held that the claimed invention lacked an inventive step. The text of the claims which were refused had been limited twice as compared to the claims as originally filed, but in its Decision the Examining Division held that the claims before them were still not sufficiently limited. In particular, the claimed herbicidal compounds encompassed many compounds which were not the subject of the comparative tests which had been submitted in support of inventive step.

2. In the grounds of appeal, the Appellant has requested that the proceedings should be continued on the basis of claims which have been even further limited as to the compounds

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 20 février 1990  
T 47/90 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. J. A. Jahn  
Membres: G. D. Paterson  
R. W. Andrews

**Demandeur: Sumitomo Chemical Company, Limited**

**Référence: Renvoi/SUMITOMO**

**Article: 109(1), 111(1) CBE**

**Mot-clé: "Revendications modifiées substantiellement lors de la procédure de recours afin de répondre à une décision de rejet de la division d'examen" - "Renvoi" - "Révision préjudicielle"**

*Sommaire*

*Un recours peut être considéré comme fondé au sens de l'article 109(1) CBE si un requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles qui visent clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée (cf. décision T 139/87 - 3.2.1 "Valve de régulation/BENDIX", JO OEB 1990, 68).*

**Motifs de la décision**

1. Le présent recours a été formé contre une décision de la division d'examen constatant que l'invention revendiquée n'impliquait pas d'activité inventive. Les revendications rejetées avaient été limitées à deux reprises par rapport à celles initialement déposées, toutefois, dans sa décision, la division d'examen a considéré que les revendications qui lui avaient été soumises n'étaient toujours pas suffisamment limitées. En particulier, parmi les composés herbicides revendiqués figuraient de nombreux composés n'ayant pas fait l'objet des tests comparatifs soumis pour étayer l'activité inventive.

2. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a demandé que la procédure soit poursuivie sur la base de revendications qui avaient été limitées davantage en ce