

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

geführt wird. Außerdem hat sie zusätzliche Vergleichstests zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit der zuletzt vorgeschlagenen Ansprüche eingereicht. Somit beantragt die Beschwerdeführerin die Fortsetzung der Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage eines neuen Wortlauts der Ansprüche, mit dem den Einwänden der Prüfungsabteilung Rechnung getragen werden soll, und stützt ihren Antrag mit Beweismitteln und Argumenten.

3. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für angebracht, von ihren Befugnissen nach Artikel 111(1) EPU Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Dadurch kann in erster Instanz über die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands entschieden werden, und das Recht auf eine Beschwerde vor der zweiten Instanz bleibt erhalten. Dies steht in Einklang mit früheren Entscheidungen, wonach die wesentliche Aufgabe des Beschwerdeverfahrens in der Feststellung liegt, ob die Entscheidung des erstinstanzlichen Organs sachlich richtig war (siehe beispielsweise die Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, Nr. 12, T 522/88 vom 19. Dezember 1989, Nr. 4 und T 52/88 vom 5. September 1989, in der unter Nr. 2 auch erklärt wird, daß "Beschwerdeverfahren daher nicht zur Fortsetzung der erstinstanzlichen Verfahren mit anderen Mitteln benutzt werden dürfen").

4. Eine Zurückverweisung der Sache steht außerdem in Einklang mit der Entscheidung T 63/86 (ABI. EPA 1988, 224), in der festgestellt wird: "Wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eine weitere ausführliche Prüfung sowohl auf die formalen (d. h. Artikel 123(2) EPÜ) als auch auf die sachlichen Erfordernisse des EPU 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 ... auf die formale Zulässigkeit und sachliche Gewährbarkeit der geänderten Ansprüche beziehen kann." Nach Ansicht der Kammer sind die im vorliegenden Fall vorgeschlagenen Änderungen wesentliche Änderungen im Sinne der Entscheidung T 63/86.

5. Die Kammer merkt an, daß das Verfahren vor der Prüfungsabteilung gestrafft und der Zeit- und Kostenaufwand für ein Beschwerdeverfahren unter Umständen vermieden werden kann, wenn der Anmelder auf Bescheide hin, in denen, wie im vorliegenden Fall, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt wird, zusammen mit

covered. Furthermore, additional comparative tests have been submitted in support of the inventive step of the latest proposed claims. Thus, the Appellant is in effect requesting that the examination of the application should be continued on the basis of a new text for the claims and with supporting evidence and arguments which is intended to meet the present objections of the Examining Division

3. In these circumstances, in the Board's judgement, it is appropriate to exercise its power under Article 111(1) EPC and to remit the case to the Examining Division for further prosecution. By this procedure, the patentability of the claimed subject-matter can be decided at first instance, and the right to an appeal to the second instance is maintained for use if appropriate. This is in line with what has been stated in a number of previous decisions, namely that the essential function of appeal proceedings is to determine whether a decision at first instance was correct on its merits (see e.g. Decisions T 26/88, OJ EPO 1991, 30, paragraph 12; T 522/88 dated 19 December 1989, paragraph 4; and T 52/88 dated 5 September 1989, where in paragraph 2 it is also stated that "Appeals, therefore, should not be used ... as a continuation of first instance proceedings by other means").

4. Furthermore, remittal of this case is in line with what was stated in Decision T 63/86 (OJ EPO 1988, 224), namely "in a case where substantial amendments have been proposed which require a substantial further examination in relation to both the formal (i.e. Article 123(2) EPC) 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 ... in relation to the formal and substantive allowability of the amended claims". In the Board's view, in the present case, the proposed amendments are substantial amendments within the meaning of Decision T 63/86.

5. The Board observes that the procedure before the Examining Division can be more streamlined, and the time and expense of an appeal possibly avoided, if in response to communications indicating an intention to reject the application such as occurred in the present case, the applicant presented one or more auxiliary requests pro-

qui concerne les composés. En outre, des tests comparatifs supplémentaires ont été soumis afin de démontrer que les revendications proposées en dernier lieu impliquaient une activité inventive. Le requérant demande donc que l'examen de la demande soit poursuivi sur la base d'un nouveau texte des revendications destiné à répondre aux objections de la division d'examen, avec preuves et arguments à l'appui.

3. Dans ces conditions, la Chambre est d'avis qu'il est opportun d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, ce qui permet de statuer en première instance sur la brevetabilité de l'objet revendiqué et de préserver le droit de former un recours auprès de la seconde instance. Cela est conforme à un certain nombre de décisions antérieures, où il est énoncé que la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond d'une décision rendue en première instance (cf par ex. décisions T 26/88, JO OEB 1991, 30, point 12, T 522/88 en date du 19 décembre 1989, point 4 et T 52/88 en date du 5 septembre 1989, où il est également indiqué au point 2 que "par conséquent, la procédure de recours ne doit pas être utilisée comme un prolongement de la procédure devant la première instance par d'autres moyens").

4. En outre, le renvoi de la présente affaire est, en l'espèce, conforme à la décision T 63/86 (JO OEB 1988, 224), où il est énoncé que "... dans la présente espèce, il a été proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme (c-à-d. article 123(2) CBE) et de fond prescrites par la CBE, de sorte que ce réexamen devrait être effectué, si tant est que cela 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 ... l'admissibilité quant à la forme et au fond des revendications modifiées". La Chambre estime que les modifications proposées dans la présente espèce sont des modifications substantielles au sens de la décision T 63/86.

5. La Chambre fait observer qu'il est possible de rationaliser davantage la procédure devant la division d'examen et d'éviter de consacrer du temps et de l'argent à un recours, en réponse aux notifications indiquant une intention de rejeter la demande, comme en l'espèce, le demandeur présentait, en même temps que sa requête princi-

seinem Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsanträge stellt, in denen die Ansprüche immer weiter eingeschränkt werden, und seine Anträge gegebenenfalls mit Beweismitteln und Argumenten untermauert. Die Prüfungsabteilung sollte dann der Reihe nach über jeden Antrag einzeln entscheiden (wenn der vorhergehende Antrag nicht zulässig ist); wenn der Anmelder mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung, daß bestimmte Anträge zurückgewiesen werden, nicht einverstanden ist, kann er Beschwerde gegen die Zurückweisung dieser Anträge einlegen.

6 Schließlich hätte nach Auffassung der Kammer unter den gegebenen Umständen die Prüfungsabteilung der Beschwerde gemäß dem in Artikel 109 (1) EPÜ genannten Verfahren abhelfen können. Hierin folgt die Kammer der Entscheidung T 139/87, ABI. EPA 1990, 68. Außerdem kann eine Beschwerde nach Meinung der Kammer als begründet im Sinne des Artikels 109 (1) EPÜ angesehen werden, wenn die Beschwerdeführerin an einem Patent mit einem der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung entsprechenden Wortlaut nicht mehr festhält und wenn wesentliche Änderungen (im unter Nr. 4 dargelegten Sinne) vorgeschlagen werden, mit denen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände eindeutig ausgeräumt werden sollen. Eine Abhilfe der Beschwerde nach Artikel 109 (1) EPÜ durch die Prüfungsabteilung schließt eine spätere Zurückweisungsentscheidung in bezug auf den geänderten Wortlaut nicht aus.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

gressively limiting the claims, simultaneously with his main request, accompanied if appropriate by evidence and arguments in support of each request. The Examining Division should then decide upon the allowability of each request in succession (assuming the previous request is not allowable), and if the applicant is not satisfied by the decision of the Examining Division insofar as certain requests have been refused, an appeal can be filed in respect of all such refusals.

6. Finally, in the Board's judgement, in the circumstances of the present case, the Examining Division could have rectified its decision under the procedure for interlocutory revision set out in Article 109(1) EPC. In this connection, the Board follows Decision T 139/87, OJ EPO 1990, 68. Furthermore, in the Board's view, an appeal may be considered as well founded for the purpose of Article 109(1) EPC if the Appellant no longer seeks grant of the patent with a text corresponding to that which was rejected by the Examining Division, and if substantial amendments (in the sense discussed in paragraph 4 above) are proposed which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal. Rectification of the previous decision under Article 109(1) EPC by the Examining Division does not preclude a further adverse decision in respect of the amended text.

Order

For these reasons it is decided that:

The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

pale, une ou plusieurs requêtes subsidiaires limitant progressivement les revendications, et s'il soumettait, le cas échéant, des preuves et des arguments à leur appui. La division d'examen devrait alors statuer successivement sur chaque requête (dans l'hypothèse où il ne peut être fait droit à la requête précédente); au cas où le demandeur n'accepte pas la décision de la division d'examen de rejeter certaines requêtes, il peut former un recours contre le rejet de ces requêtes.

6. Enfin, de l'avis de la Chambre, la division d'examen aurait pu, dans les circonstances de la présente espèce, faire droit au recours conformément à la procédure de révision préjudicielle prévue à l'article 109(1) CBE. A cet égard, la Chambre se conforme à la décision T 139/87, JO OEB 1990, 68. En outre, elle estime qu'un recours peut être considéré comme fondé au sens de l'article 109(1) CBE si le 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 (au sens indiqué au point 4 ci-dessus) qui visent clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée. Si la division d'examen fait droit au recours conformément à l'article 109(1) CBE, cela ne saurait exclure qu'une décision défavorable soit rendue ultérieurement en ce qui concerne le texte modifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.