

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 27. Januar 1994
T 160/92 - 3.4.2*
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
 Mitglieder: W. W. G. Hofmann
 L. C. Mancini

Anmelder: The Mead Corporation

Stichwort: Druckplatte/THE MEAD CORPORATION

Artikel: 54 (2), 56, 96 (3), 111 (1) EPÜ

Regel: 44 (1), 51 (3), 68 (2) EPÜ

Schlagwort: "Stand der Technik - Zusammenfassung (bejaht)" - "Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung (verneint)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Entscheidung über die Beschwerde - Zurückverweisung (verneint)" - "Vertrauensschutz - formlose telefonische Rücksprachen"

Leitsätze

I. Die Lehre einer vorveröffentlichten Zusammenfassung eines japanischen Patentedokuments gehört für sich genommen auch ohne das entsprechende Originaldokument prima facie zum Stand der Technik und kann als solche der Anmeldung zu Recht entgegengehalten werden, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gültigkeit als Stand der Technik in Frage stellt. Wenn ein Verfahrensbeeteiligter die Gültigkeit dieser Lehre als Stand der Technik unter Berufung auf die Lehre des Originaldokuments bestreiten will, trägt er die Beweislast (Nrn. 2.1 bis 2.5 der Entscheidungsgründe).

II. Für die Klärung der strittigen Frage, ob der Anmelder im Hinblick auf die Möglichkeit einer bevorstehenden Zurückweisung der Anmeldung irreführend wurde, ist der verfahrensrechtlich relevante Inhalt der Akte maßgebend (Nrn. 3.2 bis 3.4 der Entscheidungsgründe).

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 27 January 1994
T 160/92 - 3.4.2*
 (Official text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
 Members: W.W.G. Hofmann
 L.C. Mancini

Applicant: The Mead Corporation

Headword: Printing plate/THE MEAD CORPORATION

Article: 54(2), 56, 96(3), 111(1) EPC

Rule: 44(1), 51(3), 68(2) EPC

Keyword: "State of the art - abstract (yes)" - "Application deemed to be withdrawn (no)" - "Reimbursement of appeal fee - substantial procedural violation (no)" - "Inventive step (no)" - "Decision re appeals - remittal (no)" - "Good faith - informal telephone calls"

Headnote

I. The teaching of a prepublished abstract of a Japanese patent document, considered per se without its corresponding original document, forms prima facie part of the prior art and may be legitimately cited as such if nothing on file points to its invalidity as prior art. The party intending to contest the validity as prior art of said teaching on the basis of the original document teaching has the burden of proof (points 2.1 to 2.5 of the reasons).

II. The answer to the controversial question whether the applicant was misled about the possibility of imminent refusal of the application, must be sought by focusing on the procedurally relevant content of the file (points 3.2 to 3.4 of the reasons).

* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 27 janvier 1994
T 160/92 - 3.4.2*
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini
 Membres : W.W.G. Hofmann
 L.C. Mancini

Demandeur : The Mead Corporation

Référence: Plaque d'impression/THE MEAD CORPORATION

Article : 54(2), 56, 96(3), 111(1) CBE

Règle : 44(1), 51(3), 68(2) CBE

Mot-clé : "Abrégé - compris dans l'état de la technique (oui)" - "Demande réputée retirée (non)" - "Remboursement de la taxe de recours - vices substantiel de procédure (non)" - "Activité inventive (non)" - "Décision concernant le recours - renvoi à la première instance (non)" - "Bonne foi - communications téléphoniques n'ayant pas un caractère officiel"

Sommaire

I. L'enseignement de l'antériorité que constitue un abrégé d'un document de brevet japonais, considéré sans tenir compte du document de brevet correspondant publié initialement, est présumé compris dans l'état de la technique et peut à bon droit être cité en tant que tel, si rien dans le dossier ne donne à penser qu'il ne fait pas partie de l'état de la technique. La charge de la preuve incombe à la partie qui a l'intention de contester que ledit enseignement fait partie de l'état de la technique, en se fondant pour cela sur l'enseignement du document initial (points 2.1 à 2.5 des motifs de la décision).

II. En cas de controverse au sujet de la question de savoir si le demandeur a été induit en erreur en ce qui concerne le risque de rejet imminent de la demande, la question doit être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la conduite de la procédure (points 3.2 à 3.4 des motifs de la décision).

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

III. Ein vom Anmelder fristgerecht eingereichtes Antwortschreiben auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung, in dem er auf wesentliche Punkte dieses Bescheids eingeht, stellt eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ dar und steht daher verfahrensrechtlich dem Eintritt der Rücknahmefiktion entgegen. Die weitere Aussage "Dieses Schreiben ist nicht als förmliche Erwiderung auf den Bescheid anzusehen" widerspricht lediglich den Tatsachen, die durch eine solche Hilfskonstruktion nicht verleugnet werden können (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe).

III. A letter of reply to a communication of the examining division filed in due time by the applicant and dealing with substantial points of this communication constitutes a reply within the meaning of Article 96(3) EPC. Therefore, procedurally, it precludes deeming the application withdrawn; the further declaration: "This present letter is not to be treated as a formal response to that communication" is merely contradictory to the facts, the reality of which cannot be made null and void by such an expedient (point 3.5 of the reasons).

III. Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déféré au sens de l'article 96(3) CBEaux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée. Si le demandeur déclare ensuite: "la présente ne doit pas être comme une réponse à cette notification", cette affirmation est en contradiction avec les faits, dont la réalité ne saurait être réduite à néant par un tel expédient (point 3.5 des motifs de la décision).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Anmelder) hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der Anmeldung Nr. 86 308 250.9 (Veröffentlichungsnummer 0220943) Beschwerde eingelegt.

Die Prüfungsabteilung hatte dem Gegenstand der Ansprüche 1, 12 und 15 unter Berufung auf die Druckschrift

(D1) "Patent Abstracts of Japan", Band 8, Nr. 80 (M-289) (1517), 12. April 1984

die erfinderische Tätigkeit abgesprochen.

II. In einer zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung übersandten Mitteilung zog die Kammer außerdem die Druckschrift

(D2) US-A 4 399 209

an, die schon in der Anmeldung und auch im europäischen Recherchenbericht erwähnt war.

III. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdeführer, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache wegen mehrerer Verfahrensmängel an die erste Instanz zurückzuverweisen (Hauptantrag) oder auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung eingereichten sechs Dokumentensätze ein Patent zu erteilen (Hilfsanträge 1 bis 6).

IV. Die ursprünglichen Ansprüche 1, 12 und 15, an denen der Beschwerdeführer im Rahmen seines Hauptantrags festhält, lauten wie folgt:

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant (applicant) lodged an appeal against the decision of the examining division to refuse application No. 86 308 250.9 (publication No. 0 220 943).

The examining division had expressed the view that the subject-matter of claims 1, 12 and 15 did not involve an inventive step, having regard to the document

(D1) "Patent Abstracts of Japan" vol. 8, No. 80 (M-289) (1517), 12 April 1984.

II. In a communication sent together with summons to oral proceedings, the board cited the further document

(D2) US-A-4 399 209

which is mentioned in the application and had also been mentioned in the European search report.

III. Oral proceedings were held, at the end of which the appellant requested that the decision under appeal be set aside, that - according to a main request - the case be remitted to the first instance on account of procedural violations, and that - according to the first to sixth auxiliary requests - a patent be granted on the basis of the six sets of documents (first to sixth auxiliary requests) filed at the oral proceedings.

IV. The original claims 1, 12 and 15, which are maintained according to the main request, read as follows:

Exposé des faits et conclusions

I. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande n° 86 308.250.9, publiée sous le numéro 0 220 943.

La division d'examen avait estimé que l'objet des revendications 1, 12 et 15 n'impliquait aucune activité inventive par rapport au document

(D1) "Patent Abstracts of Japan", vol. 8, n° 80 (M-289) (1517), 12 avril 1984.

II. Dans une notification accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre a également cité le document suivant :

(D2) US-A-4 399 209

qui était mentionné dans la demande ainsi que dans le rapport de recherche européenne.

III. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, que l'affaire soit renvoyée à la première instance, conformément à la requête principale, la procédure étant entachée de vices substantiels, et qu'un brevet soit délivré sur la base des six jeux de revendications correspondant aux six requêtes subsidiaires (n°s un à six) présentées durant la procédure orale.

IV. Les revendications initiales 1, 12 et 15 dont le demandeur sollicite le maintien dans sa requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte, dadurch gekennzeichnet, daß es folgende Schritte umfaßt:
...

12. Vorrichtung zur Herstellung einer Druckplatte, dadurch gekennzeichnet, daß sie ... umfaßt

15. Umdruckbogen, der ... umfaßt"

Die Ansprüche 2 bis 11 sowie 13 und 14 sind jeweils von den Ansprüchen 1 bzw. 12 abhängig.

Die Ansprüche gemäß dem ersten Hilfsantrag unterscheiden sich von denjenigen des Hauptantrags nur insoweit, als ...

V. Der Beschwerdeführer hat sinngemäß folgendes vorgetragen:

Die Recherchen- wie auch die Prüfungsabteilung seien nicht richtig vorgegangen, als sie die Druckschrift D1, bei der es sich um eine Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments handle, ohne das japanische Patentdokument selbst angezogen hätten. (Wenn die mit einem &-Zeichen versehene Angabe im Recherchenbericht auch das japanische Patentdokument selbst umfassen sollte, hätte dem Beschwerdeführer eine Kopie dieses Dokuments übermittelt und das Dokument in das Verzeichnis der Patentfamilienmitglieder aufgenommen werden müssen.) Die Prüfungsabteilung habe nur auf die Zusammenfassung Bezug genommen. Wie der Beschwerdekammerentscheidung T 77/87 (ABl. EPA 1990, 280) und der diesbezüglichen Verlautbarung in der Beilage zu ABl. EPA 1990 auf Seite 24 eindeutig zu entnehmen sei, dürfe eine Zusammenfassung nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden. Die Hauptoffenbarungsquelle müsse die angeführte Entgegenhaltung sein und nicht deren Zusammenfassung.

Da sich die Prüfungsabteilung nur auf diese Zusammenfassung gestützt habe, um dem beanspruchten Gegenstand die erfinderische Tätigkeit abzusprechen, seien ihre Feststellungen nicht begründet.

Nach dem zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung habe der Prüfer den Beschwerdeführer bei zwei telefonischen Rücksprachen zu der irrigen Annahme veranlaßt, daß ein weiterer Bescheid (und nicht ein Zurückweisungsbeschuß) ergehen würde.

"1. A process for producing a printing plate characterised in that it comprises the steps of: ...

12. Apparatus for producing a printing plate, characterised in that it comprises ...

15. A transfer sheet comprising ..."

Claims 2 to 11 and 13, 14 are respectively dependent on claims 1 and 12.

The claims according to the first auxiliary request differ from those according to the main request only ...

V. The appellant essentially argued as follows:

The search division as well as the examining division did not proceed correctly when they cited D1 which is an abstract of a Japanese patent document, without also citing the Japanese patent document itself (if the citation in the European search report, using the "&"-sign, was meant to include the Japanese patent document, a copy of this document should have been sent to the appellant and the document should have been included in the list of patent family members). The examining division referred to the abstract only. The board of appeal decision T 77/87 (OJ EPO 1990, 280) and the corresponding notification in the Supplement to OJ EPO 1990, 24, make it clear that an abstract may not be regarded as an independent document in isolation. The primary source of disclosure must be the citation, and not the abstract.

Since the examining division only relied on this abstract for denying the inventive step of the claimed subject-matter, their statements are not reasoned.

After the second communication of the examining division, in the course of two telephone calls, the examiner misled the appellant into believing that a further communication (and not a refusal) would be issued. Despite this announcement, the

"1. Un procédé pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes:

12. Appareil pour fabriquer une plaque d'impression, caractérisé en ce qu'il comprend ...

15. Une feuille de transfert comprenant ..."

Les revendications 2 à 11 dépendent de la revendication 1 et les revendications 13 et 14 de la revendication 12.

Les revendications selon la première requête subsidiaire diffèrent de celles de la requête principale uniquement en ce que ...

V. Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Il n'était pas correct de la part de la division de la recherche et de la division d'examen d'avoir cité le document D1, qui est un abrégé d'un document de brevet japonais, sans citer également le document de brevet lui-même (si dans la citation de l'abrégé figurant dans le rapport de recherche européenne l'utilisation du signe "&" signifiait qu'il convenait par là d'inclure également le document de brevet japonais, une copie de ce document de brevet aurait dû être envoyée au requérant et ledit document aurait dû figurer dans la liste des membres de la famille de brevets). La division d'examen quant à elle n'avait cité que l'abrégé. D'après la décision T 77/87, publiée au JO OEB 1990, 280 et mentionnée également dans le supplément au JO OEB 1990, 24, il était clair qu'un abrégé ne pouvait être considéré isolément comme s'il s'agissait d'un document indépendant. C'est le document de brevet cité, et non l'abrégé, qui constituait la première et principale source de divulgation d'une invention.

Or la division d'examen s'étant uniquement fondée sur l'abrégé pour nier que l'objet revendiqué impliquait l'existence d'une activité inventive, il devait être considéré que ses objections n'avaient pas été motivées.

Après la deuxième notification de la division d'examen, l'examineur avait induit en erreur le requérant, lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire qu'il allait recevoir une nouvelle notification (et que sa demande n'allait pas

Trotz dieser Ankündigung habe die Prüfungsabteilung die Anmeldung dann zurückgewiesen.

Außerdem sei das Schreiben des Beschwerdeführers vom 19. Februar 1991, in dem auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung Bezug genommen worden sei, keine Erwidern im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ gewesen, so daß die Anmeldung nach Ablauf der Frist für die Erwidern auf den zweiten Bescheid als zurückgenommen hätte gelten müssen und nicht hätte zurückgewiesen werden dürfen.

Somit seien mindestens drei "schwere" Verfahrensmängel gegeben, die eine Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung rechtfertigten.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zitierbarkeit der Zusammenfassung

2.1 Der Beschwerdeführer rügt, daß die Recherchenabteilungen des Europäischen Patentamts auf die veröffentlichten Zusammenfassungen von Fachartikeln ausweichen, wenn ihnen die Originalartikel nicht zur Verfügung stehen, und - wie im vorliegenden Fall - anstelle japanischer Patentdokumente die veröffentlichten englischsprachigen Zusammenfassungen benutzen (wobei sie das Originaldokument in beiden Fällen nur informationshalber - nach einem Et-Zeichen ("&") - anführen, um beispielsweise Verwechslungen zu vermeiden, dem Anmelder aber keine Kopie schicken). Er beanstandet ferner, daß im vorliegenden Fall auch die Prüfungsabteilung ihre Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands auf eine solche Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments (D1) gestützt hat, ohne das Originaldokument hinzuzuziehen und bestimmte Textstellen daraus anzuführen.

2.2 Nach Regel 44 (1) EPÜ werden im europäischen Recherchenbericht die dem Europäischen Patentamt zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts zur Verfügung stehenden Schriftstücke genannt, die zur Beurteilung der Neuheit der europäischen Patentanmeldung zugrundeliegenden Erfindung und der erfinderischen Tätigkeit in Betracht gezogen

examining division refused the application.

Moreover, the letter of the appellant, dated 19 February 1991, referring to the second communication of the examining division, was not a reply in the sense of Article 96(3) EPC and therefore, after expiry of the time limit set for answering the second communication, the application should have been deemed to be withdrawn, and not refused.

The above remarks point to at least three "serious" procedural violations which justify the remittal of the case to the examining division.

...

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Citability of the abstract

2.1 The appellant takes issue with the practice of the search divisions of the European Patent Office of citing published abstracts of articles if the original articles are not available to them, and - as in the present case - of published English abstracts of Japanese patent documents (in both cases citing the original document only for information after an ampersand sign "&"), eg in order to avoid any possible error in the identification of the abstract, and not sending copies thereof to the applicant). He moreover objects to the fact that the examining division, in the present case, also based its judgment of inventive step of the claimed subject-matter on such an abstract of a Japanese patent document (D1) without introducing the original document and citing specific passages thereof.

2.2 Rule 44(1) EPC prescribes that the European search report shall mention those documents, available to the European Patent Office at the time of drawing up the report, which may be taken into consideration in deciding whether the invention to which the European patent application relates is new and involves an inventive step. Regarding the exami-

être immédiatement rejetée). Or, la division d'examen avait rejeté la demande, sans avoir envoyé la notification annoncée.

En outre, il ne pouvait être considéré que par sa lettre du 19 février 1991, dans laquelle il faisait référence à la deuxième notification de la division d'examen, le demandeur avait déferé au sens de l'article 96(3) CBE aux invitations qui lui avaient été adressées. Par conséquent, après l'expiration du délai imparti pour répondre à la deuxième notification, la demande aurait dû être réputée retirée, et non être rejetée.

Comme il ressortait de tout ceci que la procédure était entachée d'au moins trois vices "substantiels", il y avait lieu selon le requérant de renvoyer l'affaire à la division d'examen.

...

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Possibilité de citer l'abrégé

2.1 Le requérant s'en prend à la pratique des divisions de la recherche de l'Office européen des brevets, qui, lorsqu'elles ne disposent pas du texte original de certains articles, ont l'habitude de citer les résumés qui en ont été publiés, ou qui, comme dans la présente affaire, choisissent de citer les abrégés en anglais des documents de brevets japonais (dans les deux cas, le document d'origine n'est mentionné que pour information après le signe "&", afin d'éviter, par ex., toute erreur dans l'identification de l'abrégé, et de ne pas avoir à envoyer au demandeur des copies du document d'origine). Le requérant fait grief à la division d'examen de s'être elle aussi dans la présente affaire fondée sur un abrégé d'un document de brevet japonais (D1) pour apprécier l'activité inventive qu'implique l'objet revendiqué, sans mentionner le document d'origine, ni en citer les passages pertinents.

2.2 Aux termes de la règle 44(1) CBE, "le rapport de recherche européenne cite les documents dont dispose l'Office européen des brevets à la date d'établissement du rapport, qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet européen, et l'activité inventive". En ce qui concerne la procédure

werden können. Für das Prüfungsverfahren schreiben die Regeln 51 (3) und 68 (2) Satz 1 EPÜ vor, daß die Bescheide nach Artikel 96 (2) EPÜ und die Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Dies bedeutet, daß Einwände, wonach die Erfindung zum Stand der Technik gehört (Art. 54 (1) EPÜ) oder sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPÜ), nur dann erhoben werden dürfen, wenn dies durch die Entgegenhaltungen belegt werden kann. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit - unter anderem durch schriftliche Beschreibung - zugänglich gemacht worden ist (Art. 54 (2) EPÜ).

2.3 Im vorliegenden Fall ist die entgegengehaltene Zusammenfassung (D1) tatsächlich eine solche vorherveröffentlichte schriftliche Beschreibung, so daß sich Zweifel an ihrer Gültigkeit als Stand der Technik nur darauf beziehen können, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Im Hinblick auf die Frage, ob diese Zusammenfassung (ohne das Originaldokument, dem sie entnommen ist) angezogen werden darf oder ob dies einen Verfahrensmangel darstellt, muß geprüft werden, ob ein Urteil, das sich allein auf eine solche Zusammenfassung stützt, als begründet im Sinne der Regeln 51 (3) und 68 (2) EPÜ angesehen werden kann.

Die Kammer ist der Auffassung, daß die Zusammenfassung D1 einen gewissen technischen Informationsgehalt hat und für den fachkundigen Leser nichts darauf hindeutet, daß diese Informationen ungültig wären; mithin stellt D1 eine geeignete Basis für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit dar. Die auf D1 basierende Argumentation der Prüfungsabteilung ist in sich geschlossen und nachvollziehbar.

Daher sind die Aussagen und die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die sich auf diese Zusammenfassung stützen, nach Aktenlage als begründet im Sinne der Regeln 51 (3) und 68 (2) EPÜ anzusehen.

2.4 Es liegt in der Natur der Sache, daß der Stand der Technik nicht als Ganzes entgegengehalten und zur Untermauerung bestimmter Aussagen herangezogen werden kann, sondern die Recherchen- und Prü-

nation procedure, Rules 51(3) and 68(2) (first sentence) EPC require that the communications pursuant to Article 96, paragraph 2, and the decisions open to appeal shall be reasoned. Such requirement means that, if such objections are made, the cited documents must be suitable to provide reasons for considering the invention as forming part of the state of the art (Art. 54(1) EPC) or as being obvious to a person skilled in the art having regard to the state of the art (Art. 56 EPC). The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public - among others by means of a written description - before the date of filing of the European patent application (Art. 54(2) EPC).

2.3 In the present case, the cited abstract (D1) is actually such a pre-published written description, so that any doubts concerning its validity as prior art can only relate to what has been made available to the public. Regarding the question whether citing this abstract (without the original document from which it is taken) is permissible or constitutes a procedural violation, it has to be considered whether or not a statement based on such an abstract alone can be regarded as reasoned in the sense of Rules 51(3) and 68(2) EPC.

In the judgment of the board, abstract D1 provides a certain amount of technical information and there is no indication for the skilled reader that this information is invalid, which fact renders D1 suitable as a basis for reasons concerning novelty or inventive step. The line of reasoning of the examining division based on D1 is complete and understandable.

Therefore, as judged from the documents on file, the statements and the decision of the examining division, based on the above-mentioned abstract, were reasoned in the sense of Rules 51(3) and 68(2) EPC.

2.4 It lies in the nature of citing and reasoning that the state of the art as a whole cannot be cited, and that search divisions and examining divisions must select, in exercise of their judgment, from those documents

d'examen, la règle 51(3) CBE prévoit que "toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2 doit être motivée", et il est stipulé de même à la règle 68(2), première phrase CBE que "les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées", ce qui signifie que s'il est objecté que l'invention est comprise dans l'état de la technique (art. 54(1) CBE) ou que pour un homme du métier elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 56 CBE), les documents cités doivent permettre d'étayer ces motifs de rejet. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, notamment par une description écrite (art. 54(2) CBE).

2.3 Dans la présente affaire, l'abrégé cité (document D1) est effectivement une description écrite qui a été publiée avant la date de dépôt de la demande en cause, si bien que, pour ce qui est de son admissibilité en tant qu'état de la technique, les contestations ne peuvent porter que sur ce qui a été rendu accessible au public. S'agissant de la question de savoir s'il était permis de citer cet abrégé sans le document d'origine dont il est tiré ou si une telle citation constituait un vice de procédure, il y a lieu d'examiner si une constatation faite sur la seule base de cet abrégé peut être considérée comme motivée au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

De l'avis de la Chambre, l'abrégé D1 fournit un certain nombre d'informations techniques, et pour le lecteur averti, rien n'indique que cette information n'est pas valable, si bien que cet abrégé D1 permet d'étayer de manière appropriée les motifs invoqués concernant le défaut de nouveauté ou l'absence d'activité inventive. Le raisonnement développé par la division d'examen sur la base du document D1 est clair et ne comporte pas de lacune.

Par conséquent, si l'on en juge par les documents versés au dossier, les constatations faites par la division d'examen et la décision qu'elle a rendue sur la base de l'abrégé susmentionné doivent être considérées comme motivées au sens des règles 51(3) et 68(2) CBE.

2.4 Il va de soi que lorsqu'il s'agit de citer des documents ou d'exposer des motifs, l'état de la technique ne peut pas être cité dans son intégralité. Les divisions de la recherche ainsi que les divisions d'examen doivent,

fungsabteilungen vielmehr kraft ihres Urteilsvermögens aus den Druckschriften, die ihnen zur Verfügung stehen und deren Inhalt sie verstehen können, den ihnen relevant erscheinenden Teil des Standes der Technik auswählen müssen. Dabei ist nie völlig auszuschließen, daß es - und dies gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen Zusammenfassung und Originaldokument - irgendwo noch relevantere Beschreibungen oder gar Fundstellen gibt, die die Relevanz der Entgegenhaltungen in einem anderen Licht erscheinen lassen würden.

2.5 Vor diesem Hintergrund muß die Frage, ob eine Zusammenfassung entgegengehalten werden darf, klar von der ganz anders gelagerten Frage unterschieden werden, welche Lehren die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung in Betracht zu ziehen hat, **wenn ihr sowohl die Zusammenfassung als auch das Originaldokument zur Verfügung stehen und die beiden Dokumente widersprüchliche Lehren enthalten.** Die Beschwerdekammerentscheidung T 77/87 (ABI. EPA 1990, 280), auf die sich der Beschwerdeführer ausschließlich beruft, um die Zitierbarkeit von Zusammenfassungen anzufechten, bezieht sich auf die letztere Frage.

Im selben Sinne ist auch die vom Beschwerdeführer angesprochene "Verlautbarung" (Beilage zu ABI. EPA 1990, 24) nur eine kurze Zusammenfassung der Entscheidung T 77/87; die darin enthaltene und vom Beschwerdeführer aufgegriffene Aussage, daß "die Offenbarung der Zusammenfassung anhand des Originals auszulegen ist, um festzustellen, was technisch wirklich offenbart worden ist" und daß "die Zusammenfassung ... nicht als eigenständiges Dokument isoliert betrachtet werden" darf, muß also im Kontext des der Entscheidung zugrunde liegenden Falls gesehen werden, dem auch in der Entscheidung selbst Rechnung getragen wurde.

Die Entscheidung betrifft eine nach einem Einspruchsverfahren eingelegte Beschwerde, in deren Rahmen der Kammer sowohl die Zusammenfassung als auch das entsprechende Originaldokument vorgelegt wurden, und gelangt zu folgendem Schluß: "Wenn - wie hier - aus gleichzeitig vorliegenden, zusammengehörigen Beweismitteln klar hervorgeht, daß der Wortlaut der Offenbarung eines der Dokumente Fehler aufweist und nicht den beabsichtigten technischen

which they have available and the content of which they can understand, that portion of the state of the art which appears relevant to them. This can never fully exclude the possibility that there may somewhere exist - and this is not limited to the relationship between abstracts and their original documents alone - more relevant descriptions or even descriptions which would show relevancy of the cited documents in a different light.

2.5 With respect to this possibility, the question of citability of an abstract must be well distinguished from the different question which of the teachings of an abstract and an original document have to be considered by the examining or opposition division **if both documents are available to them and contain conflicting teachings.** Board of appeal decision T 77/87 (OJ EPO 1990, 280), on which the appellant entirely relies for opposing the citability of abstracts, relates to this latter question.

Likewise, the "notification" also mentioned by the appellant (Supplement to OJ EPO 1990, 24), is actually a short summary of the above decision T 77/87, and the sentence "the disclosure of this abstract document should be interpreted by reference to its original for the purpose of ascertaining the technical reality of what has been disclosed and should not be regarded as an independent document in isolation", referred to by the appellant, must be understood in the context of the case underlying that decision, which context is clearly taken into account in the decision itself.

The decision concerns an appeal after opposition procedure in which the abstract and the corresponding original document had both been made available to the board, and comes to the conclusion that "when, as here, it is clear from related contemporaneously available evidence that the literal disclosure of a document is erroneous and does not represent the intended technical reality, such an erroneous disclosure should not be considered as part of the state

dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, sélectionner la partie de l'état de la technique qui leur semble pertinente, et ce à partir des documents qui sont à leur disposition et dont elles peuvent comprendre le contenu. Il n'est jamais entièrement exclu - et ceci ne vaut pas seulement pour le cas des abrégés extraits des documents de brevet - qu'il puisse exister ailleurs d'autres descriptions plus appropriées, voire des descriptions qui feraient apparaître la pertinence des documents cités sous un jour différent.

2.5 En ce qui concerne cette possibilité, il convient de bien distinguer entre la question de savoir s'il est admis de citer un abrégé et celle de savoir lequel des deux enseignements, celui de l'abrégé ou celui du document d'origine, doit être pris en considération par la division d'examen ou la division d'opposition, **lorsque ces deux documents sont à leur disposition et qu'ils contiennent des enseignements contradictoires.** C'est sur cette dernière question que porte la décision rendue par la chambre de recours dans l'affaire T 77/87 (JO OEB 1990, 280), sur laquelle le requérant a fondé tout son raisonnement lorsqu'il s'est opposé à ce que l'abrégé soit cité.

De même, la mention faite de cette décision dans le supplément au JO OEB 1990, 24 auquel s'est référé le requérant est en fait un bref résumé de la décision précitée T 77/87. En outre, pour comprendre la phrase de cette décision citée par le requérant: "pour apprécier le contenu technique réel de ce qui a été divulgué, il convient d'interpréter la divulgation [de l'abrégé] à la lumière du document d'origine à partir duquel il a été rédigé, et non pas de le considérer isolément en tant que document indépendant", il est nécessaire de se replacer dans le contexte propre à cette affaire, dont il a été clairement tenu compte dans cette décision T 77/87.

Il s'agissait dans cette décision d'un recours formé après la procédure d'opposition. La chambre chargée de statuer, qui disposait de l'abrégé et du document d'origine correspondant, avait conclu que "la divulgation d'un document ne doit pas être considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsque, comme c'est le cas dans la présente espèce, il est clair, d'après une preuve pertinente, disponible à la même époque, que, prise à la lettre, elle est

Sachverhalt wiedergibt, gilt die fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik" (Nr. 4.1.4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall stellte sich diese Frage nicht, da die Akte nur die Zusammenfassung D1 enthält und nichts darauf hindeutet, daß ihre Offenbarung möglicherweise fehlerhaft ist oder im Lichte der Offenbarung des Originaldokuments anders ausgelegt werden müßte. Somit gehört die wörtliche Offenbarung von D1 *prima facie* zum Stand der Technik. Den Beweis **für das Gegenteil** hätte der Beschwerdeführer erbringen müssen. Er hat dies aber nicht getan.

Daher muß die Lehre von D1 für sich genommen dem Stand der Technik zugerechnet werden.

2.6 Aus diesen Gründen sieht die Kammer in der bloßen Tatsache, daß eine Zusammenfassung entgegeng gehalten und die Begründung auf sie gestützt wird, keinen Verfahrensmangel.

3. Hauptantrag; wesentliche Verfahrensmängel

3.1 Der erste vom Beschwerdeführer als wesentlicher Verfahrensmangel beanstandete Punkt - die Anziehung eines nicht als Entgegenhaltung zulässigen Dokuments - ist bereits unter Nummer 2 behandelt worden.

3.2 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, daß er in zwei Telefongesprächen mit dem beauftragten Prüfer zu der irrigen Annahme verleitet worden sei, daß vorerst keine Zurückweisung drohe, da der nächste Verfahrensschritt ein weiterer Bescheid sein werde.

Der Beschwerdeführer hat eidesstattliche Versicherungen zweier Angestellter der für ihn tätigen Kanzlei europäischer Patentvertreter vorgelegt, in denen diese bestätigen, daß sie nach dem Erlaß des zweiten Bescheids der Prüfungsabteilung den beauftragten Prüfer (zweimal) angerufen und von ihm erfahren hätten, daß ein weiterer Bescheid ergehen werde.

of the art" (paragraph 4.1.4 of the reasons).

In the present case, this question did not arise since only abstract D1 is on file and there is no indication that its disclosure might be erroneous, or that its disclosure might otherwise have to be interpreted differently in the light of the disclosure of the original document. Therefore, the literal disclosure of D1 belongs *prima facie* to the state of the art. The appellant would have had the burden of proof to show that this disclosure **was actually** not part of the state of the art. The appellant failed to do so.

The teaching of D1 taken alone, therefore, is to be considered as part of the state of the art.

2.6 For these reasons, the board cannot see a procedural violation in the mere facts of citing and reasoning on the basis of an abstract.

3. Main request; substantial procedural violations

3.1 The first point where the appellant sees a substantial procedural violation, ie citation of a non-citable document, has been dealt with above in paragraph 2.

3.2 The appellant claims that in two telephone conversations with the primary examiner he was misled into believing that a refusal was not imminent, as a further communication would be issued as the next step of the procedure.

The appellant submitted affidavits of two employees of the firm of European patent attorneys representing the appellant, in which affidavits they confirm that in the time after the second communication of the examining division they telephoned the primary examiner (first and second telephone call) and were informed by him that a further communication would be issued.

entachée d'erreurs et ne reflète pas la réalité technique qu'elle entendait exposer" (point 4.1.4 des motifs).

Or, dans la présente espèce, cette question ne se pose pas, étant donné que seul l'abrégé D1 a été versé au dossier et que rien n'indique que sa divulgation pourrait être erronée ou qu'elle aurait dû être interprétée différemment, compte tenu de la divulgation figurant dans le document d'origine. Par conséquent, la divulgation du document D1, prise à la lettre, doit être considérée de prime abord comme comprise dans l'état de la technique. C'est donc au requérant qu'il aurait incombé de prouver que cette divulgation **n'était en fait pas** comprise dans l'état de la technique, or il ne l'a pas fait.

L'enseignement du document D1, pris isolément, doit donc être considéré comme compris dans l'état de la technique.

2.6 Pour toutes ces raisons, la Chambre estime que le simple fait d'avoir cité un abrégé et d'avoir fondé son exposé des motifs sur cet abrégé ne constitue pas un vice de procédure.

3. Requête principale; vices substantiels de procédure

3.1 Le premier vice de procédure allégué par le requérant, à savoir le fait qu'il ait été cité un document qui ne pouvait l'être, a été examiné au point 2 supra.

3.2 Le requérant prétend que lors de deux conversations téléphoniques avec le premier examinateur, celui-ci lui avait annoncé qu'il allait lui adresser tout d'abord une nouvelle notification, lui laissant ainsi croire à tort que le rejet n'était pas imminent.

Le requérant a produit des déclarations sous serment de deux employés de la société qu'il avait choisie pour le représenter, un cabinet de mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Ceux-ci confirment dans ces déclarations qu'après avoir reçu la deuxième notification de la division d'examen, ils avaient téléphoné au premier examinateur (première et deuxième conversations téléphoniques), qui leur avait annoncé qu'une nouvelle notification allait être établie.

In einer Aktennotiz ("Ergebnis der Rücksprache") über einen (dritten) Telefonanruf, den der beauftragte Prüfer nach der Zurückweisung der Anmeldung vom Vertreter des Beschwerdeführers erhielt, hat der Prüfer festgehalten, daß er niemals einen weiteren Bescheid in Aussicht gestellt habe.

Es liegen also widersprüchliche Aussagen über den Inhalt der beiden ersten telefonischen Unterredungen vor.

3.3 Telefonische Rücksprachen zwischen Prüfern des Europäischen Patentamts und Anmeldern können unter bestimmten Umständen zur Beschleunigung eines sonst langsamer ablaufenden Verfahrens beitragen. In kritischen Situationen sollte man sich von solchen Gesprächen aber nicht zuviel versprechen, da es leichter als im schriftlichen Verfahren zu Mißverständnissen kommen kann, zumal bisweilen einer der beiden Gesprächspartner vielleicht nicht auf die Erörterung des Falls vorbereitet ist. Aus gutem Grund ist das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt - von der mündlichen Verhandlung gemäß Artikel 116EPÜ einmal abgesehen - grundsätzlich als schriftliches Verfahren konzipiert. Außerdem ist der beauftragte Prüfer im Prüfungsverfahren (wie auch im Einspruchsverfahren) nur eines von drei Mitgliedern der Abteilung und seine persönlichen Aussage für die Abteilung bekanntlich nicht verbindlich. Darüber hinaus sind telefonische Rücksprachen im EPÜ nicht vorgesehen und insofern nicht Teil des formellen Verfahrens vor dem Amt.

Die Kammer bestreitet nicht, daß alle - auch die informellen - verfahrensrechtlichen Schritte, die Bedienstete des Europäischen Patentamts gegenüber Verfahrensbeteiligten unternehmen, vom Grundsatz des Vertrauensschutzes bestimmt sein sollten.

Dem vom Beschwerdeführer im vorliegenden Fall gestellten Antrag auf Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses der Prüfungsabteilung könnte aber nur dann stattgegeben werden, wenn ganz offensichtlich gegen die im EPÜ verankerten Verfahrensvorschriften verstoßen worden wäre. Da telefonische Rücksprachen nicht zum formellen Verfahren gehören, braucht nach Ansicht der Kammer nicht im einzelnen geklärt zu werden, was in den erwähnten Telefongesprächen gesagt worden ist, da die Abfolge der verfahrensrechtlich relevanten Ereignisse bereits eindeutig in der Akte dokumentiert ist.

In a note on file giving the "Result of consultation" concerning a (third) telephone call received from the representative of the appellant after the refusal of the application, the primary examiner declares that he never said that a further communication would be issued.

Thus, there are conflicting declarations as to what was said during these first two telephone calls.

3.3 Telephone calls between the examiners of the European Patent Office and the applicants, in some situations, can be a tool for speeding up an otherwise slower procedure. However, one should be warned against expecting too much from them in critical situations, as misunderstandings can happen more easily than in writing, sometimes promoted by the fact that one of the two participants in the conversation might not be fully prepared for dealing with the case. It is with reason that the procedure before the European Patent Office is in principle, with the exception of oral proceedings under Article 116 EPC, a written procedure. Moreover, in the examination (as well as in the opposition) procedure the primary examiner is only one of a division of three examiners, it being well known that his individual statements cannot be binding for the division. Furthermore, telephone conversations are not provided for in the EPC and do not, as such, form part of the formal procedure before the Office.

The board does not deny that the principle of good faith should govern all the actions over procedural matters, even the informal ones, of employees of the European Patent Office towards parties to the proceedings.

However, for setting aside the decision of the examining division to refuse the application, to which aim the request of the appellant is directed in the present case, it would be required that manifestly the rules of procedure as laid down in the EPC had been infringed. Since telephone conversations do not form part of said formal procedure, the board does not consider it necessary to conduct a detailed investigation seeking to clear up what was said in the above-mentioned telephone calls, the sequence of procedurally relevant facts being already clearly established in the file.

Dans une note versée au dossier, qui donnait le "compte rendu de la consultation" qui avait eu lieu lors d'un (troisième) appel téléphonique reçu du mandataire du requérant après le rejet de la demande, le premier examinateur avait déclaré n'avoir jamais dit qu'une nouvelle notification allait être établie.

En ce qui concerne le contenu de ces deux conversations téléphoniques, l'on se trouve donc en présence de deux versions différentes des faits.

3.3 Les consultations téléphoniques entre les examinateurs de l'Office européen des brevets et les demandeurs peuvent, dans certains cas, permettre d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite, par exemple lorsque l'un des deux interlocuteurs n'est pas bien préparé avant de discuter de l'affaire. C'est donc avec juste raison que la procédure devant l'Office européen des brevets est en principe conduite par écrit, sauf s'il a été décidé de recourir à une procédure orale, conformément à l'article 116 CBE. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. De plus, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB.

La Chambre reconnaît certes que le principe de la bonne foi devrait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'Office européen des brevets, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel.

Toutefois, pour que la décision de la division d'examen de rejeter la demande soit annulée comme l'avait demandé le requérant dans la présente affaire, il faudrait qu'il y ait eu violation manifeste des règles de procédure prévues par la CBE. Etant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la Chambre ne juge pas nécessaire de mener une enquête approfondie afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortent déjà clairement du dossier.

3.4 Der Akte ist zu entnehmen, daß die Prüfungsabteilung zwei Bescheide erlassen hat, in denen sie begründete, weshalb der Gegenstand der Ansprüche 1, 12 und 15 ihres Erachtens gegenüber D1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise und weshalb D1 als Stand der Technik herangezogen werden könne (nämlich weil die technischen Informationen für den Fachmann verständlich seien). Der zweite Bescheid enthält eine ausdrückliche Aufforderung an den Beschwerdeführer, auf die gegen die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands erhobenen Einwände einzugehen, und schließt mit dem Hinweis, daß die Anmeldung andernfalls gemäß Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werde. In seiner Erwiderung vom 19. Februar 1991 machte der Beschwerdeführer erneut (wie schon in seiner ersten Antwort) geltend, daß D1 nicht als Stand der Technik entgegengehalten werden dürfe. Ansonsten äußerte er sich nicht zur Frage der erfinderischen Tätigkeit und reichte auch keine neuen Ansprüche ein. In einem weiteren Schreiben vom 1. Mai 1991, kurz vor Ablauf der Frist für die Erwiderung auf den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung, beschränkte sich der Beschwerdeführer auf die Bitte um eine Antwort der Prüfungsabteilung und die Feststellung, daß er seinem Vertreter keine vollständigen Anweisungen geben könne, solange die in seinem vorhergehenden Schreiben aufgeworfene Frage (Zitierbarkeit von D1) nicht geklärt sei. Drei Monate nach Ablauf der obengenannten Frist wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück.

Der Beschwerdeführer hätte - ungeachtet seines persönlichen Eindrucks vom Inhalt der formlosen telefonischen Rücksprachen - an den in den amtlichen Bescheiden erhobenen Einwänden und insbesondere dem Hinweis auf die wahrscheinliche Zurückweisung am Ende des zweiten Bescheids erkennen müssen, daß eine Zurückweisung der Anmeldung drohen würde, wenn seine Argumente bezüglich der Zitierbarkeit von D1 die Prüfungsabteilung nicht überzeugten; er hätte wissen müssen, daß er möglicherweise mit seiner Hauptargumentation scheitern würde und es daher riskant war, nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 einzugehen (was er ja trotz seiner Ansicht über die Zitierbarkeit von D1 hätte

3.4 The file shows that the examining division issued two communications in which reasons were given why in their view the subject-matter of claims 1, 12 and 15 lacked an inventive step, having regard to D1, and why D1 could be used as prior art (because its technical information could be understood by the person skilled in the art). The second communication contains an explicit invitation to deal with the objections raised against the inventive step of the claimed subject-matter and ends with the statement that "if the applicant fails to deal with them, the application will be rejected in accordance with Article 97(1) EPC". In his reply, dated 19 February 1991, the appellant again (as in his first response) argued that D1 could not be cited as prior art. He did not otherwise discuss the question of inventive step, nor did he file new claims. In a further letter, dated 1 May 1991, shortly before the end of the time limit set for replying to the second communication of the examining division, the appellant only expressed his wish to obtain a reply from the examining division, and stated that as long as the matter raised in his last letter (citability of D1) was unresolved, the representative was unable to obtain full instructions from his clients. Three months after expiry of the above-mentioned time limit the examining division refused the application.

Whatever the appellant's impression was about the content of the above-mentioned informal telephone calls, he should have realised from the objections raised in the official communications and in particular from the announcement of likely rejection at the end of the second communication that refusal of the application was imminent if his arguments regarding the citability of D1 did not convince the examining division, and that abstaining from discussion of inventive step on the basis of D1 (which discussion he could have undertaken independently of his opinion on the citability of D1) was a risk if his primary argumentation was not accepted. It could not be expected from the examining division that a further communication

3.4 D'après le dossier, la division d'examen avait établi deux notifications, dans lesquelles elle avait exposé pourquoi l'objet des revendications 1, 12 et 15 lui paraissait dénué d'activité inventive par rapport au document D1, et pourquoi ce document pouvait être considéré comme appartenant à l'état de la technique (l'information technique qu'il contenait pouvait en effet être comprise par l'homme du métier). Dans sa deuxième notification, la division d'examen invitait expressément le demandeur à répondre aux objections concernant le défaut d'activité inventive et déclarait en conclusion que s'il ne déferait pas à cette invitation, sa demande serait rejetée conformément à l'article 97(1) CBE. Dans sa réponse en date du 19 février 1991, le requérant avait allégué une nouvelle fois (comme dans sa première réponse) que le document D1 ne pouvait être cité comme état de la technique, mais n'avait pas par ailleurs abordé la question de l'activité inventive et s'était abstenu de produire de nouvelles revendications. Dans une autre lettre, en date du 1^{er} mai 1991, qu'il avait envoyée à l'OEB peu avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répondre à la deuxième notification de la division d'examen, le requérant s'était borné à déclarer qu'il souhaitait obtenir une réponse de la division d'examen, et déclarait que tant que la question qu'il avait soulevée dans sa dernière lettre (à savoir: le document D1 pouvait-il être cité?) ne serait pas résolue, il lui serait impossible de donner des instructions complètes à son mandataire. Trois mois après l'expiration du délai qu'elle avait imparti au demandeur, la division d'examen avait rejeté la demande.

Quelle qu'ait été l'impression que le requérant avait retirée des conversations téléphoniques sans caractère officiel dont il a été question ci-dessus, il aurait dû se rendre compte, au vu des objections soulevées dans les notifications officielles, et notamment de l'annonce à la fin de la deuxième notification de rejet probable de sa demande, que sa demande serait immédiatement rejetée au cas où il ne pourrait convaincre la division d'examen de l'impossibilité de citer le document D1, et qu'il était risqué, pour le cas où ce premier argument ne serait pas accepté, de ne pas discuter sur la base du document D1 de la question de l'existence d'une activité inventive (ce qu'il aurait pu faire indépendamment de l'avis qu'il avait émis au sujet de la

tun können). Von der Prüfungsabteilung konnte nicht erwartet werden, daß sie einen weiteren Bescheid zu einer bereits erledigten Frage erlassen würde.

3.5 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, daß er nach Ablauf der im zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung gesetzten Frist wenigstens damit gerechnet habe, daß seine Anmeldung, wenn er schon keinen weiteren Bescheid erhalte, nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gälte und nicht zurückgewiesen würde, weil sein Schreiben vom 19. Februar 1991 ja keine Erwiderung auf den Bescheid gewesen sei.

Da die Kammer in dem Schreiben vom 19. Februar 1991 sehr wohl eine Erwiderung im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ sieht, erübrigt sich eine Erörterung der Frage, ob die Prüfungsabteilung bei ausbleibender Antwort des Anmelders berechtigt ist, die Anmeldung zurückzuweisen statt dem Anmelder mitzuteilen, daß sie als zurückgenommen gilt.

Das betreffende Schreiben beginnt mit einer Bezugnahme "auf den Bescheid gemäß Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ vom 30. Januar 1991". Der Verfasser setzt sich dann mit der Begründung auseinander, mit der die Prüfungsabteilung in ihrem Bescheid die Zitierbarkeit von D1 als eigenständigem Dokument untermauert hat, und bringt Gegenargumente vor, weshalb D1 nicht als Stand der Technik angesehen werden dürfe.

Im ersten Absatz des Schreibens findet sich zwar die Aussage: "Dieses Schreiben ist nicht als förmliche Erwiderung auf den Bescheid anzusehen." Richtig ist auch, daß im Schreiben nicht auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 als Stand der Technik eingegangen wird, das Schreiben also nicht so umfassend ist, wie es hätte sein können.

Da aber überzeugende Argumente gegen die Zitierbarkeit des einzigen angezogenen Dokuments zweifellos selbst eine wirksame Erwiderung auf die Einwände der Prüfungsabteilung wären, kann eine solche Antwort nicht einmal als offensichtlich unvollständig angesehen werden. Artikel 96 (3) EPÜ verlangt zur Abwendung der Rücknahmefiktion ohnehin keine "vollständige", sondern nur "eine" Erwiderung. Die objektive Tatsache, daß das Schreiben aufgrund seines

would be issued on a subject it had already dealt with.

3.5 The appellant further argues that, after expiry of the time limit set on the second communication of the examining division, he would have expected, if not a further communication, then at least to have his application deemed to be withdrawn (Art. 96(3) EPC) instead of a refusal since his letter dated 19 February 1991 was not a response to the communication.

Since, in the view of the board, the letter of 19 February 1991 constitutes a reply in the sense of Article 96(3) EPC, there is no need to discuss the question whether an Examining division, in the case that the applicant does not reply, has a right to refuse the application instead of communicating to the applicant that the application is deemed to be withdrawn.

At the beginning, said letter refers "to your communication issued on 30th January 1991 pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC". It deals with the reasoning of the examining division in this communication regarding the citability of D1 as an isolated document, and contains an argumentation why D1 should not be considered as prior art.

It is true that in the first paragraph of this letter is stated that "this present letter is not to be treated as a formal response to that communication", and that the letter fails to deal with the question of inventive step on the basis of D1 as prior art, so that it is not as comprehensive as it could be.

However, an argumentation against the citability as prior art of the only cited document, if successful, would certainly by itself be an effective reply to the objections of the examining division, so that it even cannot be regarded as evidently incomplete. In any case, Article 96(3) EPC does not require "a complete reply", but only "a reply" for avoiding the consequence of having the application deemed to be withdrawn. The objective fact that therefore the letter,

possibilité de citer le document D1). Il ne pouvait attendre de la division d'examen qu'elle émette une nouvelle notification sur une question qu'elle avait déjà traitée.

3.5 Le requérant allègue également qu'après l'expiration du délai fixé dans la deuxième notification de la division d'examen, il se serait attendu pour le moins, au cas où il ne lui serait pas adressé de notification, à ce que sa demande soit réputée retirée (art. 96(3) CBE) et non à ce qu'elle soit rejetée, vu que sa lettre en date du 19 février 1991 n'était pas une réponse à cette notification.

La Chambre ayant estimé que la lettre du 19 février 1991 constituait une réponse au sens de l'article 96(3) CBE, il n'est pas nécessaire d'examiner si une division d'examen a le droit, dans le cas où le demandeur ne défère pas à l'invitation qui lui a été adressée, de rejeter sa demande au lieu de lui annoncer que sa demande est réputée retirée.

Au début de cette lettre du 19 février, le demandeur faisait référence à la "notification établie le 30 janvier 1991 conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE". Examinant le raisonnement développé dans cette notification par la division d'examen au sujet de la possibilité de citer isolément le document D1, le demandeur expliquait ensuite dans cette lettre pourquoi à son avis le document D1 ne devait pas être considéré comme compris dans l'état de la technique.

Il est vrai que le demandeur avait précisé au premier paragraphe de sa lettre que "la présente ne doit pas être traitée comme une réponse formelle à cette notification" et que dans la suite de cette lettre il n'avait pas discuté de la question de l'existence d'une activité inventive sur la base du document D1 considéré comme appartenant à l'état de la technique, si bien que cette lettre n'était pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être.

Toutefois, si la Chambre retenait l'argument avancé par le demandeur en ce qui concerne l'impossibilité d'admettre comme état de la technique le seul document qui avait été cité, cette lettre constituerait bel et bien par elle-même une réponse aux objections soulevées par la division d'examen, si bien qu'il serait même impossible de la considérer comme manifestement incomplète. En tout état de cause, l'article 96(3) CBE exige uniquement du demandeur

Inhalts eine Erwiderung auf den Bescheid darstellt, kann nicht einfach dadurch verleugnet werden, daß der Beschwerdeführer beantragt, die Erwiderung nicht als solche zu betrachten.

according to its content, constitutes a reply to the communication cannot be set aside by a simple request of the appellant not to treat it as such and thus to make it null and void.

qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Il est de fait par conséquent que de par son contenu cette lettre constituait une réponse à la notification de la division d'examen, et il ne saurait suffire d'une simple phrase du requérant demandant que sa lettre ne soit pas considérée comme constituant une telle réponse pour que ce fait objectif puisse être réduit à néant et doive ainsi être considéré comme nul et non avvenu.

Deshalb war es richtig, die Anmeldung nicht als zurückgenommen im Sinne des Artikels 96 (3) EPÜ anzusehen.

Therefore, it was correct not to treat the application as deemed to be withdrawn in the sense of Article 96(3) EPC.

C'est donc à juste titre que la demande n'a pas été traitée comme étant réputée retirée au sens de l'article 96(3) CBE.

Die Kammer vermag überdies nicht zu erkennen, welchen Gewinn sich der Beschwerdeführer von einer Anwendung des Artikels 96 (3) EPÜ durch das Amt versprochen hätte. Wenn der Beschwerdeführer vorgehabt hätte, dann nach Artikel 121 EPÜ Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen, hätte sich nichts Wesentliches an der verfahrensrechtlichen Lage geändert; es wäre lediglich zu einer Verlängerung der Frist für die Erwiderung auf den Bescheid der Prüfungsabteilung gekommen, die der Beschwerdeführer einfacher durch einen entsprechenden direkten Antrag hätte erreichen können (da er sich ja offenbar über den Ablauf der Frist im klaren war).

Moreover, the board does not see what the appellant would have expected to gain if the Office had applied Article 96(3) EPC. If the appellant had in mind then to request further processing under Article 121 EPC, this would not have changed the procedural situation except in leading to an extension of the time limit for replying to the communication of the examining division, which extension the appellant could have obtained more easily by requesting it directly (since he was evidently aware of the lapse of this period).

En outre, la Chambre ne voit pas quels avantages le requérant aurait pu retirer de l'application par l'Office de l'article 96(3) CBE. Si son intention était de requérir alors la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121 CBE, la situation serait restée la même au niveau de la procédure, si ce n'est que le délai imparti pour répondre à la notification de la division d'examen se serait vu prorogé, ce que le requérant aurait pu obtenir plus facilement en demandant directement une telle prorogation (vu qu'il savait manifestement que le délai allait venir à expiration).

3.6 Da die Kammer entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers keine wesentlichen Verfahrensmängel feststellen kann, aufgrund deren die Sache möglicherweise an die erste Instanz hätte zurückverwiesen werden müssen (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ), wird der Hauptantrag zurückgewiesen.

3.6 Since the board does not find any substantial procedural violations, as claimed by the appellant, which might have necessitated the remittal of the case to the first instance (Art. 111(1), second sentence, EPC), the main request is rejected.

3.6 La Chambre n'ayant pu, à la différence du requérant, déceler de vice substantiel de procédure susceptible de justifier le renvoi de l'affaire à la première instance (art. 111(1), deuxième phrase CBE), la requête principale est rejetée.

4. Erster Hilfsantrag

4. First auxiliary request

4. Première requête subsidiaire

9. Da die Prüfungsabteilung die Frage der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands bereits in Kenntnis der Druckschriften D1 und D2 geprüft hat und kein wesentlicher Verfahrensmangel festzustellen ist (vgl. Hauptantrag des Beschwerdeführers), sieht die Kammer keine Veranlassung, die Sache an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen (Art. 111 (1) EPÜ).

9. Since the question of inventive step of the claimed subject-matter has already been examined by the examining division in the knowledge of documents D1 and D2, and since no substantial procedural violation can be found (cf. main request of the appellant), the board sees no reason to remit the case to the examining division (Art. 111(1) EPC).

9. Vu que la question de l'activité inventive a déjà été examinée par la division d'examen sur la base des documents D1 et D2 et qu'il ne peut être décelé de vice substantiel de procédure (cf. requête principale du requérant), la Chambre ne voit aucune raison de renvoyer l'affaire à la division d'examen conformément à l'article 111(1) CBE.

10. Da keinem der Anträge des Beschwerdeführers stattgegeben werden kann, muß die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung bestätigt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

10. Since none of the requests of the appellant is allowable, the decision to refuse the application has to be confirmed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

10. Etant donné qu'il ne peut être fait droit à aucune des requêtes formulées par le requérant, il y a lieu de confirmer la décision de rejet de la demande prise par la division d'examen.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.