

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
30. November 1994**

G 10/93
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G. Gall
C. Andries
G. D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft

**Stichwort: Umfang der Prüfung bei
ex-parte Beschwerde/SIEMENS**

**Artikel: 96 (2), 97 (1), 110, 111 (1),
114 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Einbeziehung von
neuen Gründen im Ex-parte-Verfahren"
-"Reformatio in peius"**

Leitsatz

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlaß zur Annahme, daß ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Mit ihrer Entscheidung vom 6. Dezember 1993, T 933/92, ABI. EPA 1994, 740 legte die Beschwerdekammer 3.4.1 von Amts wegen gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen vor:

1. Hat eine Beschwerdekammer in einem Beschwerdeverfahren gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, in der eine Verletzung von einem oder mehreren explizit genannten Erfordernissen des EPÜ als Zurückweisungsgrund einer europäischen Patentanmeldung genannt ist, bei der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
30 November 1994**

G 10/93
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: G. Gall
C. Andries
G. D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Applicant: Siemens Aktiengesellschaft

**Headword: Scope of examination in
ex parte appeal/SIEMENS**

**Article: 96(2), 97(1), 110, 111(1),
114(1) EPC**

**Keyword: "Inclusion of new grounds
in ex parte proceedings"- "Reformatio
in peius"**

Headnote

In an appeal from a decision of an examining division in which a European patent application was refused the board of appeal has the power to examine whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. The same is true for requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings or which it regarded as having been met. If there is reason to believe that such a requirement has not been met, the board shall include this ground in the proceedings.

Summary of proceedings

I. In a decision dated 6 December 1993 (T 933/92, OJ EPO 1994, 740) Board of Appeal 3.4.1 of its own motion referred the following points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In an appeal from a decision of an examining division in which a violation of one or more specified requirements of the EPC has been relied upon as the ground for refusal of a European patent application, when examining the appeal under Article 110 EPC does the board of appeal have either the obligation or the power to examine whether the

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
30 novembre 1994**

G 10/93
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres: G. Gall
C. Andries
G. D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
P. van den Berg

Demandeur : Siemens Aktiengesellschaft

**Référence: Portée de l'examen lors
d'une procédure ex parte de
recours/SIEMENS**

**Article: 96(2), 97(1), 110, 111(1),
114(1) CBE**

**Mot-clé: "Invocation de nouveaux
motifs lors d'une procédure ex
parte" - "Reformatio in peius"**

Sommaire

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.

Rappel de la procédure

I. Dans sa décision T 933/92, rendue le 6 décembre 1993 (JO OEB 1994, 740), la chambre de recours 3.4.1 a soumis d'office, conformément à l'article 112(1)a) CBE, les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen au motif qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences expresses de la CBE, la chambre de recours a-t-elle l'obligation ou le pouvoir, lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, d'examiner si la demande

entweder die Verpflichtung oder die Befugnis zu überprüfen, ob die Patentanmeldung auch denjenigen anderen Erfordernissen des EPÜ genügt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten?

2. Falls einer Beschwerdekammer keine derartige Verpflichtung aber eine derartige Befugnis zuerkannt wird, unter welchen Bedingungen sollte sie von dieser Befugnis Gebrauch machen?

II. Diese Fragen stellten sich im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen die Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der die Europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden ist, daß die während des Prüfungsverfahrens vorgelegte neue Fassung der Patentansprüche gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

III. In der Vorlageentscheidung wird zum Verfahren vor der Prüfungsabteilung auf folgende Umstände hingewiesen:

Die vorliegende Patentanmeldung wurde ursprünglich als PCT-Anmeldung eingereicht und gemäß Kapitel II PCT der internationalen vorläufigen Prüfung unterworfen. Nach dem Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem EPA legte die Anmelderin eine geänderte Fassung der Anmeldeunterlagen vor und beantragte die Patenterteilung auf der Grundlage dieser Änderungen.

Im Rahmen der Prüfung der Patentanmeldung gemäß Artikel 96 EPÜ erhob die Prüfungsabteilung in einem Bescheid gegen die Änderung der ursprünglichen Anmeldeunterlagen Einwände aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ. Ferner stellte sie in diesem Bescheid fest:

"Zur Behebung des obigen Einwandes erscheint es nötig, auf den dem Abschlußbericht der vorläufigen Prüfung zugrunde liegenden Anspruch 1 zurückzukommen.

Gegen diesen Anspruch bestehen auch keine Einwände unter Artikel 52 (1) EPÜ (Neuheit und erfinderische Tätigkeit)."

IV. Da die Anmelderin ihren Antrag aufrechterhielt, wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung zurück. Die Entscheidung ging auf die Patentier-

application meets other requirements of the EPC which the examining division regarded as having been met in the examination proceedings and which have not therefore been relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application?

2. If a board of appeal does not have such an obligation but has such power, under what circumstances should it use such power?

II. These points were raised in an appeal from a decision of the examining division refusing the European patent application on the ground that the new version of the claims submitted during the examination proceedings violated Article 123(2) EPC.

III. Reference was made in the decision referring the points of law to the Enlarged Board to the following circumstances of the proceedings before the examining division:

This patent application was originally filed under the PCT, and an international preliminary examination was carried out under PCT Chapter II. Upon entering the national (regional) phase before the EPO, the applicant filed an amended text of the application and requested that a patent be granted on the basis of these amendments.

During examination of the application pursuant to Article 96 EPC, the examining division issued a communication in which objections were raised to the amendments to the original application under Article 123(2) EPC. The communication also stated:

"To overcome the above objection it appears necessary to revert to Claim 1 on which the final report of the preliminary examination was based.

Nor are there any objections to this claim under Article 52(1) EPC (novelty and inventive step)."

IV. As the applicant maintained its request, the examining division refused the application. The decision did not deal with the patentability of

de brevet satisfait également aux conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision?

2. Si une chambre n'est pas tenue par une telle obligation, mais qu'un tel pouvoir lui est reconnu, dans quelles conditions devrait-elle faire usage de ce pouvoir?

II. Ces questions se sont posées dans le cadre d'une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue par une division d'examen, rejetant la demande de brevet européen au motif que la nouvelle version des revendications présentée lors de la procédure d'examen ne respectait pas les dispositions de l'article 123(2) CBE.

III. Dans la décision de saisine, il est fait état des circonstances suivantes à propos de la procédure devant la division d'examen :

la demande de brevet en cause a été déposée à l'origine en tant que demande PCT et elle a fait l'objet d'un examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT., Après l'entrée en phase nationale (régionale) devant l'OEB, le demandeur a présenté une version modifiée des documents de la demande et a demandé que le brevet soit délivré sur la base de ces modifications.

Dans une notification émise dans le cadre de l'examen de la demande de brevet prévu à l'article 96 CBE, la division d'examen a formulé des objections au regard de l'article 123(2) CBE contre la modification des documents initiaux de la demande. En outre, elle y a indiqué que:

"Pour lever l'objection susmentionnée, il semble nécessaire de revenir à la revendication 1 sur laquelle se fonde le rapport d'examen préliminaire.

Cette revendication satisfait en effet aux conditions de l'article 52(1) CBE (nouveauté et activité inventive)."

IV. Le demandeur ayant maintenu sa requête, la division d'examen a rejeté la demande. La décision n'a plus porté sur la brevetabilité de la

barkeit der ursprünglichen Fassung der Ansprüche nicht mehr ein.

V. Gegen die Zurückweisungsentscheidung der Prüfungsabteilung hat die Anmelderin mit der Begründung Beschwerde eingelegt, daß die Zurückweisung aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ sachlich nicht gerechtfertigt sei.

VI. Im Rahmen der Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ gelangte die Beschwerdekammer zu einer vorläufigen Auffassung, die zwar mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf die Verletzung des Artikel 123 (2) EPÜ übereinstimmte, aber im Hinblick auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikel 56 EPÜ zu einem gegenteiligen Ergebnis kam als die Prüfungsabteilung in ihrem oben genannten Bescheid. Es erging noch keine Mitteilung an die Beschwerdeführerin.

VII. In der Vorlageentscheidung hielt die Kammer 3.4.1 im Rahmen der Prüfung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung gemäß Artikel 110 EPÜ den Umfang der Pflichten und Befugnisse einer Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Patentanmeldung im Hinblick auf solche Erfordernisse des EPÜ für nicht ganz geklärt, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren als erfüllt ansah und die daher in ihrer Entscheidung nicht die Zurückweisungsgründe für die Patentanmeldung stützten.

VIII. Der Beschwerdeführerin im Verfahren T 933/92 wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Nach ihrer Auffassung seien vor allem jene Prinzipien zu berücksichtigen, die in Artikel 113 und 114 EPÜ festgelegt sind. Der Anmelder beantragte bei der Beschwerdekammer sinngemäß, eine Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung aufzuheben und das Patent in einer bestimmten Fassung zu erteilen oder die Anmeldung - unter bestimmten Auflagen - an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Beschwerdekammer habe sich bei der Entscheidung über eine Patentanmeldung streng an jene Fassung zu halten, die dem Antrag des Anmelders zugrundeliege (Art. 113 EPÜ). Wenn also die Prüfungsabteilung einem Anmelder ein Patent "gemäß seinem Hilfsantrag bereits erteilt hat" und sich die Anmelderbewerbschwerde nur gegen die Zurückweisung des Hauptantrags richtet,

the original set of claims.

V. The applicant appealed against the examining division's decision to refuse the application on the ground that there were no objectively valid grounds for refusal under Article 123(2) EPC.

VI. Upon examining the appeal pursuant to Article 110 EPC, the board of appeal formed a preliminary opinion which agreed with the decision of the examining division concerning violation of Article 123(2) EPC, but, concerning the existence of an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, disagreed with the view set out by the examining division in its aforementioned communication. The board of appeal did not, however, issue any communication to the appellant.

VII. In the referring decision, Board of Appeal 3.4.1 considered that the extent both of the duties and powers of a board of appeal, when examining an appeal from a decision of an examining division under Article 110 EPC, to consider whether the application satisfied requirements of the EPC which the examining division regarded as having been met in the examination proceedings and which were not therefore relied upon in its decision as grounds for refusal of the patent application, was not entirely clear.

VIII. The appellant in T 933/92 was given the opportunity to comment.

It felt that the main principles to be applied were those enshrined in Articles 113 and 114 EPC. Acting in accordance with these principles, an applicant can request the board to set aside a decision to refuse an application taken by the examining division and to grant the patent in a specific version, or to remit it, with specific directions, to the examining division. When ruling on a patent application, the board must adhere strictly to the version of the application on which the applicant's request was based (Art. 113 EPC). Thus, if the examining division has "already granted" an applicant a patent "in accordance with the auxiliary request" and the applicant's appeal is directed solely to the refusal of the main request, the board cannot, in the absence of a corresponding request, decide to revoke the "patent

version initiale des revendications.

V. Le demandeur a formé un recours contre la décision de rejet de la division d'examen, au motif que le rejet au titre de l'article 123(2) CBE n'était pas fondé.

VI. Lors de l'examen du recours conformément à l'article 110 CBE, la chambre de recours est parvenue à une opinion provisoire qui, si elle correspond à la décision de la division d'examen pour ce qui est de la violation de l'article 123(2) CBE, est cependant à l'opposé de ce que la division d'examen avait indiqué dans sa notification quant à l'existence d'une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. La Chambre n'en a cependant pas informé le requérant.

VII. Dans la décision de saisine, la chambre de recours 3.4.1 a estimé, dans le cadre de l'examen d'un recours contre une décision d'une division d'examen au titre de l'article 110 CBE, qu'on ne connaissait pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours lors de l'examen d'une demande de brevet au regard de conditions de la CBE que la division d'examen a par ailleurs considérées comme remplies lors de la procédure d'examen, et qu'elle n'a donc pas invoquées comme motifs de rejet de la demande dans sa décision.

VIII. Le requérant a eu la possibilité de prendre position lors de la procédure T 933/92.

Il estime qu'il convient principalement de tenir compte des principes énoncés aux articles 113 et 114 CBE. Le demandeur a demandé à la chambre de recours l'annulation de la décision de rejet de la division d'examen et la délivrance du brevet dans une version déterminée ou le renvoi de la demande - sous certaines conditions - à la division d'examen. Pour apprécier une demande de brevet, la chambre de recours doit s'en tenir strictement à la version sur laquelle la demande est fondée (art. 113 CBE). Ainsi, lorsque la division d'examen a "déjà délivré" un brevet au demandeur "conformément à sa requête auxiliaire", et que le recours formé par le demandeur porte exclusivement sur le rejet de la requête principale, la chambre de recours ne peut, faute de requête allant en ce sens, révoquer d'office le "brevet

könne die Beschwerdekammer mangels eines entsprechenden Antrages auch nicht mehr von sich aus "das nach dem Hilfsantrag erteilte Patent" widerrufen, und zwar auch nicht aus einem weiteren, zuvor von der Prüfungsabteilung nicht oder nicht genügend beachteten Grund.

Bei der Ermittlung von Sachverhalten sei aber die Beschwerdekammer nicht auf das Vorbringen und die Anträge des Anmelders beschränkt. Die Beschwerdekammer könne bei der Entscheidung über eine Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung die von ihr selbst ermittelten, die Patentierbarkeit erschütternden Sachverhalte auch in ihre Entscheidung über die Patenterteilung einbeziehen, also von sich aus auch einen weiteren Zurückweisungsgrund berücksichtigen. Sie könne daher nicht nur, sondern solle sogar als Tatsacheninstanz die der Beschwerde des Anmelders zugrundeliegende Fassung der Patentansprüche auch auf die weiteren Erteilungsvoraussetzungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht prüfen, müsse dann aber bezüglich des weiteren Grundes dem Anmelder ausreichendes rechtliches Gehör gewähren (Art. 113(1) EPÜ). In kritischen Fällen, insbesondere auch auf Antrag des Anmelders, erscheine eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung angebracht, um einen Instanzverlust des Anmelders wegen des weiteren Grundes oder des neuen Standes der Technik zu vermeiden.

Entscheidungsgründe

1. Die Vorlageentscheidung stellt die Frage, ob sich die Beschwerdekammer bei der Überprüfung einer Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung zurückgewiesen wurde, auf Gründe stützen kann, die die Erfordernisse betreffen, die die Prüfungsabteilung als erfüllt angesehen hat.

2. In der Vorlageentscheidung wurde der Umfang der Pflichten und Befugnisse der Beschwerdekammer im Ex parte-Verfahren zu dieser Fragestellung als nicht ganz geklärt bezeichnet. Die Große Beschwerdekammer hat aus dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung anzufechten, abgeleitet, daß die Berücksichtigung neuer Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren begrenzt ist (G 9 und 10/91, ABI. EPA 1993, 408, 419, Gründe Nr. 18). Zur Begründung wird in diesen Entscheidungen auf

granted in accordance with the auxiliary request", particularly not for a reason previously ignored or not taken sufficiently into account by the examining division.

However, when examining the facts the board is not restricted to the facts, evidence and arguments provided by the applicant. When ruling on an appeal against refusal of an application, the board can incorporate into its decision whether to grant the patent facts which cast doubt on patentability and which it has ascertained itself, that is it can decide to take into account a further reason to refuse the application. Having the competence to rule on the facts of a case, it therefore not only can but must examine, from both the factual and legal point of view, the version of the claims on which the applicant based its appeal as to further requirements for grant. However, it then has to give the applicant sufficient opportunity to present its comments on the further ground (Art. 113(1) EPC). In crucial cases, and particularly at the request of the applicant, it is appropriate to remit the case to the examining division in order not to deprive the applicant of an instance as a result of the further ground or the new prior art.

Reasons for the decision

1. The referring decision asks whether, in its examination of a decision of the examining division refusing an application, the board of appeal can rely on grounds relating to requirements which the examining division regarded as having been met.

2. In the decision under consideration, the extent of the duties and powers of the board of appeal in ex parte proceedings relating to this question was deemed to be not entirely clear. The Enlarged Board of Appeal has deduced from the main purpose of inter partes appeal proceedings, which is to give the losing party the opportunity to contest the opposition division's decision, that the consideration of new grounds for opposition in appeal proceedings is restricted (G 9/91 and 10/91, OJ EPO 1993, 408, 419, reasons, 18). By way of explanation, these decisions refer to the contentious nature of opposi-

délivré selon la requête subsidiaire", et ce même pour un nouveau motif, dont la division d'examen n'aurait que peu ou pas tenu compte.

Pour ce qui est de l'examen des faits, la chambre de recours n'est cependant pas limitée aux moyens et aux conclusions du demandeur. Dans une décision portant sur un recours contre le rejet d'une demande de brevet, la chambre de recours peut également intégrer des faits affectant la brevetabilité, qu'elle a établis elle-même, dans sa décision concernant la délivrance du brevet, et donc tenir compte d'office d'un nouveau motif de rejet. Ayant compétence pour apprécier les faits, elle a par conséquent, non seulement la possibilité mais aussi l'obligation d'examiner d'un point de vue matériel et juridique si la version des revendications sur laquelle le recours du demandeur est fondé satisfait aux autres conditions de délivrance; elle doit toutefois donner au demandeur la possibilité de prendre position à propos du motif nouvellement invoqué (art. 113(1) CBE). Dans des cas critiques, et notamment sur requête du demandeur, il semble utile de procéder à un renvoi à la division d'examen, pour éviter que le demandeur perde le bénéfice d'une instance en raison du motif nouvellement invoqué ou du nouvel état de la technique.

Exposé des motifs

1. La décision de saisine soumet à la Grande Chambre de recours la question de savoir si, lors de l'examen d'une décision de la division d'examen portant rejet de la demande de brevet, la chambre de recours peut invoquer des motifs relatifs à des conditions que la division d'examen a considérées comme remplies.

2. Dans la décision de saisine, la chambre a estimé qu'on ne connaissait pas entièrement la portée des obligations et des pouvoirs d'une chambre de recours sur ce point, dans une procédure ex parte. La Grande Chambre de recours a déduit de la principale finalité de la procédure de recours inter partes, consistant à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, que la prise en considération de motifs d'opposition nouvellement invoqués lors de la procédure de recours est limitée (G 9 et 10/91, JO OEB 1993, 408, 419, point 18 des

den streitigen Charakter des Einspruchsbeschwerdeverfahrens und seine systematische Stellung als der Patenterteilung nachgeschaltetes Verfahren verwiesen. Demgemäß ist das verwaltungsgerichtliche Verfahren zur Überprüfung einer administrativen Entscheidung der ersten Instanz seiner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet als ein Verwaltungsverfahren. Die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle im EPÜ genannten Einspruchsgründe zu prüfen. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden (Entscheidungsformel Nr. 3 zu G 10/91, ABI. EPA 1993, 421).

3. Diese Grundsätze lassen sich auf das Ex-parte-Verfahren nicht übertragen. Die in Artikel 100 a) bis c) EPÜ definierten Einspruchsgründe sind in ihrer Funktion mit den umfassend umschriebenen Zurückweisungsgründen nach Artikel 97 (1) EPÜ nicht vergleichbar. Im Gegensatz zum Einspruchsbeschwerdeverfahren bezieht sich die verwaltungsgerichtliche Überprüfung im Ex-parte-Verfahren auf das Stadium **vor** der Patenterteilung und läßt einen streitigen Charakter vermissen. Es betrifft die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, in dem nur eine Partei - der Anmelder - beteiligt ist. Die zuständigen Instanzen haben sicherzustellen, daß die Patentierungsvoraussetzungen vorliegen. Deshalb sind die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und können neue Gründe in das Verfahren einbeziehen. Dies gilt sowohl für Patentierungserfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen hat, als auch für solche, die sie in einem Bescheid oder in einer Zurückweisungsentscheidung als erfüllt bezeichnet hat.

4. Die Befugnis zur Einbeziehung neuer Gründe im Ex-parte-Verfahren bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der Anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die

tion appeal proceedings and their status as a post-grant procedure. Consequently, the judicial procedure for examining an administrative decision of the first instance is by its very nature less investigative than an administrative procedure. The opposition division or board of appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in the EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee (G 10/91, OJ EPO 1993, 421, reasons, 3).

3. These principles cannot be applied to ex parte proceedings. The grounds for opposition defined in Article 100(a) to (c) EPC are not comparable in function with the comprehensively described grounds for refusal in Article 97(1) EPC. In contrast to opposition appeal proceedings, the judicial examination in ex parte proceedings concerns the stage **prior** to grant and lacks a contentious nature. It relates to the examination of the requirements for the grant of a patent in proceedings in which only one party - the applicant - is involved. The instances responsible must ensure that the conditions for patentability exist. In ex parte proceedings, therefore, the boards of appeal are restricted neither to examination of the grounds for the contested decision nor to the facts and evidence on which the decision is based, and can include new grounds in the proceedings. This applies to both the patentability requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings and those which it indicated in a communication or in a decision to refuse the application as having been met.

4. The power to include new grounds in ex parte proceedings does not however mean that boards of appeal carry out a full examination of the application as to patentability requirements. This is the task of the examining division. Proceedings before the boards of appeal in ex parte cases are primarily concerned with examining the contested deci-

motifs). Cette position est justifiée par le caractère contentieux de la procédure de recours contre une décision rendue sur opposition, et le fait que, dans le système de la CBE, elle suit la délivrance du brevet. La procédure judiciaire de contrôle des décisions administratives rendues en première instance a par nature un caractère moins inquisitoire qu'une procédure administrative. La division d'opposition ou la chambre de recours n'est pas tenue d'aller au-delà des motifs d'opposition indiqués dans la déclaration visée à la règle 55 c) CBE et d'examiner tous les motifs d'opposition mentionnés dans la CBE. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet (point 3 de la conclusion de l'avis G 10/91, JO OEB 1993, 421).

3. Ces principes ne sont pas transposables à la procédure ex parte. Les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100 a), b) et c) CBE ne sont pas comparables, de par leur fonction, aux motifs de rejet de la demande définis en détail à l'article 97(1) CBE. Contrairement à la procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition, l'examen judiciaire effectué dans la procédure ex parte a lieu **avant** la délivrance du brevet et n'a pas de caractère contentieux. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie - le demandeur - participe. Les instances compétentes doivent s'assurer que les conditions de brevetabilité sont remplies. Par conséquent, dans le cadre de procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs. Ce qui précède vaut aussi bien pour les conditions de brevetabilité dont la division d'examen n'a pas tenu compte lors de l'examen, que pour celles qu'elle a jugé remplies dans une notification ou dans une décision de rejet.

4. La possibilité de prendre en considération de nouveaux motifs dans la procédure ex parte ne signifie cependant pas que les chambres de recours effectuent un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. C'est la tâche de la division d'examen. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une

Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt. Besteht aber ein Anlaß zur Annahme, daß ein Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer dieses in das Beschwerdeverfahren ein oder stellt durch Verweisung an die Prüfungsabteilung sicher, daß sich die fortgesetzte Prüfung darauf erstreckt.

5. Ob die Beschwerdekammer in der Sache selbst entscheidet oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung verweist (Art. 111 (1) Satz 2 EPÜ), hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind die maßgebenden Umstände des Einzelfalles in Betracht zu ziehen und insbesondere abzuwägen, ob noch weitere Ermittlungen anzustellen sind, ob ein Verfahrensmangel vorliegt, der eine Sachentscheidung ausschließt, ob sich der Sachverhalt gegenüber dem angefochtenen Beschluß erheblich geändert hat, welche Stellung der Anmelder zum "Instanzverlust" einnimmt, ob durch eine Entscheidung der Kammer das Verfahren erheblich beschleunigt werden kann und ob sonstige Gründe für oder gegen die Zurückverweisung sprechen. Welche Bedeutung den einzelnen Erwägungen zukommt, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.

6. Die Vorlageentscheidung weist auf die Vorlage T 60/91, ABI. EPA 1993, 551 hin, die zu der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/92 (ABI. EPA 1994, 875) geführt hat und sich mit der Zulässigkeit der Änderung der angefochtenen Entscheidung zum Nachteil des Beschwerdeführers im Einspruchsbeschwerdeverfahren befaßt. Hierzu ist festzustellen, daß die Prüfungsabteilung bei der Zurückweisung der Anmeldung über den totalen Rechtsverlust entscheidet. Eine Änderung dieser Entscheidung zum Nachteil des Anmelders ist - vom Ergebnis her gesehen - im Ex-parte-Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. Wird die angefochtene Entscheidung aus anderen Gründen bestätigt, bleibt es bei der Zurückweisung der Anmeldung. Deshalb läßt sich auch keine Parallele zu der erwähnten Entscheidung ziehen, weil sie einen Teilrechtsverlust - die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang durch die Einspruchsabteilung - betrifft.

7. Die Argumente der Beschwerdeführerin im Verfahren T 933/92 gehen von einem ganz anderen Ansatz aus. Sie beziehen sich darauf,

if however there is reason to believe that a condition for patentability may not have been satisfied, the board either incorporates it into the appeal proceedings or ensures by way of referral to the examining division that it is included when examination is resumed.

5. The board must decide after due assessment of the particular circumstances whether it will rule on the case itself or whether it will remit the matter for further prosecution to the examining division (Art. 111(1), second sentence, EPC). The relevant circumstances of the case must be taken into account and consideration must be given in particular as to whether further investigations should be carried out, whether a procedural violation has taken place which would preclude a decision on the merits, whether there has been any significant change in the facts with respect to the contested decision, what stance the applicant is taking with regard to the "loss of instance", whether a decision by the board would speed up the proceedings significantly and whether there are any other grounds for or against remittal. The weight accorded to individual factors depends on the circumstances of the particular case.

6. The decision referring the points of law makes reference to T 60/91, OJ EPO 1993, 551, which led to the Enlarged Board of Appeal's decision G 9/92 (OJ EPO 1994, 875) and deals with the admissibility of modifying a contested decision to the detriment of the appellant in opposition appeal proceedings. It should be pointed out that in refusing an application the examining division is ordering a total loss of rights. A modification of this decision to the detriment of the applicant is - from the point of view of the result - not possible in ex parte proceedings. If the contested decision is confirmed for other reasons, the application remains refused. Therefore no parallels can be drawn with the above-mentioned decision as it relates to a partial loss of rights, namely maintenance of the patent in amended form by the opposition division.

7. The appellant's arguments in T 933/92 are based on a completely different starting-point, namely the fact that the examining division had

procédure ex parte, est en premier lieu principalement destinée à contrôler la décision attaquée. Toutefois, si elle a des raisons de penser qu'une condition de brevetabilité pourrait ne pas être remplie, la chambre de recours peut introduire celle-ci dans la procédure de recours ou, par un renvoi à la division d'examen, assurer qu'il en sera tenu compte dans la suite de l'examen.

5. Que la chambre de recours tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner (art. 111(1) deuxième phrase CBE), elle doit décider en exerçant son pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, la chambre tient compte des circonstances déterminantes de l'espèce et examine notamment si des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, si l'on est en présence d'un vice de procédure excluant une décision au fond, si les faits ont beaucoup changé par rapport à la décision attaquée, quelle est la position du demandeur quant à la "perte du bénéfice d'une instance", si une décision de la chambre peut sensiblement accélérer la procédure, et si d'autres motifs sont ou non en faveur d'un renvoi. L'importance respective de chacun de ces critères dépend des circonstances de l'espèce.

6. La décision de saisine se réfère à la décision de saisine T 60/91, JO OEB 1993, 551, qui a conduit à la décision de la Grande Chambre de recours G 9/92 (JO OEB 1994, 875), et porte sur la possibilité de modifier la décision qui a été attaquée au détriment du requérant, dans une procédure de recours engagée à l'encontre d'une décision rendue sur opposition. A cet égard, il convient d'indiquer que le rejet d'une demande par la division d'examen entraîne une perte totale des droits. Toute modification d'une telle décision au détriment du demandeur est exclue dans une procédure de recours ex parte - du point de vue du résultat. Si la décision attaquée est confirmée pour d'autres motifs, on en reste au rejet de la demande. Par conséquent, on ne peut établir de parallèle avec la décision citée, car elle entraîne une perte partielle des droits, le brevet étant maintenu sous une forme modifiée par la division d'opposition.

7. Les arguments avancés par le requérant dans l'affaire T 933/92 ont un tout autre point de départ. Ils se rapportent au fait que la division

daß sich die Prüfungsabteilung zu zwei unterschiedlichen Fassungen der Anmeldeunterlagen geäußert und eine davon als patentierbar bezeichnet hat (siehe oben III). Die Beschwerdeführerin werde durch eine Bestätigung der Zurückweisungsentscheidung unzulässig benachteiligt, wenn die Prüfungsabteilung bereits eine bestimmte Fassung positiv beurteilt habe. Neue Gründe dürften zwar in Anwendung des Grundsatzes der Amtswegigkeit in das Verfahren eingeführt werden, es müßten jedoch die Rechte aus dem bisherigen Verfahren vor der Prüfungsabteilung gewahrt werden. Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, daß die Beschwerde stets zur Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung führen müsse, wenn diese in einem Bescheid eine bestimmte Fassung der Anmeldung als patentierbar bezeichnet habe. Die Beschwerde richte sich nur gegen die Zurückweisung des Hauptantrages. Die Beschwerdekammer könne mangels eines Antrags auch nicht mehr von sich aus das "gemäß dem Hilfsantrag erteilte Patent widerrufen."

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin kommt also der Mitteilung der Prüfungsabteilung, eine bestimmte Fassung der Anmeldung sei patentierbar, die Wirkung einer (Teil-) Patentierung zu. Dem kann nicht gefolgt werden. Die Prüfungsabteilung ist an die im Rahmen der Prüfung nach Artikel 96 (2) EPÜ geäußerte - positive oder negative - Ansicht nicht gebunden. Das Prüfungsverfahren kann sogar noch nach Abgabe der Zustimmungserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ - "aus welchen Gründen auch immer" - erneut eröffnet werden (vgl. G 10/92, ABI. EPA 1994, 633, Gründe Nr. 7). Die Prüfungsabteilung hat mit der Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung über den Antrag auf Erteilung eines Patents mit den zuletzt vorgelegten Ansprüchen entschieden (siehe oben III). Kommt die Beschwerdekammer zu der Auffassung, daß die Anmeldung nicht patentierbar ist, so kann sie die Entscheidung bestätigen. Eine Verpflichtung zur Zurückverweisung an die erste Instanz besteht nicht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten:

pronounced on two different versions of the application and declared one of them to be patentable (see III above). Confirmation of the decision to refuse the application would inadmissibly disadvantage the appellant if the examining division had already approved one particular version. It was true that new grounds could be introduced into the proceedings under application of the principle of the board acting of its own motion, but the rights from previous proceedings before the examining division had to be safeguarded. The appellant was of the opinion that an appeal should always lead to remittal to the examining division in cases where the examining division had indicated in a communication that a particular version of the application was patentable. The appeal was directed solely against the refusal of the main request. In the absence of a request, the board could not then decide to "revoke the patent granted in accordance with the auxiliary request".

According to the appellant, a communication from the examining division stating that a particular version of an application is patentable is equivalent to a (partial) grant of a patent. The board cannot agree with this. The examining division is not bound by the view - whether positive or negative - expressed in the examination pursuant to Article 96(2) EPC. Examination proceedings may be reopened "for whatever reason" after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC (see G 10/92, OJ EPO 1994, 633, reasons, 7). The examining division based its decision to refuse the application on the request for grant of a patent which incorporated the latest set of claims filed (see III above). If the board holds that the application is not patentable, it can confirm the decision. There is no obligation to remit the decision to the first instance.

Order

For these reasons it is decided that:

The point of law referred to the Enlarged Board of Appeal is answered as follows:

d'examen s'est exprimée sur deux versions différentes des documents de la demande, et qu'elle a jugé l'une d'entre elles brevetable (voir supra III). Une confirmation de la décision de rejet causerait un préjudice inadmissible au requérant, si la division d'examen a déjà jugé positivement une version déterminée. De nouveaux motifs peuvent certes être introduits dans la procédure en respectant la voie prescrite, mais les droits antérieurement acquis dans la procédure devant la division d'examen doivent être maintenus. Le requérant estime qu'un recours devrait toujours conduire à un renvoi à la division d'examen, lorsque celle-ci a émis une notification dans laquelle elle juge brevetable une version déterminée de la demande. Le recours est uniquement dirigé contre le rejet de la requête principale. Faute de requête allant en ce sens, la chambre de recours ne peut plus "révoquer" d'office "le brevet délivré conformément à la requête présentée à titre subsidiaire".

Le requérant considère donc que la notification de la division d'examen selon laquelle une version déterminée de la demande serait brevetable, aurait valeur de délivrance (partielle) de brevet. La Grande Chambre de recours ne peut se ranger à cette opinion. La division d'examen n'est pas liée par l'avis positif ou négatif exprimé dans le cadre de l'examen au titre de l'article 96(2) CBE. Elle peut même rouvrir le dossier - pour quelque motif que ce soit - après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE (cf. G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 7 des motifs). Par sa décision portant rejet de la demande, la division d'examen a statué sur la requête en délivrance d'un brevet au regard des revendications présentées en dernier lieu (cf. point III supra). Si la chambre de recours parvient à la conclusion que l'invention revendiquée n'est pas brevetable, elle peut confirmer cette décision. Le renvoi en première instance ne constitue aucunement une obligation.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours:

In einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, hat die Beschwerdekammer die Befugnis zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. Dies gilt auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen hat. Besteht Anlaß zur Annahme, daß ein solches Patentierungserfordernis nicht erfüllt sein könnte, so bezieht die Beschwerdekammer diesen Grund in das Verfahren ein.

In an appeal from a decision of an examining division in which a European patent application was refused, the board of appeal has the power to examine whether the application or the invention to which it relates meets the requirements of the EPC. The same is true for requirements which the examining division did not take into consideration in the examination proceedings or which it regarded as having been met. If there is reason to believe that such a requirement has not been met, the board shall include this ground in the proceedings.

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.