

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 6. April 1994**  
**T 647/93 - 3.5.2**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson  
 Mitglieder: W. J. L. Wheeler  
 A. G. Hagenbucher

**Anmelder: Hitachi Maxell Limited**

**Stichwort: Verfahrensmangel/ HITACHI MAXELL**

**Artikel: 109, 111 (1), 113 (2) EPÜ; 10 Verfahrensordnung der Beschwerdekammern**

**Regel: 67, 68 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "erstinstanzliche Entscheidung nicht auf der Grundlage der vom Anmelder vorgelegten Fassung getroffen - wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)" - "Abweichung von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "unzureichende Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)" - "Zurückverweisung an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"**

*Leitsatz*

*Die Bestimmung des Artikels 113 (2) EPÜ, wonach sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat, stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebegründung auf den Fehler hingewiesen worden ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 88 309 812.1 zurückgewiesen wurde, Beschwerde ein. Die Zurückweisung

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 6 April 1994**  
**T 647/93 - 3.5.2**  
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Persson  
 Members: W.J.L. Wheeler  
 A.G. Hagenbucher

**Applicant: Hitachi Maxell Limited**

**Headword: Procedural violation/HITACHI MAXELL**

**Article: 109, 111(1), 113(2) EPC; 10 Rules of Procedure of the Boards of Appeal**

**Rule: 67, 68(2) EPC**

**Keyword: "Decision of first instance not taken on text submitted by applicant - substantial procedural violation (yes)" - "Failure to follow procedure set out in Guidelines - substantial procedural violation (no)" - "Decision of first instance not well reasoned - substantial procedural violation (no)" - "Remittal to first instance for further prosecution" - "Reimbursement of appeal fee"**

*Headnote*

*The provision of Article 113(2) EPC, that the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent, is a fundamental procedural principle, being part of the right to be heard, and is of such prime importance that any infringement of it, even as the result of a mistaken interpretation of a request, must, in principle, be considered to be a substantial procedural violation. In any case, such violation occurs when, as in the present case, the examining division does not make use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC, after the mistake has been pointed out in the grounds of appeal.*

**Summary of facts and submissions**

I. The appellant lodged an appeal against the decision of the examining division to refuse application No. 88 309 812.1. The reason given for the refusal was that an invention

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 6 avril 1994**  
**T 647/93 - 3.5.2**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Persson  
 Membres : W.J.L. Wheeler  
 A.G. Hagenbucher

**Demandeur: Hitachi Maxell Limited**

**Référence: Vice de procédure/ HITACHI MAXELL**

**Article: 109, 111(1), 113(2) CBE; 10 du Règlement de procédure des chambres de recours**

**Règle: 67, 68(2) CBE**

**Mot-clé: "Décision de la première instance non prise sur la base du texte soumis par le demandeur - vice substantiel de procédure (oui)" - "Non-respect de la procédure décrite dans les Directives - vice substantiel de procédure (non)" - "Décision de la première instance mal motivée - vice substantiel de procédure (non)" - "Renvoi à la première instance pour suite à donner" - "Remboursement de la taxe de recours"**

*Sommaire*

*L'article 113(2) CBE, selon lequel l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire du brevet, est un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant a introduit un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande n° 88 309 812.1. Cette demande avait été rejetée au motif que l'invention

wurde damit begründet, daß angesichts der bereits in der Druckschrift GB-A-2 162 008 (als D1 bezeichnet) enthaltenen Offenbarung nicht von einer Erfindung ausgegangen werden könne.

II. Der Beschwerdeführer beantragte die Zurückverweisung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ansprüche 1 bis 10 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

III. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Magnetooptischer Datenträger mit einem transparenten Substrat (1), einer magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3), die ein auf dem transparenten Substrat (1) ausgebildetes vertikales anisotropes Merkmal aufweist, und einer auf der magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3) ausgebildeten Quermagnetisierungsschicht (4), wobei die Quermagnetisierungsschicht (4) bei Raumtemperatur eine geringe Koerzitivkraft und einen ausreichend hohen Curiepunkt gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magnetooptischen Aufzeichnungsschicht (3) aufweist"

Der Wortlaut der Ansprüche 2 bis 10 ist für die vorliegende Entscheidung ohne Belang.

IV. Der Beschwerdeführer trägt im wesentlichen vor, daß die zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Ansprüche den ursprünglich eingereichten Ansprüchen mit den mit der Erwiderung vom 22. Dezember 1992 auf einen Bescheid der Prüfungsabteilung hin eingereichten Änderungen der Ansprüche 1 und 2 genau entsprächen. Mit diesen Änderungen sei den Einwänden entsprochen worden, die aufgrund von Artikel 54 und 84EPÜ im Bescheid erhoben worden seien. Die Erwiderung habe darüber hinaus Ausführungen zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit enthalten. Der Beschwerdeführer habe daher zweifelsfrei einen ernstzunehmenden Versuch unternommen, sich mit den Einwänden auseinanderzusetzen (vgl. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 4.3). Der Prüfungsabteilung seien schwerwiegende Verfahrensfehler unterlaufen, da sie die mit

could not be recognised in view of what was already described in GB-A-2162 008 (referred to as D1).

II. The appellant requested that the application be remitted to the examining division for further examination on the basis of claims 1 to 10 submitted with the statement of grounds of appeal and that the appeal fee be reimbursed.

III. Claim 1 reads as follows:

"1. A magneto-optic recording medium comprising a transparent substrate (1), a magneto-optic recording film (3) having a vertical anisotropic characteristic formed on the transparent substrate (1), and a perpendicular magnetization film (4) formed on the magneto-optic recording film (3), the perpendicular magnetization film (4) having a small coercive force at room temperature and a sufficiently high Curie point relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)."

The wording of claims 2 to 10 is not relevant to the present decision.

IV. The appellant argued essentially that the claims filed with the statement of grounds of appeal corresponded exactly to the originally filed claims with the amendments to claims 1 and 2 set out in the letter of 22 December 1992 in reply to a communication from the examining division. The amendments overcame objections under Articles 54 and 84 EPC which had been raised in the communication. The reply also included an argument in support of inventive step. The appellant had therefore clearly made a bona fide attempt to deal with the objections (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 4.3). The examining division had committed substantial procedural violations in that it had misinterpreted the amendment to claim 1 set out in the letter of 22 December 1992, not followed the procedure set out in the Guidelines, C-VI, 4.3, and not provided a written reasoned

qui en faisait l'objet n'impliquait pas d'activité inventive, eu égard à ce qui avait déjà été décrit dans le document GB-A-2 162 008 (appelé D1).

II. Le requérant a demandé que la demande soit renvoyée à la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base des revendications 1 à 10 déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours, et que la taxe de recours soit remboursée.

III. La revendication 1 s'énonce comme suit :

"1. Support d'enregistrement magnéto-optique comprenant un substrat transparent (1), un film d'enregistrement magnéto-optique (3) ayant une caractéristique anisotropique verticale formée sur le substrat transparent (1), et un film de magnétisation perpendiculaire (4) formé sur le film d'enregistrement magnéto-optique (3), le film de magnétisation perpendiculaire (4) ayant une faible force coercitive à température ambiante, et un point de Curie suffisamment élevé par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)".

L'énoncé des revendications 2 à 10 n'est pas pertinent pour la présente décision.

IV. Le requérant a essentiellement fait valoir que les revendications déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours correspondaient exactement à celles produites initialement, et qu'elles comportaient les modifications des revendications 1 et 2 exposées dans la lettre du 22 décembre 1992 en réponse à une notification de la division d'examen. Ces modifications levaient les objections soulevées dans la notification au titre des articles 54 et 84 CBE. La réponse contenait également un argument à l'appui de l'activité inventive. Le requérant avait donc manifestement tenté de bonne foi de répondre aux objections (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 4.3). Le requérant a soutenu que la division d'examen avait commis des vices substantiels de procédure en ce sens qu'elle avait interprété de façon erronée la modification de la revendication 1 expo-

Schreiben vom 22. Dezember 1992 eingereichte Änderung des Anspruchs 1 falsch ausgelegt habe, von dem in den Richtlinien C-VI, 4.3 beschriebenen Verfahren abgewichen sei und entgegen Regel 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung erlassen habe.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, der Prüfungsabteilung sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler unterlaufen, da sie die Änderung des Anspruchs 1 im Schreiben vom 22. Dezember 1992 falsch ausgelegt habe.

2.1 In seinem Schreiben vom 22. Dezember 1992 erklärte der Beschwerdeführer folgendes:

"Ich möchte die folgenden Änderungen vornehmen:

In Anspruch 1, Zeile 8 bis 10 ist die Passage ": die magneto-optische ... Aufzeichnungsschicht." zu streichen und die Worte "gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (3)" einzusetzen.

In Anspruch 2, Zeile 4 ist "12 000" zu streichen und "1 200" einzusetzen.

2.2 Obwohl der ursprünglich eingereichte Anspruch in Zeile 8 keinen Doppelpunkt, sondern ein Komma aufweist, kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Beschwerdeführer entsprechend dem von der Prüfungsabteilung im amtlichen Bescheid vom 6. März 1992, S. 1, letzter Absatz unterbreiteten Vorschlag beabsichtigte, die folgende Passage am Ende des ursprünglich eingereichten Anspruchs 1 zu streichen: ", wobei die magneto-optische Aufzeichnungsschicht (3) und die Quermagnetisierungsschicht (4) einen mehrschichtigen Aufzeichnungsfilm bilden".

2.3 Obwohl ferner im Schreiben des Beschwerdeführers vom 22. Dezember 1992 nicht ausdrücklich angegeben ist, an welcher Stelle die Worte "gegenüber der Koerzitivkraft und dem Curiepunkt der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht (3)" einzufügen sind, ergibt sich aus dem Zusammenhang, daß diese Passage in Ermangelung anders lautender Anweisungen anstelle der gestrichenen Passage am Ende des Anspruchs eingefügt werden sollte.

2.4 Nach Auffassung der Kammer kann daher eigentlich kein Zweifel

decision as required by Rule 68(2) EPC.

### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The appellant has submitted that the examining division committed a substantial procedural violation in that it misinterpreted the amendment to claim 1 set out in the letter of 22 December 1992.

2.1 The appellant's letter of 22 December 1992 contains the following statement:

"I wish to make the following amendments:

Claim 1, lines 8 to 10, delete ": the magneto-optic....recording film." and insert "relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)".

Claim 2, line 4, delete "12,000" and insert "1200".

2.2 Although the originally filed claim 1 has a comma rather than a colon in line 8, it is nevertheless unambiguously clear that, in response to the suggestion made by the examining division in the last paragraph on page 1 of the official communication of 6 March 1992, the appellant wanted to delete the following passage from the end of the originally filed claim 1: ", the magneto-optic recording film (3) and the perpendicular magnetization film (4) making up a multilayered recording film."

2.3 Furthermore, although the place where "relative to the coercive force and Curie point of the magneto-optic recording film (3)" is to be inserted is not explicitly specified in the appellant's letter of 22 December 1992, it is implicit in the context that, in the absence of an indication to place it elsewhere, it should be inserted at the end of the claim to replace the deleted passage.

2.4 Thus, in the opinion of the board, there is no reasonable doubt that the

sée dans la lettre du 22 décembre 1992, qu'elle n'avait pas suivi la procédure décrite dans les Directives, C-VI, 4.3, et qu'elle n'avait pas fourni de décision écrite motivée, comme le prévoit la règle 68(2) CBE.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le requérant a allégué que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure en interprétant de façon erronée la modification de la revendication 1 exposée dans la lettre du 22 décembre 1992.

2.1 La lettre du requérant en date du 22 décembre 1992 contenait la déclaration suivante:

"Je souhaite apporter les modifications suivantes:

Revendication 1, lignes 8 à 10, supprimer ": le film d'enregistrement... magnéto-optique", et insérer "par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)".

Revendication 2, ligne 4, supprimer "12 000", et insérer "1 200".

2.2 Bien que la revendication 1 déposée à l'origine ait une virgule au lieu de deux points à la ligne 8, il apparaît néanmoins sans aucune équivoque qu'en réponse à la suggestion émise par la division d'examen au dernier paragraphe de la page 1 de sa notification officielle en date du 6 mars 1992, le requérant a voulu supprimer le passage suivant à la fin de la revendication 1 initialement déposée: ", le film d'enregistrement magnéto-optique (3) et le film de magnétisation perpendiculaire (4) formant un film d'enregistrement à plusieurs couches".

2.3 En outre, si la lettre du requérant datée du 22 décembre 1992 n'indiquait pas explicitement à quel endroit il fallait insérer les termes "par rapport à la force coercitive et au point de Curie du film d'enregistrement magnéto-optique (3)", il était implicite, étant donné le contexte, qu'à défaut d'indication d'un autre endroit où insérer ces termes, il fallait les ajouter à la fin de la revendication pour remplacer le passage supprimé.

2.4 Par conséquent, de l'avis de la Chambre, il n'y a pas lieu de douter

daran bestehen, daß der Beschwerdeführer beantragt hatte, den Anspruch 1 so zu ändern, daß er dem Wortlaut des Anspruchs 1 des zusammen mit der Beschwerdebeurteilung vorgelegten Anspruchssatzes entspricht (s. Nr. III). Dies gilt demnach im Zeitpunkt des Ergehens der angefochtenen Entscheidung als die vom Anmelder vorgelegte Fassung.

2.5 Die der angefochtenen Entscheidung beigefügte Fassung des Anspruchs 1 weicht jedoch von der vom Anmelder vorgelegten insoweit ab, als der Satzteil "und die Quermagnetisierungsschicht (4) einen mehrschichtigen Aufzeichnungsfilm bilden." nicht gestrichen worden ist. Dies ist offenbar auch nicht auf einen Schreibfehler bei der Anfertigung einer Kopie des der Entscheidung beigefügten Anspruchs zurückzuführen, da aus den Nummern 1.1 und 1.2 der angefochtenen Entscheidung eindeutig hervorgeht, daß sich die Prüfungsabteilung bei der Prüfung der Anmeldung und der Entscheidung darüber an die der Entscheidung beigefügte Fassung des Anspruchs 1 gehalten hat.

2.6 Nach Auffassung der Kammer liegt hier eine Verletzung des Artikels 113 (2) EPU vor, der vorschreibt, daß sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung und bei der Entscheidung darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten hat. Diese Bestimmung stellt einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz dar und ist als Bestandteil des rechtlichen Gehörs von so grundlegender Bedeutung, daß jede - auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende - Verletzung dieses Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten ist. Ein Verfahrensmangel liegt grundsätzlich immer vor, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Prüfungsabteilung von der Möglichkeit einer Abhilfe nach Artikel 109 EPU keinen Gebrauch macht, nachdem sie in der Beschwerdebeurteilung auf den Fehler hingewiesen worden ist.

3. Gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern verweist die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurück, wenn das Verfahren in der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist. Eine weitere Prüfung der Angelegenheit durch die Kammer ist daher nicht erforderlich.

appellant requested claim 1 to be amended so as to have the wording of claim 1 of the set of claims submitted with the grounds of appeal (recited in paragraph III above). This, therefore, is the text submitted by the applicant at the time when the decision under appeal was taken.

2.5 However, the text of claim 1 attached to the decision under appeal differs from the text submitted by the applicant in that the phrase "and the perpendicular magnetization film (4) making up a multilayered recording film." has not been deleted. Furthermore, this does not appear to be the result of a clerical error made in preparing the copy of the claim attached to the decision, since it is clear from points 1.1 and 1.2 of the decision under appeal that the examining division considered and decided upon the application on the basis of the text of claim 1 attached to the decision.

2.6 In the opinion of the board, this involves an infringement of Article 113(2) EPC, according to which the European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant. This is a fundamental procedural principle, being part of the right to be heard, and is of such prime importance that any infringement of it, even as the result of a mistaken interpretation of a request, must, in principle, be considered to be a substantial procedural violation. In any case, such violation occurs when, as in the present case, the examining division does not make use of the possibility of granting interlocutory revision under Article 109 EPC, after the mistake has been pointed out in the grounds of appeal.

3. According to Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, the board shall remit the case to the first instance if fundamental deficiencies are apparent in the first instance proceedings. It is therefore not necessary for the board to examine the case any further.

que le requérant a demandé de modifier la revendication 1 de façon à obtenir l'énoncé de la revendication 1 du jeu de revendications soumis avec les motifs du recours (cf. point III ci-dessus). Il s'agit donc bien du texte soumis par le demandeur au moment où la décision attaquée a été prise.

2.5 Toutefois, le texte de la revendication 1 joint à la décision attaquée diffère de celui qui avait été soumis par le demandeur, en ce sens que le membre de phrase "et le film de magnétisation perpendiculaire (4) constituant un film d'enregistrement à plusieurs couches," n'a pas été supprimé. Par ailleurs, il ne semble pas que cela soit dû à une erreur d'écriture commise lors de la préparation de la copie de la revendication jointe à la décision, puisqu'il ressort clairement des points 1.1 et 1.2 de la décision litigieuse que la division d'examen a examiné et pris une décision sur la demande en se basant sur l'énoncé de la revendication 1 jointe à la décision.

2.6 La Chambre considère que cela constitue une violation de l'article 113 (2) CBE, qui prévoit que l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur. Il s'agit là d'un principe fondamental de procédure qui fait partie du droit d'être entendu, et revêt une importance primordiale telle que toute violation de cette disposition, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas présent, la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours.

3. Selon l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la Chambre renvoie l'affaire à cette instance. Aussi la Chambre n'a-t-elle pas à examiner le cas de façon plus approfondie.

4. Die Kammer hält es jedoch angesichts der Sachlage im vorliegenden Fall für angezeigt, zu der Behauptung des Beschwerdeführers Stellung zu nehmen, der Prüfungsabteilung sei insofern ein schwerwiegender Verfahrensfehler unterlaufen, als sie von dem in den Richtlinien C-VI, 4.3 beschriebenen Verfahren abgewichen sei und auch entgegen Regel 68 (2) EPÜ keine schriftliche, begründete Entscheidung getroffen habe.

4.1 Obwohl es in der Regel wünschenswert ist, daß die Prüfungsabteilungen sich an die Richtlinien halten, möchte die Kammer darauf hinweisen, daß die Richtlinien, wie schon der Name sagt, keine rechtsverbindlichen Vorschriften darstellen, so daß ein Abweichen von dem in den Richtlinien beschriebenen Verfahren an sich noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel darstellt.

4.2 Die in den Nummern 3 und 4 der angefochtenen Entscheidung dargelegten Zurückweisungsgründe sind zweifellos etwas undurchsichtig. Insbesondere scheint ihnen die Auffassung zugrunde zu liegen, daß eine Erfindung nicht als patentierbar anerkannt werden könne, wenn der Unterschied gegenüber dem Stand der Technik "unwesentlich" sei oder ein technischer Fortschritt fehle. Im EPÜ findet sich hierfür jedoch keine Grundlage. Selbst wenn die Entscheidungsbegründung zu wünschen übrig läßt, heißt dies noch nicht, daß die Entscheidung überhaupt keine Begründung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ enthält. Infolgedessen liegt diesbezüglich kein Verfahrensmangel vor.

5. Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu der Schlußfolgerung, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, und macht von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit entsprechend dem Antrag des Beschwerdeführers zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen. Darüber hinaus hält die Kammer angesichts des Verfahrensmangels (vgl. Nr. 2 bis 2.6) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ für angemessen.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

4. Nevertheless, the board considers it to be appropriate in the circumstances of the present case to comment on the appellant's submissions that the examining division committed substantial procedural violations in that it had not followed the procedure set out in the Guidelines, C-VI, 4.3 and had not provided a written reasoned decision as required by Rule 68(2) EPC.

4.1 Although it is normally desirable for examining divisions to act in accordance with the Guidelines, the board wishes to point out that the Guidelines are guidelines, not rules of law, so that failure to follow a procedure set out there is not in itself a substantial procedural violation.

4.2 The reasons for the refusal, as set out under points 3 and 4 of the decision under appeal, are no doubt somewhat enigmatic. In particular, they would seem to reflect the idea that a "not essential" difference over the prior art or a lack of technical advance would rule out the recognition of a patentable invention. There is no basis for this in the EPC. However, even if thus the reasons for the decision are not well founded, this does not mean that the decision is not reasoned at all in the sense of Rule 68(2) EPC. Consequently, there is no procedural violation in this respect.

5. The board thus comes to the conclusion that the decision under appeal must be set aside and makes use of its powers under Article 111(1) EPC to remit the case to the first instance for further prosecution, as requested by the appellant. Furthermore, the board considers that in view of the procedural violation (see points 2 to 2.6 above) it is equitable to refund the appeal fee, as provided for under Rule 67 EPC.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.

4. La Chambre considère néanmoins qu'il convient, étant donné les circonstances de la présente espèce, de commenter les conclusions du requérant selon lesquelles la division d'examen a commis des vices substantiels de procédure en ne suivant pas la procédure décrite au chapitre C-VI, 4.3 des Directives, et en ne fournissant pas de décision écrite motivée comme le prescrit la règle 68(2) CBE.

4.1 Bien qu'il soit normalement souhaitable que les divisions d'examen agissent conformément aux Directives, la Chambre tient à souligner qu'il s'agit de directives et non de règles ayant force de loi, de sorte que le non-respect d'une procédure décrite dans ces directives ne constitue pas, à proprement parler, un vice substantiel de procédure.

4.2 Les motifs du rejet, tels qu'exposés aux points 3 et 4 de la décision litigieuse, sont sans doute quelque peu obscurs. Ils sembleraient notamment refléter la conception selon laquelle une invention pourrait être considérée comme non brevetable en raison d'une différence "non essentielle" par rapport à l'état de la technique, ou d'une absence d'avantage technique. Rien dans la CBE ne vient étayer une telle conception. Toutefois, même si les motifs de la décision ne sont pas bien fondés, cela ne signifie pas pour autant que la décision n'a pas été du tout motivée au sens de la règle 68 (2) CBE. Par conséquent, il n'y a pas de vice de procédure à cet égard.

5. La Chambre arrive dès lors à la conclusion que la décision attaquée doit être annulée, et décide en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111(1) CBE de renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner, comme l'a demandé le requérant. En outre, la Chambre considère qu'étant donné le vice de procédure (cf. points 2 à 2.6 ci-dessus), il est équitable de rembourser la taxe de recours, ainsi que le prévoit la règle 67 CBE.

#### Dispositif

##### Parces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

2. The case is remitted to the examining division for further prosecution.

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

3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is allowed.

3. Il est fait droit à la requête en remboursement.