

Aus den oben angeführten Gründen erfordert das Verfahren nach Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit.

Die Ansprüche 2 bis 8 des Hilfsantrags beziehen sich auf bestimmte bevorzugte Ausführungsformen, so daß gegen sie keine Einwände bestehen

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben
- 2 Das Patent wird einschließlich eines am 18. Juni 1990 eingereichten separaten Anspruchssatzes für Österreich auf der Grundlage des Hilfsantrags aufrechterhalten

For the reasons cited above the method of Claim 1 involves an inventive step.

Claims 2 to 8 of the auxiliary request relate to certain preferred embodiments and there are no objections to these claims

#### Order

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

- 1 The decision of the Opposition Division is set aside
- 2 The patent is maintained on the basis of the auxiliary request, including a separate set of claims for Austria, submitted on 18 June 1990

Pour les raisons susindiquées le procédé selon la revendication 1 implique une activité inventive

Les revendications 2 à 8 de la requête subsidiaire se rapportent à certains modes de réalisation préférés et ne soulèvent aucune objection

#### Dispositif

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée
2. Le brevet est maintenu sur la base de la requête subsidiaire, incluant un jeu de revendications séparé pour l'Autriche, déposé le 18 juin 1990

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 9. Juli 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: G.D. Paterson  
C. Wilson

**Anmelder: Xerox Corporation**

**Stichwort: Endgültigkeit einer Entscheidung/XEROX**

**Artikel: 96 (2), 110 (2), 111, 112, 113 EPU**

**Regel: 51 (2), 66 (1), 86 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Zurückweisung eines bestimmten beanspruchten Gegenstands im Beschwerdeverfahren" - "Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags" - "Nichteinverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung und Antrag auf weitere Prüfung des zurückgewiesenen Gegenstands" - "Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer zurückgewiesen"**

*Leitsätze*

*I. Hat eine Beschwerdekammer in einer Entscheidung einen bestimmten beanspruchten Gegenstand als nicht gewährbar zurückgewiesen und die Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage eines Hilfsantrags zurückverwiesen, so besteht die Rechtswirkung des Artikels 111 EPU darin, daß die Prüfung der Gewährbarkeit des zurückgewiesenen Gegenstands anschließend weder von der Prüfungsabteilung bei der weiteren Behandlung der Sache noch von der Beschwerdekammer bei einem etwaigen späteren Beschwerdeverfahren wiederaufgenommen werden kann.*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 9 July 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: G.D. Paterson  
C. Wilson

**Applicant: Xerox Corporation**

**Headword: Finality of decision/XEROX**

**Article: 96(2), 110(2), 111, 112, 113 EPC**

**Rule: 51(2), 66(1), 86(3) EPC**

**Keyword: "Rejection of certain claimed subject-matter in appeal proceedings" - "Remittal to Examining Division for further prosecution on basis of auxiliary request" - "Disapproval of text in accordance with Rule 51(4) communication and request for further examination in respect of rejected subject-matter" - "Request for referral of questions to Enlarged Board rejected"**

*Headnote*

*I. If a Board of Appeal has issued a decision rejecting certain claimed subject-matter as not allowable and has remitted the case for further prosecution in accordance with an auxiliary request, the legal effect of Article 111 EPC is that examination of the allowability of the rejected claimed subject-matter cannot thereafter be re-opened, either by the Examining Division during its further prosecution of the case, or by the Board of Appeal in any subsequent appeal proceedings.*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 9 juillet 1990 T 79/89 - 3.2.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel  
Membres: G.D. Paterson  
C. Wilson

**Demandeur: Xerox Corporation**

**Référence: Caractère final d'une décision rendue/XEROX**

**Article: 96(2), 110(2), 111, 112, 113 CBE**

**Règle: 51(2), 66(1), 86(3) CBE**

**Mot-clé: "Rejet lors de la procédure de recours d'un élément revendiqué" - "Renvoi à la division d'examen pour poursuite de la procédure sur la base de la requête subsidiaire" - "Désaccord sur le texte notifié en application de la règle 51(4) CBE et requête en vue d'obtenir la poursuite de l'examen relatif à l'élément rejeté" - "Rejet de la requête en saisine de la Grande Chambre de recours"**

*Sommaire*

*I. Si une chambre de recours a rendu une décision rejetant comme non admissible un élément revendiqué donné et renvoyé la demande à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base d'une requête subsidiaire, l'article 111 CBE a pour effet sur le plan juridique d'interdire que l'examen de l'admissibilité dudit élément soit repris par la suite, que ce soit par la division d'examen lorsqu'elle poursuivra l'examen de la demande, ou par la chambre de recours à l'occasion d'une procédure de recours qui pourrait être engagée ultérieurement.*

*II. Hat eine Beschwerdekammer über bestimmte Streitpunkte entschieden, so ist sie nach Artikel 112 (1)a EPÜ im selben Verfahren nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen, die sich im Zusammenhang mit Streitpunkten gestellt hat, über die sie bereits entschieden hat; dies gilt auch dann, wenn andere Streitpunkte bei der Beschwerdekammer im selben Verfahren noch anhängig sind*

*II. After a Board of Appeal has issued a decision in respect of certain issues, it has no power under Article 112(1)(a) EPC in the same proceedings to refer a question of law to the Enlarged Board of Appeal which arose in connection with issues which it has already decided, even though other issues are still pending before the Board of Appeal in proceedings on the same case.*

*II. Après avoir statué sur certaines questions, une chambre de recours ne peut en vertu de l'article 112(1)a CBE soumettre à la Grande Chambre de recours, au cours de la même procédure, une question de droit qui s'est posée en relation avec les questions qu'elle a déjà tranchées, même s'il lui reste encore dans cette même affaire à se prononcer sur d'autres questions*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 4. Januar 1985 mit der Begründung zurückgewiesen, daß die vorgeschlagene Änderung der Ansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße; die Änderung war auf den von der Prüfungsabteilung gegen den Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung erhobenen Einwand erfolgt, er werde von der Beschreibung nicht gestützt ("enthält nicht alle Merkmale, die zur Erzielung des gewünschten Ergebnisses erforderlich sind"). In der Entscheidung hieß es, daß Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht geprüft worden seien (obgleich es in einer früheren Mitteilung geheißen hatte, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung neu und erfinderisch zu sein scheine).

Das anschließende Beschwerdeverfahren gegen die vorstehend genannte Entscheidung war Gegenstand der Entscheidung T 133/85 vom 25. August 1987 (ABI. EPA 1988, 441). Wie der Entscheidung T 133/85 entnommen werden kann, stellte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer einen Haupt- und einen Hilfsantrag. Die Kammer hielt den Anspruch gemäß dem Hauptantrag wegen Verstoßes gegen Artikel 84 EPÜ für nicht gewährbar, und zwar aus demselben Grund, aus dem die Prüfungsabteilung den vorstehend genannten Einwand gegen die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung erhoben hatte. Der Anspruch gemäß dem Hilfsantrag wurde für gewährbar erachtet; in der Entscheidungsformel heißt es daher wie folgt: "Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage des Anspruchs 1 des Hilfsantrags B fortzusetzen."

II. Das folgende Verfahren vor der Prüfungsabteilung ist in deren Zurückweisungsentscheidung vom 28. Juli 1988 dargelegt. Wie dieser Entscheidung entnommen werden kann, teilte die Prüfungsabteilung der Beschwerdeführerin in einer Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 10. Februar 1988 die Fassung mit, in der sie ein Patent zu er-

## Summary of Facts and Submissions

I. This European patent application was refused by a Decision of the Examining Division dated 4 January 1985, on the ground that the proposed amended claims contravened Article 123(2) EPC, following a previous objection by the Examining Division to Claim 1 as originally filed that it was not supported by the description ("does not include all features necessary to produce the desired result"). The Decision stated that the questions of novelty and inventive step had not been considered, (although in an earlier communication it had been stated that the subject-matter of Claim 1 as originally filed appeared to be novel and inventive).

The subsequent appeal procedure against the above Decision is the subject of Decision T 133/85 dated 25 August 1987 (OJ EPO 1988, 441). As can be seen from Decision T 133/85, during oral proceedings before the Board of Appeal, the Appellant made a main request and an auxiliary request. The claim in accordance with the main request was held not to be allowable because it contravened Article 84 EPC, for the same reason as that underlying the objection by the Examining Division to the claims as originally filed, referred to above. The claim in accordance with the auxiliary request was held to be allowable, and the Order therefore states that "The case is remitted to the first instance with the order to complete the examination on the basis of Claim 1 of the conditional submission B (i.e. the auxiliary request)".

II. The subsequent procedure before the Examining Division is set out in its Decision to refuse the application, dated 28 July 1988. As can be seen from that Decision, the Examining Division issued a communication under Rule 51(4) EPC dated 10 February 1988, stating the text for which it intended to grant a patent (including Claim 1 of the

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen en cause a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 4 janvier 1985, au motif que les revendications modifiées qui avaient été proposées étaient contraires à l'article 123(2) CBE: cette modification avait été apportée en réponse à une objection que la division d'examen avait soulevée à l'encontre de la revendication 1 telle que déposée initialement, au motif que celle-ci ne se fondait pas sur la description ("ne renferme pas toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention des résultats désirés"). Dans sa décision, la division d'examen déclarait n'avoir examiné ni la nouveauté ni l'activité inventive (bien qu'elle ait reconnu dans une notification antérieure que l'objet de la revendication 1 telle que déposée initialement semblait être nouveau et impliquer une activité inventive).

La procédure de recours engagée alors contre la décision précitée a abouti à la décision T 133/85 en date du 25 août 1987 (JO OEB 1988, 441). Il ressort de cette décision que la requérante a formulé, pendant la procédure orale devant la chambre de recours, une requête principale et une requête subsidiaire. La revendication selon la requête principale n'a pas été admise, car il a été jugé qu'elle était contraire à l'article 84 CBE, pour la même raison que celle que la division d'examen avait invoquée lorsqu'elle avait formulé l'objection susmentionnée à l'encontre du texte initial des revendications. En revanche, la revendication selon la requête subsidiaire a été jugée admissible, et il est par conséquent déclaré dans le dispositif de la décision: "L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la revendication 1 du jeu de revendications B présenté à titre de requête subsidiaire".

II. Dans sa décision du 28 juillet 1988 par laquelle elle rejetait la demande, la division d'examen rappelait la procédure qui s'était déroulée alors devant elle: le 10 février 1988 la division d'examen avait notifié à la requérante, en application de la règle 51(4) CBE, le texte dans lequel elle envisageait de délivrer le brevet (comportant la re-

teilen beabsichtigte (nämlich mit dem Anspruch 1 des der Beschwerdekammer vorliegenden Hilfsantrags). Daraufhin erklärte die Beschwerdeführerin in einem an die Beschwerdekammern gerichteten Schreiben vom 19. Februar 1988, ihrer Auffassung nach sei die Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung zu Unrecht zurückgewiesen worden; sie beantragte die erneute Prüfung der ursprünglich eingereichten Ansprüche durch die Beschwerdekammer oder hilfsweise - angesichts der Bedeutung der auf Seite 2 ihres Schreibens dargelegten Rechtsfragen - die Befassung der Großen Beschwerdekammer.

Als Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung wurden von der Beschwerdeführerin die folgenden bezeichnet:

"i) Kann das EPA bei Anmeldungen, die in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unabhängige Gattungsanprüche enthalten, die unbestreitbar so weit gefaßt sind, daß sie zwei Ausführungsformen einer Erfindung einschließen, nach Artikel 84 EPÜ verlangen, daß für eine der Ausführungsformen alle Ansprüche auf den Umfang lediglich abhängiger Ansprüche eingeschränkt werden, und zwar allein aufgrund von Angaben in der Beschreibung, die auf diese abhängige Ausführungsform gerichtet sind, obwohl gattungsbezogene Angaben über die Erfindung und ihre Merkmale auch in der ursprünglichen Beschreibung enthalten sind?"

ii) Kann die Entscheidung der Kammer mit Rücksicht auf Artikel 113 EPÜ aufgehoben werden, wenn die Kammer in einer Beschwerdeentscheidung *sua sponte* erstmals einen neuen Zurückweisungsgrund genannt hat?"

Ausführliche Argumente zur Stützung dieser Fragen wurden ebenfalls angeführt.

Mit Schreiben vom 9. März 1988 erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung nicht einverstanden sei; sie beantragte die Wiederaufnahme der Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage der Beschreibung und der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, allerdings mit der Änderung, daß neue Ansprüche gemäß einer Anlage 1 aufgenommen oder die ursprünglichen Ansprüche 1 und 10 durch diese beigefügten Ansprüche ersetzt würden.

Die Begründung der Entscheidung der Prüfungsabteilung ist kurz und knapp und nachstehend in vollem Wortlaut wiedergegeben:

1. Die Anmelderin hat ihr Nichteinverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung erklärt; diese ist identisch mit der Fassung, auf deren Grundlage die Prüfungsabteilung ge-

auxiliary request before the Board of Appeal) Thereafter, by letter dated 19 February 1988 addressed to the Boards of Appeal, the Appellant stated his belief that the application in its originally filed form had been incorrectly refused, and requested reconsideration of the originally filed claims by the Board of Appeal, or alternatively referral to the Enlarged Board of Appeal, having regard to important legal issues raised as set out on page 2 of the letter.

Such major legal issues were said to include the following:

"(i) Where an originally-filed application includes generic independent claims indisputably broad enough to cover two species of one invention, can the EPO, under Article 84 EPC, force all the claims to be narrowed to the scope of only dependent original claims to one of the species solely on the basis of statements in the description directed to that dependent species, even though generic statements of the invention and its features are also in the original description?"

(ii) Bearing in mind Article 113 EPC, can the decision of the Board be set aside when the Board has raised *sua sponte* for the first time in an Appeal Decision a new ground of rejection?"

Detailed submissions in support of these issues were also set out.

By letter dated 9 March 1988 the Appellant disapproved of the text accompanying the Rule 51(4) communication, and requested that the examination of the application be reopened on the basis of the originally filed description and claims, but modified by the addition of new claims set out in an Annex (I), or by substitution of original Claims 1 and 10 for these annexed claims.

The Reasons for the Decision of the Examining Division are short and are here quoted in full:

1. The applicant has expressed disapproval of the text communicated under Rule 51(4), which corresponds to the text on the basis of which the Examining Division was ordered, by the Board

vendication 1 selon la requête subsidiaire présentée à la Chambre) Par une lettre en date du 19 février 1988 adressée aux Chambres, la requérante avait répondu qu'à son avis, sa demande telle que déposée initialement avait été rejetée à tort, et avait demandé que les revendications telles que déposées initialement soient réexaminées par la Chambre: à titre subsidiaire, elle avait demandé la saisine de la Grande Chambre de recours, vu l'importance fondamentale des questions de droit qui étaient soulevées, comme elle l'expliquait à la deuxième page de sa lettre.

D'après la requérante, il s'agissait entre autres des questions suivantes:

"(i) Lorsqu'une demande telle que déposée initialement comporte des revendications générales indépendantes qui sont de toute évidence assez larges pour couvrir deux formes sous lesquelles se présente la même invention, l'OEB peut-il, en vertu de l'article 84 CBE, exiger que la portée de toutes les revendications soit réduite à celle des seules revendications initiales dépendantes portant sur une seule de ces deux formes, en se fondant uniquement sur certains passages de la description concernant cette forme dépendante bien que la description initiale comprenne également des exposés généraux de l'invention et de ses caractéristiques?"

(ii) Eu égard à l'article 113 CBE, la décision de la Chambre concernant le recours peut-elle être annulée si la Chambre a spontanément fait valoir pour la première fois un motif nouveau de rejet dans sa décision?"

La requérante exposait également en détail ses arguments à ce propos.

Par lettre en date du 9 mars 1988, la requérante a marqué son désaccord à l'égard du texte qui lui avait été notifié en application de la règle 51(4), et demandé que l'examen de la demande soit repris sur la base de la description et des revendications déposées initialement, mais modifiées soit par l'adjonction de nouvelles revendications, produites dans une Annexe (I), soit par le remplacement des revendications initiales 1 et 10 par ces revendications annexées.

Les motifs de la décision de la division d'examen peuvent être cités *in extenso* car ils sont brefs.

1. La demanderesse a exprimé son désaccord à l'égard du texte qui lui a été notifié en vertu de la règle 51(4), lequel correspond au texte sur la base duquel la Chambre avait ordonné à la division

mäß der Auflage der Beschwerdekammer die Prüfung der Anmeldung fortzusetzen hatte.

2. Der Antrag der Anmelderin auf Wiederaufnahme der Prüfung auf der Grundlage neu eingereichter Ansprüche, einschließlich eines unabhängigen Vorrichtungsanspruchs, geht eindeutig über die Auflage der Beschwerdekammer hinaus. Dieser Antrag stellt somit den Versuch dar, das Ergebnis des Verfahrens vor der Beschwerdekammer in Frage zu stellen. Die Prüfungsabteilung ist in diesem Verfahrensstadium zur Prüfung alternativer Ansprüche nicht berechtigt und hat daher den mit Schreiben vom 9. März eingereichten geänderten Ansprüchen ihre Zustimmung verweigert.

3. Liegt entgegen dem Erfordernis von Artikel 97(2) a) EPÜ keine vom Anmelder gebilligte Fassung vor, so hat die Prüfungsabteilung keine andere Wahl, als die Anmeldung zurückzuweisen.

III. Am 20. August 1988 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß. In ihrer am 30. November 1988 eingereichten Beschwerdebegründung beantragte sie erneut, daß auf die Anmeldung ein Patent auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Fassung erteilt werde, und zwar vorzugsweise mit den Ansprüchen und der Beschreibung in der gemäß der Anlage 1 bzw. 2 geänderten Fassung. Die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 25. August 1987 sei ihres Erachtens unangemessen, da sie nicht in Einklang mit den Richtlinien stehe und auf einem Fehler bei der Auslegung der ursprünglich eingereichten Beschreibung (insbesondere des Teils der Beschreibung, in dem auf ein US-Patent hingewiesen werde) beruhe. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Juli 1988 sei auch deshalb unangemessen, weil die derzeit beantragten Ansprüche nicht mit denen identisch seien, die der Beschwerdekammer vorgelegen hätten, sondern auf neue Einwände hin eingereicht worden seien, die von der Beschwerdekammer erstmals in ihrer Entscheidung erhoben worden seien, so daß die Beschwerdeführerin keine Gelegenheit zur Erwidern gehabt habe.

In Fällen dieser Art bestehe vor dem Patentamt der Vereinigten Staaten ein Rechtsanspruch auf nochmalige Prüfung des Falles. Dieser Grundsatz gelte analog auch für das EPA. Die Aufgabe einer Beschwerdekammer bestehe naturgemäß darin, Beschwerden zu untersuchen, d. h. als Berufungsinstanz von einem Prüfer getroffene Entscheidungen zu überprüfen und somit dafür zu sorgen, daß die Beteiligten rechtliches Gehör sowie ein zweites Votum seitens einer anderen Instanz erhielten. Werde eine Beschwerdekammer als erste Prüfungsinstanz tä-

of Appeal, to complete the examination of the application.

2. The request of the Applicant to reopen the examination on the basis of newly filed claims, including an independent apparatus claim, clearly goes beyond the order of the Appeal Board. This request thus constitutes an attempt to call into question the outcome of the procedure before the Appeal Board. The Examining Division has at this stage in the proceedings no mandate to consider alternative claims and has therefore refused its consent to the amended claims filed with the letter dated 9 March.

3. In the absence of an approved text as required by Article 97(2)(a) the Examining Division has no option but to refuse the application.

III. The Appellant filed a notice of appeal on 20 August 1988 and duly paid the appeal fee. In his grounds of appeal filed on 30 November 1988, the Appellant again requested that the application should proceed to grant on the basis of the text as originally filed, preferably with claims and description modified in accordance with Annexes 1 and 2 respectively. The Decision of the Board of Appeal dated 25 August 1987 was said to be inappropriate because it was not in accordance with the Guidelines and was based on an error of interpretation of the description as originally filed (in particular of that part of the description which referred to a US patent). Furthermore, the Decision of the Examining Division dated 28 July 1988 was inappropriate, because the claims currently requested were not the same as those which had been before the Board of Appeal, and had been presented in response to new issues which had been raised for the first time by the Board of Appeal in its Decision, so that the Appellant had had no opportunity to respond.

If such a situation arose before the United States Patent Office, the case could be reconsidered as a matter of right. This principle was equally applicable to the EPO by way of analogy. The inherent function of a Board of Appeal is to hear appeals, i.e. to serve an appellate function of reviewing decisions previously made by an examiner, thus providing proper opportunities for a party to respond, and to receive a second opinion from a second instance. If a Board of Appeal functions as an initial examiner at first instance, fundamental legal principles

d'examen d'achever l'examen de la demande.

2. Il est clair que la requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir la reprise de l'examen sur la base des nouvelles revendications qui avaient été déposées, dont notamment une revendication indépendante portant sur un dispositif, va au-delà de ce qu'avait ordonné la Chambre. Cette requête constitue dès lors une tentative de remettre en question l'issue d'une procédure qui s'était déroulée devant la Chambre. N'ayant pas été chargée à ce stade de la procédure d'examiner d'autres revendications, la division d'examen a refusé d'accepter les revendications modifiées produites dans la lettre datée du 9 mars.

3. Le texte notifié par la division d'examen n'ayant pas obtenu l'accord de la demanderesse, comme l'exige l'article 97(2)a) CBE, la division d'examen ne peut que rejeter la demande.

III. La requérante a formé un recours le 20 août 1988 et a dûment acquitté la taxe correspondante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 30 novembre 1988, la requérante a demandé à nouveau la délivrance pour cette demande d'un brevet sur la base du texte déposé initialement, de préférence avec le texte modifié des revendications et de la description figurant respectivement dans les Annexes 1 et 2. Selon elle, la décision de la Chambre en date du 25 août 1987 avait été rendue à tort, car elle n'était pas conforme aux Directives et se fondait sur une interprétation erronée de la description déposée initialement (notamment de la partie de la description où il était fait référence à un brevet US). La décision de la division d'examen en date du 28 juillet 1988 avait elle aussi été rendue à tort, car les revendications faisant l'objet de la requête actuelle étaient différentes de celles qui avaient été soumises à la Chambre, et elles avaient été produites en réponse à de nouvelles questions soulevées pour la première fois par la Chambre dans sa décision, si bien que la requérante n'avait par conséquent pas eu l'occasion de riposter.

Selon la requérante, si une telle situation se présentait devant l'Office des brevets des Etats-Unis, le réexamen de l'affaire pourrait être obtenu de plein droit. Par analogie, ce principe était également applicable à l'OEB. Une chambre de recours a pour mission propre de connaître des recours, c'est-à-dire de faire office d'instance de recours réexaminant les décisions prises en première instance par un examinateur, ce qui permet à la partie concernée de pouvoir répondre et de recevoir un avis de la part d'une seconde instance. Si une chambre de recours

tig, so müßte aufgrund elementarer Rechtsgrundsätze die Gelegenheit zu Stellungnahmen (einschließlich Änderungsvorschlägen) und zu einer weiteren, unabhängigen Nachprüfung gegeben werden.

Die früheren Schreiben der Beschwerdeführerin vom 19. Februar und 9. März 1988 waren der Beschwerdebegründung beigelegt und in diese miteinbezogen.

Mit Schreiben vom 27. Juli 1989 verwies die Beschwerdeführerin zur Stützung der in ihrem Schreiben vom 19. Februar 1988 gestellten Anträge auf die Entscheidungen T 6/84 vom 21. Februar 1985 und T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275).

IV. In einer Mitteilung der Kammer vom 22. März 1990 wurde der Sachverhalt zusammengefaßt und die Auffassung der Kammer wiedergegeben, daß es in der Beschwerde im wesentlichen um die folgenden drei Fragen gehe:

1) Liegt es in einem Fall wie diesem (wo eine Beschwerdekammer über eine Beschwerde zu einer Patentanmeldung entschieden und die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen hat, die Prüfung der Anmeldung auf der Grundlage eines bestimmten "Antrags" der Anmelderin fortzusetzen) im Ermessen der Prüfungsabteilung, die Prüfung auf der Grundlage neu eingereichter Ansprüche wiederaufzunehmen?

2) Wenn ja, hat die Prüfungsabteilung ihr Ermessen unter den gegebenen Umständen korrekt ausgeübt?

3) Stellt sich im vorliegenden Fall eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, mit der die Große Beschwerdekammer befaßt werden sollte?

Zu jeder dieser Fragen wurde eine vorläufige Stellungnahme abgegeben.

V. In ihrer Erwiderung vom 28. Juni 1990 erklärte die Beschwerdeführerin in Zusammenhang mit der vorstehend genannten Frage 3, daß die Große Beschwerdekammer mit folgenden Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung befaßt werden sollte:

"Zu Artikel 112 (1) a) EPÜ:

i) Hier stellt sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung: Kann die Beschwerdekammer *sua sponte* eine Frage aufwerfen und über diese entscheiden, ohne daß dem Anmelder rechtliches Gehör gegeben wird? Wir behaupten, daß ihr dies durch Artikel 113 (1) EPÜ verwehrt wird.

ii) Es liegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung vor, und zwar zwischen der Entscheidung der Beschwerde-

require an opportunity to respond (including proposing amendments), and an opportunity for further independent appellate review.

The Appellant's earlier letters dated 19 February and 9 March 1988 were attached to the grounds of appeal and incorporated therein.

By letter dated 27 July 1989 the Appellant referred to Decisions T 6/84 dated 21 February 1985 and Decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) in support of the submissions made in his letter dated 19 February 1988.

IV. In a communication on behalf of the Board dated 22 March 1990, the relevant history of the case was summarised, and the Board's view was stated that essentially three issues arose in the appeal as follows:

(1) Does the Examining Division have any discretion to re-open examination on the basis of newly filed claims in the circumstances of a case such as the present (where an appeal concerning the grant of a patent has been heard by a Board of Appeal, and the case has been remitted to the Examining Division with an order to complete examination of the application on the basis of a particular "request" made by the applicant)?

(2) If the Examining Division does have a discretion in the matter, did it correctly exercise its discretion in the particular circumstances of this case?

(3) Is there an important point of law in issue in the present case, which should be referred to the Enlarged Board of Appeal?

Preliminary views were set out in relation to each of these issues.

V. In his observations in reply dated 28 June 1990, the Appellant submitted in connection with issue (3) above that important points of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal as follows:

"Under Article 112(1)(a) EPC:

(i) There is an important point of law in this question: Can the Board of Appeal raise a point *sua sponte* and make a decision on that point without the applicant having a chance to reply? In our submission, it is prevented from doing so by Article 113(1) EPC.

(ii) There is a non-uniform application of the law, as between the decision of the Board of Appeal in the present

exerce les fonctions dévolues à un examinateur de première instance, les principes fondamentaux du droit exigent que l'on accorde au requérant la possibilité de répondre (en proposant notamment des modifications) et que l'affaire puisse être réexaminée par une instance de recours indépendante.

Les lettres antérieures de la requérante datées du 19 février et du 9 mars 1988 étaient jointes au mémoire exposant les motifs du recours, dont elles faisaient partie intégrante.

Dans une lettre en date du 27 juillet 1989, la requérante citait à l'appui des arguments exposés dans sa lettre du 19 février 1988 la décision T 6/84 en date du 21 février 1985 et la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275).

IV. Le 22 mars 1990, il a été adressé à la requérante, au nom de la Chambre, une notification dans laquelle, après un bref rappel des principaux faits pertinents, il était déclaré que le recours, de l'avis de la Chambre, soulevait trois questions, à savoir:

(1) Dans un cas comme celui dont il est question ici (cas dans lequel une chambre de recours a examiné le recours relatif à la délivrance d'un brevet et renvoyé l'affaire à la division d'examen pour poursuite de l'examen de la demande sur la base du texte faisant l'objet d'une "requête" particulière formulée par la demanderesse), la division d'examen a-t-elle un pouvoir d'appréciation lui permettant de reprendre l'examen sur la base des nouvelles revendications produites?

(2) Dans l'affirmative, la division d'examen a-t-elle exercé correctement ce pouvoir d'appréciation eu égard aux circonstances de l'espèce?

(3) La présente affaire pose-t-elle une question de droit d'importance fondamentale nécessitant la saisine de la Grande Chambre de recours?

Un avis préliminaire était émis à propos de chacune de ces questions.

V. Dans ses observations en date du 28 juin 1990, la requérante a fait valoir à propos de la question (3) reproduite ci-dessus qu'il convenait effectivement de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions de droit d'une importance fondamentale, à savoir:

"Application de l'article 112(1)(a) CBE:

(i) Il se pose en l'occurrence une question de droit d'importance fondamentale: la Chambre peut-elle soulever spontanément une question et la trancher sans que le demandeur ait l'occasion d'y répondre? Nous estimons que l'article 113(1) CBE le lui interdit.

(ii) L'application du droit n'est pas la même dans la présente décision de la Chambre et dans les Directives rela-

kammer im vorliegenden Fall und den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt.

Zu Artikel 112 (1) b) EPÜ:

iii) Es liegt eine uneinheitliche Rechtsanwendung insofern vor, als die mit dem vorliegenden Fall befaßte Beschwerdekammer und andere Beschwerdekammern über dieselbe Rechtsfrage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben. Wir beantragen daher, daß der Präsident des EPA diese Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorlegt."

Zu i: Bei der von der Beschwerdekammer "*sua sponte*" aufgeworfenen Frage handele es sich um die Auslegung der Kammer zu einer Textstelle in der ursprünglich eingereichten Beschreibung, in der auf ein älteres US-Patent hingewiesen werde.

Zu ii: Es werde auf das Schreiben vom 19. Februar 1988 verwiesen.

Zu iii: Es werde auf die unter Nummer III genannten Entscheidungen verwiesen.

In bezug auf Artikel 112(1) a) EPÜ wurde vorgebracht, eine Beschwerdekammer, "bei der ein Verfahren anhängig ist", könne der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen vorlegen. Im vorliegenden Fall, so die Beschwerdeführerin, sei das Verfahren noch anhängig, da ihr Einverständnis mit der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung immer noch ausstehe.

Was Artikel 112 (1) b) EPÜ anbelange, so gebe es keine Beschränkung hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem der Präsident der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlege.

Anträge auf Befassung der Großen Beschwerdekammer seien erstmals mit Schreiben vom 19. Februar 1988, das unbeantwortet geblieben sei, gestellt worden.

VI. Die Beschwerdeführerin stellte ferner einen Hilfsantrag auf Erteilung des Patents in der nach Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung.

Am 9. Juli 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin ihre früheren Anträge wiederholte und bestätigte, daß ihr Hauptantrag auf die Erteilung eines Patents in der ursprünglich eingereichten Fassung mit den mit den Anlagen 1 und 2 ihres Schreibens vom 9. März 1988 eingereichten Änderungen gerichtet sei; ihr Hilfsantrag gehe aus ihrem Schreiben vom 28. Juni 1990 hervor (s. Nr. V).

Auf die Erklärung der Kammer hin, daß eine Befassung der Großen Beschwerdekammer durch den Präsidenten nach Artikel 112(1) b) EPÜ ihre Ent-

case and the Guidelines for Examination in the European Patent Office

Under Article 112(1)(b) EPC:

(iii) There is a non-uniform application of the law, in that the Board of Appeal in the present case, and other Boards of Appeal, have given different decisions on the same point of law. We therefore request that the President of the EPO refers this point to the Enlarged Board of Appeal."

As to (i), the point raised "*sua sponte*" by the Board of Appeal was its interpretation of the description as originally filed, where it referred to an earlier US patent.

As to (ii), reference was made back to the letter dated 19 February 1988.

As to (iii), reference was made to the Decisions identified in III above.

As to Article 112(1)(a) EPC, it was submitted that a Board of Appeal could refer points of law to the Enlarged Board of Appeal "during proceedings on a case". In the present case, it was submitted that the proceedings were still in being, since there was still no approved text under Rule 51(4) EPC.

As to Article 112(1)(b) EPC, there was no restriction as to when the President could refer a point of law.

Requests for referral had first been made in the letter dated 19 February 1988, to which no reply had been received.

VI. Furthermore, the Appellant made an auxiliary request for grant of the patent with text as in the Rule 51(4) communication

Oral proceedings took place on 9 July 1990, at which the Appellant supported his previous submissions, and confirmed that his main request was for grant of a patent with text as originally filed but amended in accordance with Annexes 1 and 2 to his letter dated 9 March 1988, and his auxiliary request was as stated in his letter dated 28 June 1990 (see V above).

In response to the Board's explanation that a referral to the Enlarged Board by the President under Article 112(1)(b) EPC could not affect this Board's

tives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets

Application de l'article 112(1)b) CBE

(iii) Il n'y a pas application uniforme du droit, du fait que la Chambre statuant dans la présente espèce et d'autres chambres de recours ont rendu des décisions différentes sur la même question de droit. Nous demandons par conséquent que le Président de l'OEB soumette cette question à la Grande Chambre de recours."

En ce qui concernait (i), la question soulevée "spontanément" par la Chambre portait sur l'interprétation d'un passage de la description déposée initialement dans lequel il était fait référence à un brevet US antérieur

En ce qui concernait (ii), la requérante renvoyait à sa lettre du 19 février 1988

Pour ce qui était de (iii), elle se référait aux décisions citées ci-dessus au point III.

A propos de l'article 112(1)a) CBE, la requérante affirmait qu'une chambre de recours peut soumettre "en cours d'instance" des questions de droit à la Grande Chambre de recours, et faisait valoir que dans la présente espèce, l'instance était toujours en cours puisqu'il n'avait toujours pas été satisfait à la règle 51(4) CBE qui exige que le demandeur donne son accord sur le texte envisagé pour la délivrance du brevet.

Quant à l'article 112(1)b) CBE, il ne comportait selon elle aucune restriction en ce qui concerne la date à laquelle le Président peut soumettre une question à la Grande Chambre de recours.

La requérante rappelait qu'elle avait formulé pour la première fois ces requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours dans sa lettre du 19 février 1988, laquelle était restée sans réponse.

VI. En outre, la requérante demandait à titre subsidiaire la délivrance du brevet sur la base du texte notifié conformément à la règle 51(4).

Au cours de la procédure orale qui s'est déroulée le 9 juillet 1990, la requérante a maintenu ses conclusions précédentes et confirmé qu'elle demandait à titre principal la délivrance d'un brevet sur la base du texte déposé initialement, mais modifié conformément au texte figurant dans les Annexes 1 et 2 de sa lettre du 9 mars 1988, et que sa requête subsidiaire était celle qu'il avait formulée dans sa lettre datée du 28 juin 1990 (cf. point V ci-dessus).

La Chambre ayant expliqué que même si le Président saisissait la Grande Chambre de recours en vertu de l'article 112(1)b) CBE, cela n'affecterait en

scheidung über die hier vorliegende Patentanmeldung nicht berühre, nahm die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der unter Nummer V genannten Frage iii zurück, hielt aber ihren Antrag auf Befassung der Kammer mit den Fragen i und ii aufrecht

Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung der Kammer, daß der Hauptantrag zusammen mit dem Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den Fragen i und ii zurückgewiesen wird. Die Sache wurde an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag zu erteilen.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. *Früheres Verfahren vor der Beschwerdekammer*

2.1 Im Verfahren zu einer europäischen Patentanmeldung vor der Prüfungsabteilung darf der Anmelder nach Erhalt des ersten Prüfungsbescheids die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen einmal ändern; weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (R. 86 (3) EPÜ). Soweit nach Lage des Einzelfalls erforderlich, wird der Anmelder aufgefordert, Änderungen einzureichen (Art. 96 (2) und R. 51 (2) EPÜ). Im Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer gelten dieselben Grundsätze (Art. 110 (2) und R. 66 (1) EPÜ).

Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, für den die vorstehend genannten Grundsätze gelten. Hierzu hieß es in der Entscheidung T 153/85 (ABI. EPA 1988, 1) wie folgt: "Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag (. oder vorangegangene Hilfsanträge ...) für nicht gewährbar erklärt wird."

Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Prüfungsabteilung nur einen Antrag, nämlich den auf Erteilung des Patents mit geänderten Ansprüchen. Die ursprünglich eingereichten Ansprüche wurden auf einen Einwand hin geändert, ein Antrag auf Erteilung des Patents in der ursprünglich eingereichten Fassung wurde jedoch bei der Prüfungsabteilung nicht gestellt.

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer, das zu der Entscheidung T 133/85 führte, focht die Beschwerdeführerin zunächst die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die ihr vorliegenden Ansprüche an; ferner stellte sie ei-

decision upon the patent application before it in this case, the Appellant withdrew his request for referral of question (iii) in paragraph V above to the Enlarged Board, but confirmed that he requested that questions (i) and (ii) should be so referred.

At the conclusion of the oral proceedings the Board's decision was announced that the main request was rejected together with the request for referral of questions (i) and (ii) to the Enlarged Board. The case was to be remitted to the Examining Division with an order to grant the patent with text in accordance with the auxiliary request.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. *Previous procedure before the Board of Appeal*

2.1 During the course of examination proceedings in respect of a European patent application before the Examining Division, an applicant has a right to amend the description, claims and drawings once in reply to the first communication and may thereafter make amendments only with the consent of the Examining Division (Rule 86(3) EPC). An applicant is invited to file amendments when appropriate and necessary in the circumstances of each individual case (Article 96(2) and Rule 51(2) EPC). During appeal proceedings before a Board of Appeal, the same principles apply (Article 110(2) and Rule 66(1) EPC).

An auxiliary request is a request for amendment covered by the above principles. As was stated in Decision T153/85 (OJ EPO 1988, 1), "an auxiliary request is a request for amendment which is contingent upon the main request (...or preceding auxiliary requests...) being held to be unallowable".

In the present case, during the proceedings before the Examining Division the Appellant made only one request, namely the grant of the patent with amended claims. The claims as originally filed were amended in response to an objection raised, and no request was finally made before the Examining Division for grant of the patent with text as originally filed.

During the proceedings before the Board of Appeal leading to Decision T 133/85, the Appellant originally contested the Decision of the Examining Division with respect to the claims which were before it, as well as

rien la décision que la Chambre rend présentement au sujet de la demande de brevet en cause, la requérante a retiré sa requête visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question (iii) énoncée au point V ci-dessus, mais a confirmé maintenir sa requête visant à saisir la Grande Chambre des questions (i) et (ii).

Au terme de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de rejeter la requête principale ainsi que la requête visant à saisir la Grande Chambre de recours des questions (i) et (ii). L'affaire était renvoyée à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du texte proposé dans la requête subsidiaire.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable
2. *Procédure antérieure devant la Chambre*

2.1 Pendant la procédure d'examen d'une demande de brevet européen par la division d'examen, le demandeur peut, après qu'il a reçu la première notification de l'examineur, y répondre en modifiant une seule fois la description, les revendications et les dessins: toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Le demandeur est invité, s'il y a lieu et si cela est nécessaire eu égard aux circonstances de l'espèce, à déposer des modifications (article 96(2) et règle 51(2) CBE). Il en va de même dans le cas de la procédure de recours devant une chambre de recours (article 110(2) et règle 66(1) CBE).

Une requête subsidiaire n'est autre qu'une requête en modification à laquelle s'appliquent les dispositions précitées. Ainsi qu'il a été constaté dans la décision T 153/85 (JO OEB 1988, 1), "une requête présentée à titre subsidiaire est une demande de modifications qui ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale (... ou aux requêtes subsidiaires qui précèdent ...)".

Dans la présente affaire, la requérante n'a formulé, au cours de la procédure devant la division d'examen, qu'une seule requête, à savoir la requête en délivrance d'un brevet comportant des revendications modifiées. Les revendications telles que déposées initialement ont été modifiées en réponse à une objection qui avait été soulevée, si bien qu'en définitive la division d'examen n'a pas reçu de requête en délivrance du brevet sur la base du texte déposé initialement.

Pendant la procédure devant la Chambre qui a abouti à la décision T 133/85, la requérante avait, dans un premier temps, contesté la décision prise par la division d'examen au sujet des revendications qui lui étaient soumises, et

nen Hilfsantrag mit geänderten Ansprüchen, deren Gewährbarkeit die Prüfungsabteilung angedeutet hatte. Die Beschwerdeführerin nahm später in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ihren Antrag mit den Ansprüchen in der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung zurück und legte statt dessen als Hauptantrag einen Satz mit Ansprüchen vor, deren Gegenstände den ursprünglich eingereichten Ansprüchen entsprachen; ihren Hilfsantrag hielt sie aufrecht.

Nach Artikel 113 (2) EPÜ konnte die Beschwerdekammer nur die Patentanmeldung in der dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag entsprechenden Fassung prüfen und darüber entscheiden.

2.2 Was den Hauptantrag anbelangt, so hat die Beschwerdeführerin behauptet, daß die Beschwerdekammer hier als erste Prüfungsinstanz tätig werde und daß demnach ein Anspruch auf eine weitere, unabhängige Nachprüfung in zweiter Instanz sowie ein Anspruch auf Einreichung weiterer Änderungen bestehe.

Diese Beschwerdekammer kann dies aus den folgenden Gründen nicht gelten lassen:

a) Nach Artikel 111 (1) EPÜ wird eine Beschwerdekammer in einem bei ihr anhängigen Beschwerdeverfahren nach ihrem Ermessen "entweder im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat (hier die Prüfungsabteilung), oder (sie) verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurück". Somit ist die Beschwerdekammer auch dann, wenn ihr ein Antrag vorgelegt wird, dessen Gegenstand keinem der in erster Instanz gestellten und entschiedenen Anträge entspricht, befugt als erste und einzige Instanz über diesen Antrag zu entscheiden, und zwar ohne daß eine Nachprüfung durch eine weitere Instanz möglich wäre.

In diesem Zusammenhang ist der von der Beschwerdeführerin angestellte Vergleich mit dem Verfahren in den Vereinigten Staaten nicht relevant. Für das Verfahren vor dem EPA sind die Bestimmungen des EPÜ maßgebend.

Im vorliegenden Fall machte die Beschwerdekammer, wie oben dargelegt, in dem früheren Verfahren von diesem Ermessen in der Weise Gebrauch, daß sie den Hauptantrag zurückwies, was ja im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung liegt. Damit hat sie das ihr nach Artikel 111 (1) EPÜ zustehende Ermessen in angemessener Weise ausgeübt, zumal sie den ihr vorliegenden Hauptantrag mit derselben Begründung zurückgewiesen hat, die auch die Prüfungsabteilung bei der Beanstandung der ursprünglich eingereichten Fassung der Ansprüche angeführt hatte.

making an auxiliary request in respect of amended claims in respect of which the Examining Division had made a favourable indication. Subsequently, at the oral proceedings before the Board of Appeal, the Appellant withdrew his request in respect of the claims with text as rejected by the Examining Division, and substituted as his main request a set of claims having subject-matter corresponding to the claims as originally filed (as well as maintaining his auxiliary request).

Pursuant to Article 113(2) EPC, the Board of Appeal could only consider and decide upon the patent application with text corresponding to the main request or the auxiliary request.

2.2 With respect to the main request, the Appellant has suggested that the Board of Appeal functioned as an initial examiner at first instance, and that accordingly there should be a right to further independent appellate review as well as a right to present further amendments.

The present Board does not accept these submissions, for the following reasons:

(a) Under Article 111(1) EPC a Board of Appeal has a discretion during appeal proceedings before it, either to "exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed (here, the Examining Division) or (to) remit the case to that department for further prosecution". Thus even when a request is made before a Board of Appeal whose subject-matter does not correspond to any request made before and decided upon by the first instance, a Board of Appeal has the power to act as the first and only instance in deciding upon such request, without the possibility of further appellate review.

In this connection, the Appellant's submissions concerning comparative procedure in the United States are not relevant. The procedure before the EPO is governed by what is prescribed by the EPC.

In the present case, as set out above, in the previous proceedings before it the Board of Appeal exercised such discretion by rejecting the main request: this being within the power of the Examining Division. This would seem to have been an appropriate exercise of discretion under Article 111(1) EPC, since the main request before the Board of Appeal was rejected on the same ground as the Examining Division had relied upon in objecting to the text of the claims as originally filed.

présenté une requête subsidiaire portant sur des revendications modifiées que la division d'examen avait accueillies favorablement. Par la suite, lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante avait retiré sa requête concernant les revendications dont le texte avait été rejeté par la division d'examen, et produit à titre de requête principale (tout en maintenant sa requête subsidiaire) un jeu de revendications dont l'objet correspondait à celui des revendications déposées initialement.

En vertu de l'article 113(2) CBE, la Chambre ne pouvait examiner et prendre de décision sur la demande de brevet que dans le texte faisant l'objet de la requête principale ou de la requête subsidiaire.

2.2 Pour ce qui est de la requête principale, la requérante a déclaré que la Chambre agissait comme un examinateur de première instance et que, par conséquent, la requérante devait avoir la possibilité de s'adresser à une autre instance de recours indépendante et de présenter de nouvelles modifications.

La Chambre ne peut accepter ces arguments; en effet:

(a) L'article 111(1) CBE prévoit que, lorsqu'elle examine un recours, la chambre de recours, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, "peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée (en l'occurrence, la division d'examen), soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner". Par conséquent, même lorsqu'une chambre de recours reçoit une requête qui ne correspond à aucune requête présentée à la première instance et tranchée par celle-ci, elle peut se prononcer sur cette requête comme si elle était la première et seule instance, sans qu'il y ait aucune possibilité de recourir par la suite à une autre instance de recours.

A cet égard, les arguments de la requérante concernant la pratique observée aux Etats-Unis dans les procédures comparables ne sont pas pertinents. La procédure devant l'OEB est régie par les dispositions de la CBE.

Comme il est indiqué ci-dessus, dans la présente espèce, au cours de la procédure antérieure, la Chambre a exercé son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête principale, décision relevant de la compétence de la division d'examen. Il semblerait qu'elle ait exercé à bon droit ce pouvoir d'appréciation prévu par l'article 111(1) CBE, vu que la requête principale qui lui avait été présentée a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux qu'avait fait valoir la division d'examen lorsqu'elle avait formulé des objections à l'encontre du texte des revendications déposées initialement.



b) Der Umstand, daß eine Beschwerdekammer in Ausübung der Befugnis einer Prüfungsabteilung einen Antrag zurückweist, berechtigt den Anmelder nicht dazu, weitere Anträge zu stellen. Ob der Anmelder die Möglichkeit erhält, weitere Änderungsanträge zu stellen, bleibt nach Regel 86 (3) EPÜ Ermessenssache.

2.3 Die Beschwerdeführerin hat auch geltend gemacht, daß die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Beschwerdekammer insofern gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen habe, als sie keine Gelegenheit erhalten habe, sich zu der von der Kammer vertretenen Auslegung einer Textstelle in der Beschreibung der ursprünglich eingereichten Anmeldung zu äußern, in der auf das US-Patent Adamek hingewiesen werde, obwohl diese Auslegung die Grundlage für die Zurückweisung des Hauptantrags gebildet habe.

Die Kammer läßt dieses Vorbringen aus den folgenden Gründen nicht gelten:

a) Der Hinweis auf das US-Patent Adamek in der Beschreibung war nur eine Textstelle von vielen, aufgrund deren die Kammer in ihrer früheren Entscheidung zu der Auffassung gelangte, daß die Beschreibung der Erfindung in der eingereichten Fassung eingegrenzt sei; siehe Seite 7 der Entscheidung.

b) Der eingegrenzte Umfang der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung war auch der Grund für den Einwand der Prüfungsabteilung gegen die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung; siehe den Bescheid vom 8. Juli 1982.

c) Die Beschwerdeführerin hatte in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, als sie anstelle des früheren Hauptantrags einen neuen Hauptantrag stellte, ausreichend Gelegenheit, sich zur Auslegung der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung zu äußern.

### 3. Rechtswirkung der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer

Im vorliegenden Fall hat die Kammer den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen und die Sache an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage des Hilfsantrags zurückverwiesen. Unter diesen Umständen kommt Artikel 111 (2) EPÜ zur Anwendung; danach ist das erstinstanzliche Organ "durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist".

Die Beschwerdekammer war in ihrer früheren Entscheidung zu der Beurteilung gelangt, daß der Gegenstand des Hauptantrags nicht gewährt sei, daß aber die Erteilung eines Patents entsprechend dem Hilfsantrag vorbe-

(b) The fact that a Board of Appeal exercises the power of an Examining Division to reject a request does not give any right for the applicant to make further requests. The possibility of proposing further amendments by way of further requests remains a matter of discretion under Rule 86(3) EPC

2.3 The Appellant has also submitted that the Board of Appeal's rejection of the main request was contrary to Article 113(1) EPC, in that he had no opportunity to comment upon the Board's interpretation of a passage in the description of the application as filed, which referred to a US patent Adamek, which interpretation formed the basis for rejection of the main request.

The Board does not accept this submission for the following reasons:

(a) The reference to US patent Adamek in the description was only one passage out of many which the Board relied upon in its previous Decision when interpreting the description of the invention as filed in a limited manner - see page 7 of the Decision.

(b) The limited scope of the description as filed had been the basis for the Examining Division's objection to the claims as originally filed - see the communication dated 8 July 1982.

(c) The Appellant had full opportunity to comment upon the interpretation of the description as originally filed during the oral proceedings before the Board of Appeal when the main request was presented in place of the previous main request.

### 3. The legal effect of the Board of Appeal's previous Decision

In the present case, the Board rejected the Appellant's main request, and remitted the case to the first instance for further prosecution on the basis of the auxiliary request. In this circumstance, Article 111(2) EPC is applicable: the first instance department "shall be bound by the *ratio decidendi* of the Board of Appeal, insofar as the facts are the same".

The *ratio decidendi* of the Board of Appeal's previous Decision was that the subject-matter of the main request was not allowable, but that the grant of a patent in accordance with the auxiliary request was subject to

b) Le fait qu'une chambre de recours rejette une requête en exerçant les compétences dévolues à une division d'examen ne donne pas au demandeur le droit de formuler de nouvelles requêtes. La décision d'accorder ou non au demandeur la possibilité de proposer d'autres modifications par le biais de nouvelles requêtes est prise dans le cadre du pouvoir d'appréciation prévu par la règle 86(3) CBE

2.3 La requérante a par ailleurs fait valoir que le rejet par la Chambre de sa requête principale était contraire à l'article 113(1) CBE, parce qu'elle n'avait pas eu la possibilité de prendre position au sujet de l'interprétation donnée par la Chambre d'un passage de la description de la demande telle que déposée dans lequel il était fait référence au brevet US Adamek, interprétation sur laquelle se fonde le rejet de la requête principale.

La Chambre rejette cet argument au motif que:

a) La référence au brevet US Adamek qui figure dans la description n'était qu'un des nombreux passages dont la Chambre s'était servie dans sa décision antérieure pour montrer que la description de l'invention déposée initialement, avait une portée limitée - cf. page 7 de ladite décision.

b) La portée limitée de la description telle que déposée initialement était l'argument qu'avait invoqué la division d'examen lorsqu'elle avait formulé une objection à l'encontre du texte initial des revendications - cf. la notification en date du 8 juillet 1982.

c) Pendant la procédure orale devant la Chambre, lorsque la requérante a présenté une nouvelle requête principale en remplacement de sa requête principale antérieure, elle a eu amplement l'occasion de prendre position sur l'interprétation de la description telle que déposée initialement.

### 3. Effets juridiques de la décision antérieure de la Chambre de recours

Dans la présente espèce, la Chambre a rejeté la requête principale de la requérante et renvoyé l'affaire à la première instance pour poursuite de l'examen de la demande sur la base de la requête subsidiaire. L'article 111(2) CBE est dès lors applicable: la première instance "est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes".

Dans les motifs et le dispositif de sa décision antérieure, la Chambre avait estimé que l'objet de la requête principale n'était pas admissible, mais qu'un brevet selon la requête subsidiaire pourrait être délivré sous réserve de la

haltlich der Prüfung seiner Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung - möglichst erscheine.

Nach Auffassung der Kammer war die Prüfungsabteilung hier nach Ergehen der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer eindeutig nicht befugt, die Prüfung auf der Grundlage der von der Beschwerdeführerin beantragten Ansprüche (deren Gegenstände dem zuvor zurückgewiesenen Hauptantrag entsprachen) wieder aufzunehmen. Nachdem die Prüfungsabteilung den Gegenstand des Hilfsantrags auf seine Patentierbarkeit hin geprüft und keine Einwände dagegen erhoben hatte, mußte sie der Beschwerdeführerin nach Regel 51 (4) EPU die auf dem Hilfsantrag beruhende Fassung mitteilen (was sie am 10. Februar 1988 auch tat).

Ohne das Einverständnis der Beschwerdeführerin mit dieser Fassung konnte die Prüfungsabteilung nach Auffassung der Kammer nicht umhin, die Anmeldung aus den in ihrer Entscheidung vom 28. Juli 1988 genannten Gründen (s. Nr. II) zurückzuweisen.

Da die Prüfungsabteilung nicht befugt war, die Prüfung für die von der Beschwerdeführerin beantragten Ansprüche wieder aufzunehmen, ist auch die Beschwerdekammer im Rahmen dieser Beschwerde hierzu nicht befugt, denn sie kann nur im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung tätig werden (Art. 111 (1) EPU). Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin muß somit zurückgewiesen werden.

#### 4. Befassung der Großen Beschwerdekammer

4.1 Die Beschwerdeführerin beantragte die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit bestimmten Fragen erstmals in ihrem Schreiben vom 19. Februar 1988, d. h., nachdem die Beschwerdekammer ihre frühere Entscheidung (T 133/85) vom 25. August 1987 getroffen hatte. Die Form der Anträge wurde in der mündlichen Verhandlung am 9. Juli 1990 endgültig festgelegt.

Die frühere Entscheidung war eine Endentscheidung in bezug auf die am 25. August 1987 entschiedenen Fragen, nämlich die Zurückweisung des Hauptantrags und die Zulässigkeit des Hilfsantrags vorbehaltlich der weiteren Prüfung der Patentierbarkeit durch die Prüfungsabteilung. Die Entscheidung der Kammer zu diesen Fragen konnte anschließend nicht mehr geändert werden. Nach Ergehen der Entscheidung am 25. August 1987 wurde die Sache ordnungsgemäß an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Ab dem 19. Februar 1988 war daher die Beschwerdekammer (an die das Schreiben dieses Datums gerichtet war) nicht befugt, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen im Zu-

consideration of its patentability by the Examining Division.

In this circumstance, in the Board's judgment, following issue of the Board of Appeal's previous Decision, the Examining Division clearly had no power to re-open examination on the basis of the claims which the Appellant requested (with subject-matter corresponding to the previously rejected main request). Having examined the subject-matter of the auxiliary request for patentability and found no objection to it, the Examining Division was bound to issue a communication under Rule 51(4) EPC with text based upon the auxiliary request (as it did in its communication dated 10 February 1988).

Furthermore, in the absence of approval of such text, in the Board's judgment the Examining Division was bound to refuse the application, for the reasons set out in its Decision dated 28 July 1988 (see paragraph II above).

Since the Examining Division had no power to re-open examination in respect of the claims as requested by the Appellant, in the context of this appeal the Board of Appeal necessarily has no power to re-open examination in respect of such claims, because it can only exercise any power which is within the competence of the Examining Division (Article 111(1) EPC). Thus the main request of the Appellant must be refused.

#### 4. Referral of questions to the Enlarged Board of Appeal

4.1 The Appellant first made requests that certain questions should be referred to the Enlarged Board in his letter dated 19 February 1988, which was after the Board of Appeal had issued its previous Decision (T 133/85) dated 25 August 1987. The form of the requests was finalised during the oral proceedings on 9 July 1990.

The previous Decision was a final decision in respect of the issues which were decided on 25 August 1987, namely, rejection of the main request and the allowability of the auxiliary request subject to the further consideration of patentability by the Examining Division. Thereafter, the Board's decision in respect of such issues could not be changed. After issue of the Decision on 25 August 1987, the case was duly remitted to the Examining Division.

In the Board's judgment, therefore, on or after 19 February 1988 the Board of Appeal (to whom the letter of that date was addressed) had no power to refer any questions of law to the Enlarged

conclusion à laquelle parviendrait la division d'examen au sujet de la brevetabilité.

Par conséquent, la Chambre est d'avis que, vu la décision rendue antérieurement par la Chambre, il ne fait aucun doute que la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen sur la base des revendications soumises par la requérante (dont l'objet correspondait à l'objet de la requête principale qui avait été rejetée). Ayant examiné la brevetabilité de l'objet de la requête subsidiaire et constaté qu'il n'appelaient aucune objection, la division d'examen était tenue de notifier en application de la règle 51(4) CBE un texte se fondant sur celui qui avait été proposé dans la requête subsidiaire (ce qu'elle a fait par sa notification datée du 10 février 1988).

En outre, ce texte n'ayant pas été approuvé, la Chambre estime que la division d'examen ne pouvait que rejeter la demande pour les motifs que cette division énonçait dans sa décision en date du 28 juillet 1988 (cf. point II ci-dessus).

La division d'examen n'étant pas en droit de reprendre l'examen des revendications soumises par la requérante, il s'ensuit en bonne logique que la Chambre n'est pas en droit elle non plus de reprendre l'examen de ces revendications dans le cadre du présent recours, car elle ne peut exercer que les compétences de la division d'examen (article 111(1) CBE). Par conséquent, la requête principale de la requérante doit être rejetée.

#### 4. Saisine de la Grande Chambre de recours

4.1 C'est dans sa lettre du 19 février 1988, c'est-à-dire après la décision antérieure de la Chambre, en date du 25 août 1987 (T 133/85), que la requérante a pour la première fois demandé que certaines questions soient soumises à la Grande Chambre de recours. La forme des requêtes a été définitivement établie le 9 juillet 1990, pendant la procédure orale.

La décision antérieure était une décision finale par laquelle il était statué le 25 août 1987 sur les questions soumises: la requête principale était rejetée et la requête subsidiaire admise, la brevetabilité devant toutefois être réexaminée par la division d'examen. Après avoir statué sur ces questions, la Chambre ne pouvait plus modifier sa décision, qui a été rendue le 25 août 1987; l'affaire a alors été dûment renvoyée à la division d'examen.

Par conséquent, la Chambre (à qui la lettre du 19 février 1988 était adressée) estime que, que ce soit le 19 février 1988 ou postérieurement à cette date, elle ne pouvait soumettre à la Grande

sammenhang mit Streitpunkten vorzulegen, über die sie bereits entschieden hatte.

Artikel 112(1) a) EPÜ ist in seinem Zusammenhang so auszulegen, daß eine Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen nur dann vorlegen kann, wenn bei ihr "ein Verfahren anhängig ist" und bevor sie über die Streitpunkte in der Beschwerde entscheidet, in deren Zusammenhang sich diese Rechtsfragen stellen. Dies geht aus Artikel 112 (1) a) EPÜ selbst klar hervor, der vorschreibt, daß die Zurückweisung von Anträgen auf Befassung der Großen Beschwerdekammer in der "Endentscheidung" der Beschwerdekammer zu begründen ist. Dies wäre im vorliegenden Fall nicht möglich gewesen, da die Kammer, wie vorstehend erläutert, ihre "Endentscheidung" über die in der Beschwerde anstehenden Fragen bereits erlassen hatte, als ein Antrag der Beschwerdeführerin auf Befassung der Großen Beschwerdekammer bei ihr einging

Außerdem wird für den Fall, daß eine Kammer die Große Beschwerdekammer befaßt, in Artikel 112 (2) EPÜ darauf hingewiesen, daß die Beteiligten auch am Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer beteiligt sind, und in Artikel 112 (3) EPÜ vorgeschrieben, daß die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für die Entscheidung der Beschwerdekammer bindend ist; diese Bestimmung hat nur dann einen Sinn, wenn der Großen Beschwerdekammer Fragen vorgelegt werden, bevor eine Beschwerdekammer über die Streitpunkte in der Beschwerde, in deren Zusammenhang sich die Rechtsfragen stellen, entscheidet.

Die Beschwerdeführerin behauptete, eine solche Auslegung des Artikels 112 EPÜ führe zu einem Verfahren, das eigentlich auf den Kopf gestellt sei und den üblichen nationalen Beschwerdesystemen widerspreche, denn diese böten die Möglichkeit, gegen die Entscheidung einer niedrigeren Instanz bei der nächsthöheren Beschwerde einzulegen. Die Beschwerdekammern müssen jedoch Artikel 112 (1) a) EPÜ so auslegen und anwenden, wie er ist, nämlich in der oben dargelegten Weise. Die Große Beschwerdekammer ist keine dritte Instanz innerhalb des EPA, sondern Teil der von den Beschwerdekammern gebildeten zweiten Instanz.

4.2 Selbst wenn die Beschwerdeführerin vor Erlaß der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer beantragt hätte, die Große Beschwerdekammer mit den von ihr gestellten Fragen zu befassen, hätte die Kammer diese Anträge mit den unter Num-

Board which may have arisen in respect of issues which had already been decided by the Board in its Decision

The proper interpretation of Article 112(1)(a) EPC in its context is such that a Board of Appeal may only refer questions of law to the Enlarged Board "during proceedings on a case" and before it decides upon the issues in the appeal in relation to which such questions of law are considered to arise. This is clear from Article 112(1)(a) EPC itself, which envisages the presence of reasons for rejection of requests for referral of questions in the "final decision" of the Board of Appeal. This would not have been possible in the present case, where as explained above the Board issued its "final decision" on the matters in issue in the appeal before it received any request for referral of questions of law from the Appellant.

Furthermore, in the event that a Board does refer questions to the Enlarged Board, Article 112(2) EPC makes it clear that the parties are also parties to the Enlarged Board proceedings, and Article 112(3) EPC prescribes that the decision of the Enlarged Board is binding on the Board of Appeal: this can only make sense if questions are referred to the Enlarged Board before a Board of Appeal has decided the issues in the appeal in connection with which the questions of law arise.

The Appellant submitted that such an interpretation of Article 112 EPC provided a procedural system which was in effect upside down, and contrary to normal national appeal systems, where a possibility of appeal to a further instance is provided after a lower instance has issued its decision. However, the Boards of Appeal are of course required to interpret and apply Article 112(1)(a) EPC as it is, namely as discussed above. The Enlarged Board of Appeal is not a third instance within the EPO, but part of the second instance constituted by the Boards of Appeal.

4.2 In any event, even if the Appellant had requested referral to the Enlarged Board of the questions which he has put forward before issue of the Board of Appeal's previous Decision, the Board would have rejected the requests for referral, for the following

Chambre de recours les questions de droit qui auraient pu se poser en relation avec les questions qu'elle avait déjà tranchées dans sa décision

Si l'on interprète correctement l'article 112(1)a) CBE en le replaçant dans son contexte, une chambre de recours ne peut soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours qu'"en cours d'instance", avant de trancher les questions en litige dans le cadre du recours, questions dont elle considère qu'elles soulèvent des questions de droit. Ceci ressort clairement de l'article 112(1)a) CBE lui-même, selon lequel, dans sa "décision finale" rejetant une requête en saisine de la Grande Chambre de recours, la chambre de recours doit motiver son refus. Or la Chambre n'aurait pu procéder ainsi dans la présente espèce, puisque, comme il a été expliqué plus haut, elle a rendu sa "décision finale" sur les questions en litige dans le cadre du recours avant d'avoir reçu de la requérante une requête visant à faire saisir la Grande Chambre de recours de questions de droit.

De surcroît, lorsqu'une chambre de recours soumet des questions à la Grande Chambre de recours, l'article 112(2) CBE prévoit sans ambiguïté que les parties à la procédure de recours sont également parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours, et l'article 112(3) CBE dispose que la décision de la Grande Chambre de recours lie la chambre de recours: ces dispositions n'ont de sens que si les questions de droit sont soumises à la Grande Chambre de recours avant que la chambre de recours ne se soit prononcée dans le cadre du recours sur les questions en litige qui appellent ces questions de droit.

La requérante a fait remarquer qu'une telle interprétation de l'article 112 CBE conduit à instaurer une procédure à l'inverse de celle prévue normalement en matière de recours par les systèmes nationaux, lesquels permettent de recourir à une autre instance une fois que l'instance inférieure a rendu son jugement. Toutefois, les chambres de recours sont bien entendu tenues d'interpréter et d'appliquer l'article 112(1)a) CBE tel qu'il est, c'est-à-dire conformément à ce qui est exposé ci-dessus. La Grande Chambre de recours ne constitue pas une troisième instance au sein de l'OEB; elle fait partie de la deuxième instance qui est constituée par les chambres de recours.

4.2 De toute façon, même si la requérante avait demandé avant même que la Chambre ne rende sa décision antérieure que les questions qu'elle avait soulevées soient soumises à la Grande Chambre de recours, la Chambre aurait, pour ce qui est des questions

mer V genannten Fragen aus den folgenden Gründen zurückgewiesen

i) Es dürfte auf der Hand liegen, daß eine Kammer von Rechts wegen nicht gegen Artikel 113(1) EPÜ verstoßen darf; über nichts anderes hätte die Große Beschwerdekammer in dieser Beziehung zu entscheiden gehabt. Wie unter Nummer 2.3 erläutert, ist es aber nach Auffassung der Kammer in dem früheren Verfahren vor der Kammer zu keinem Verstoß gegen Artikel 113(1) EPÜ gekommen.

ii) Die Beschwerdekammern sind nicht an die Richtlinien gebunden. Die Kammer kann nicht feststellen, daß zwischen ihrer früheren Entscheidung und den Richtlinien irgendein Widerspruch bestünde; sie ist aber ohnehin der Auffassung, daß es keinen hinreichenden Grund gegeben hätte, die Große Beschwerdekammer mit dieser Angelegenheit zu befassen. Was die von der Beschwerdeführerin genannten früheren Entscheidungen anbelangt, so ist die Kammer außerdem nicht der Ansicht, daß eine Abweichung gegenüber diesen Entscheidungen vorliegt, die es gerechtfertigt hätte, der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung vorzulegen.

##### 5. Der Hilfsantrag

Die Beschwerdeführerin hat bei der Beschwerdekammer hilfsweise die Erteilung eines Patents in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ beantragt. Dieser Hilfsantrag wurde in einem späten Stadium des Verfahrens gestellt; außerdem hatte die Beschwerdeführerin zuvor der Prüfungsabteilung ihr Nichteinverständnis mit eben dieser Fassung mitgeteilt.

Dennoch war die Beschwerdeführerin nach Auffassung der Kammer bei der hier gegebenen besonderen Sachlage zu dieser Handlungsweise vor der Prüfungsabteilung berechtigt, um die Behandlung und Entscheidung der hier vorliegenden Beschwerdepunkte herbeizuführen.

Somit läßt die Kammer diesen Hilfsantrag in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ zu; im Hinblick auf die frühere Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ ist der Antrag dann automatisch gewährbar. Allerdings sollten nach Auffassung der Kammer weitere Änderungen des Wortlauts in diesem Fall nicht zugelassen werden; das Patent sollte vielmehr nur in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag erteilt werden.

reasons, with reference to the questions as set out in paragraph V above:

(i) It seems very clear that a Board cannot lawfully contravene Article 113(1) EPC, and there is nothing further for the Enlarged Board to decide in this respect. As explained in paragraph 2.3 above, in the Board's judgment there has been no contravention of Article 113(1) EPC in the previous proceedings before the Board

(ii) The Guidelines do not bind the Board of Appeal. The Board does not accept that there is any inconsistency between its previous Decision and the Guidelines, but in any event it considers that there would have been no sufficient reason to refer this matter to the Enlarged Board. Furthermore, with reference to the previous Decisions cited by the Appellant, the Board is not satisfied that there is any inconsistency with such decisions which would have justified referring any question of law to the Enlarged Board in order to ensure uniformity in the application of the law.

##### 5. The auxiliary request

The Appellant has made an auxiliary request to the Board of Appeal for grant of a patent with text in accordance with the Rule 51(4) EPC communication. Such request was filed at a late stage in the proceedings, and the Appellant had previously disapproved of this same text to the Examining Division.

Nevertheless, in the Board's view the Appellant was entitled in the special circumstances of this case to take the course which he did before the Examining Division, in order to raise the issues in this appeal and have them decided.

Thus the Board admits this auxiliary request in the exercise of its discretion under Rule 86(3) EPC; the request is then automatically allowable having regard to the previous Rule 51(4) communication. However, in the Board's view no further amendments to the text should be admitted for consideration in this case: the patent should only be granted with text in accordance with the auxiliary request.

énoncées au point V ci-dessus, rejeté les requêtes en saine de la Grande Chambre de recours, et ce pour les motifs suivants:

(i) Il est bien évident qu'une chambre de recours ne peut en droit enfreindre l'article 113(1) CBE, or il ne reste plus rien à trancher à cet égard par la Grande Chambre de recours. Comme il est indiqué au point 2.3 ci-dessus, la Chambre juge que la procédure qui s'est déroulée auparavant devant la Chambre n'a été entachée d'aucune violation des dispositions de l'article 113(1) CBE.

(ii) Les Directives ne lient pas la chambre de recours. La Chambre ne peut admettre qu'il y ait contradiction entre sa décision antérieure et les Directives, et elle estime que de toute façon ce n'aurait pas été un motif suffisant pour justifier la saisine de la Grande Chambre de recours. En outre, pour ce qui est des décisions antérieures citées par la requérante, la Chambre n'a pu constater qu'il existe par rapport aux décisions susmentionnées des incohérences qui auraient justifié que l'on soumette une question de droit à la Grande Chambre en vue d'assurer l'application uniforme du droit.

##### 5. La requête subsidiaire

La requérante a adressé une requête subsidiaire à la Chambre en vue d'obtenir la délivrance d'un brevet sur la base du texte notifié en application de la règle 51(4) CBE. Cette requête a été présentée à un stade avancé de la procédure, alors qu'auparavant, la requérante avait fait savoir à la division d'examen qu'elle ne pouvait donner son accord sur ce même texte.

Néanmoins, la Chambre est d'avis que dans ce cas particulier, la requérante avait le droit d'agir comme elle l'a fait devant la division d'examen, afin de faire examiner et trancher les questions en litige dans le cadre du présent recours.

Par conséquent, la Chambre, exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui a été reconnu par la règle 86(3) CBE, accède à cette requête subsidiaire qui est donc automatiquement considérée comme admissible, vu le texte qui a été notifié auparavant en application de la règle 51(4). Toutefois, la Chambre juge qu'il n'est plus possible en l'occurrence de prendre en considération d'autres modifications de ce texte: le brevet ne doit être délivré que sur la base du texte proposé dans la requête subsidiaire.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Der Hauptantrag wird zurückgewiesen
- 3 Der Antrag auf Befassung der Großen Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
- 4 Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, ein Patent in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 10. Februar 1988 zu erteilen.

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

- 1 The Decision of the Examining Division is set aside
- 2 The main request is rejected.
3. The request for the referral of questions of law to the Enlarged Board is rejected.
4. The case is remitted to the Examining Division with an order to grant a patent with text in accordance with that accompanying the Rule 51(4) communication dated 10 February 1988.

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

- 1 La décision de la division d'examen est annulée
- 2 La requête principale est rejetée
3. La requête en saisine de la Grande Chambre est rejetée.
4. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour délivrance du brevet sur la base du texte notifié le 10 février 1988 en application de la règle 51(4) CBE.

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 28. Februar 1991  
T 220/89 - 3.4.2  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini  
Mitglieder: C. Black  
M. Lewenton

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Kemforschungszentrum Karlsruhe  
GmbH**

**Stichwort: Einheitlichkeit/  
SIEMENS**

**Artikel: 82, 112(1) a) EPÜ**

**Regel: 27, 29, 30, 61a EPÜ**

**Schlagwort: "Einheitlichkeit" -  
"Vorlage an die Große Beschwerdekammer"**

*Leitsatz*

*Die Große Beschwerdekammer wird mit folgender Rechtsfrage befaßt:*

*Auch wenn Artikel 82 EPÜ sich auf eine europäische Patentanmeldung bezieht und Artikel 100 EPÜ die Einheitlichkeit der Erfindung nicht als Einspruchsgrund vorsieht, führt die Anwendung von Regel 61a) EPÜ (vgl. insbesondere Regel 27, 29 und 30 EPÜ) im Falle einer geänderten Fassung des europäischen Patents zu dem Schluß, daß die gemäß Artikel 82 EPÜ erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung unter die in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernisse dieses Übereinkommens" fällt, denen das in geändertem Umfang aufrechterhaltene Patent genügen muß?*

**Interlocutory Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 28 February 1991  
T 220/89 - 3.4.2  
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini  
Members: C. Black  
M. Lewenton

**Patent proprietor/Respondent:  
Siemens AG**

**Opponent/Appellant: Kem-  
forschungszentrum Karlsruhe  
GmbH**

**Headword: Unity/SIEMENS**

**Article: 82, 112(1)(a) EPC**

**Rule: 27, 29, 30, 61a EPC**

**Keyword: "Unity" - "Referral to the  
Enlarged Board of Appeal"**

*Headnote*

*The following point of law is referred to the Enlarged Board of Appeal:*

*Even if Article 82 EPC refers to a European patent application and Article 100 EPC does not give unity of invention as a ground for opposition, does application of Rule 61a EPC (cf. in particular Rules 27, 29 and 30 EPC) in the case of an amended European patent mean that the unity of invention demanded by Article 82 EPC comes under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?*

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 28 février 1991  
T 220/89 - 3.4.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini  
Membres: C. Black  
M. Lewenton

**Titulaire du brevet/intimé:  
Siemens AG**

**Opposant/requérant: Kem-  
forschungszentrum Karlsruhe  
GmbH**

**Référence: Unité d'invention/  
SIEMENS**

**Article: 82, 112 (1) a) CBE**

**Règle: 27, 29, 30, 61 bis CBE**

**Mot-clé: "Unité d'invention" - "Sai-  
sine de la Grande Chambre de re-  
cours"**

*Sommaire*

*La Grande Chambre de recours est saisie de la question de droit suivante:*

*Bien que l'article 82 CBE vise les demandes de brevet européen et que l'absence d'unité d'invention ne figure pas parmi les motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, ne peut-on néanmoins considérer que, dans le cas d'un brevet européen dont le texte a été modifié, l'application de la règle 61 bis CBE (cf. notamment les régies 27, 29 et 30 CBE) conduit à faire de l'unité d'invention exigée à l'article 82 CBE une des "conditions de la présente convention" (article 102(3) CBE) auxquelles doit satisfaire le brevet maintenu tel qu'il a été modifié?*