

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 15. Februar 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Anmelder: NEC Corporation

Stichwort: rechtliches Gehör/NEC

**Artikel: 96, 97, 113 (1), 123 (2) EPÜ
Regel: 51 (2), (3), 67 EPÜ**

Schlagwort: "Änderung der Ansprüche in der Anmeldung" - "Aufforderung zur Einreichung neuer Ansprüche, die nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen" - "mangelnde Begründung im Bescheid" - "wesentlicher Verfahrensmangel" - "geänderte Ansprüche verstoßen nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr"

Leitsätze

I. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ soll mit Artikel 113 (1) EPÜ sichergestellt werden, daß dem Anmelder vor Erlass der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, vom EPA unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe sich die Feststellung der Nichterfüllung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, warum dies geschieht, damit er die Möglichkeit hat, sich zu den Gründen zu äußern bzw. Änderungen vorzuschlagen, um die Zurückweisung der Anmeldung zu vermeiden.

II. Sind in einem Bescheid nach Regel 51 (3) und Artikel 96 (2) EPÜ nicht die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe genannt, die zu der Feststellung führen, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, so kann das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113 (1) EPÜ zu verstoßen, sofern es nicht einen Bescheid erläßt oder erlassen hat, der diese wesentlichen Gründe enthält. Eine Entscheidung, die ohne einen solchen Bescheid ergeht, verstößt außerdem gegen Artikel 96 (2) EPÜ, da zur Vermeidung einer Verletzung des Artikels 113 (1) EPÜ ein

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 15 February 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Applicant: NEC Corporation

Headword: Opportunity to comment/NEC

**Article: 96, 97, 113(1), 123(2) EPC
Rule: 51(2), (3), 67 EPC**

Keyword: "Amendment to claims of application" - "Invitation to file new claims which no longer infringe Article 123(2) EPC" - "Lack of essential reasoning in communication" - "Substantial procedural violation" - "Amended claims do not contravene Article 123(2) EPC" - "Appeal fee reimbursed"

Headnote

I. In the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC is intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC is issued, the applicant has been clearly informed by the EPO of the essential legal and factual reasons on which the finding of non-compliance is based, so that he knows in advance of the decision both that the application may be refused and why it may be refused, and so that he may have a proper opportunity to comment upon such reasons and/or to propose amendments so as to avoid refusal of the application.

II. If a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC does not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC has not been met, then a decision based upon such a finding cannot be issued without contravening Article 113(1) EPC, unless and until a communication has been issued which does contain such essential reasoning. If a decision is issued in the absence of a communication containing such essential reasoning, Article 96(2) EPC is also contravened, since in order to avoid contravening Article 113(1)

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 15 février 1995 T 951/92 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : U. G. O. Himmler
R. K. Shukla

Demandeur : NEC Corporation

Référence : Possibilité de prendre position/NEC

**Article : 96, 97, 113 (1), 123 (2) CBE
Règle : 51(2) et (3), 67 CBE**

Mot-clé : "Modification de revendications de la demande" - "Invitation à produire de nouvelles revendications qui n'ailent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE" - "Pas d'exposé des motifs essentiels dans la notification" - "Vice substantiel de procédure" - "Revendications modifiées n'allant pas à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE" - "Taxe de recours remboursée"

Sommaire

I. Dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE, l'article 113(1) CBE vise à faire en sorte qu'avant de prendre la décision de rejeter une demande comme ne satisfaisant pas à une condition requise par la CBE, l'OEB informe clairement le demandeur des motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE, de manière à ce qu'il sache, avant que l'OEB ne rende sa décision, que sa demande risque d'être rejetée et qu'il connaisse les motifs de ce rejet, ce qui lui permettra véritablement de prendre position au sujet de ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter le rejet de sa demande.

II. Si une notification régie par la règle 51(3) CBE, émise conformément à l'article 96(2) CBE, n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettent de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait, sans contrevenir à l'article 113(1) CBE, rendre une décision fondée sur une telle conclusion, tant qu'il n'a pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Une décision rendue sans qu'une telle notification ait été émise irait également à l'encontre de l'article 96(2) CBE, puisque pour éviter de contrevenir à l'article 113(1) CBE, il était

weiterer Bescheid "notwendig" ist (im Anschluß an die Entscheidung T 640/91, ABI. EPA 1994, 918).

EPC it was "necessary" to issue a further communication (following decision T 640/91, OJ EPO 1994, 918).

"nécessaire" d'émettre une nouvelle notification (suite à la décision T 640/91, JO OEB 1994, 918).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen, die sich auf den Einwand stützte, daß die Patentansprüche 4 bis 6 aus einem Satz geänderter Ansprüche, die den Antrag des Anmelders bildeten, Erweiterungen enthielten, und somit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen.

II. Der Satz der geänderten Patentansprüche 1 bis 6 wurde auf den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung hin eingereicht, in dem gegen die Ansprüche der Anmeldung Einwände nach Artikel 84 EPÜ erhoben worden waren und festgestellt worden war, daß eine vollständige Sachprüfung noch nicht möglich sei. Nach Einreichung dieses neuen Anspruchssatzes fand am 14. Oktober 1991 ein Telefongespräch zwischen dem beauftragten Prüfer und dem Vertreter des Anmelders statt. Gemäß der Aufzeichnung über dieses Gespräch, die dem Anmelder zusammen mit einer vom 18. Oktober 1991 datierten Aufforderung nach Artikel 96 (2) und Regel 51 (2) EPÜ zugesandt wurde, wurde dem Vertreter des Anmelders mitgeteilt, daß er den geänderten Wortlaut der neuen Ansprüche 1 und 4 bis 6 - wie in den Richtlinien E-II, 1 dargelegt - erläutern müsse; in diesem Zusammenhang wurde auf einige Textstellen in den Ansprüchen verwiesen. In der Aufzeichnung hieß es außerdem: "Die Sachprüfung kann nur stattfinden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht mehr gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen".

Auf die Aufforderung und die beigelegte Aufzeichnung über das Telefongespräch hin, die den zweiten Bescheid der Prüfungsabteilung bildeten, reichte der Anmelder ein vom 25. Februar 1992 datiertes Schreiben ein, in dem er Stellen aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung anführte, die als Grundlage für die geänderten Ansprüche 4 bis 6 dienen sollten. Die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung erging am 5. Juni 1992.

III. Die Ansprüche 4 bis 6, die aufgrund von Artikel 123 (2) EPÜ beanstandet wurden, lauten wie folgt:

Summary of facts and submissions

I. This European patent application was refused by a decision of the examining division which was based on the objection that claims 4 to 6 of a set of amended claims forming the applicant's request contained added subject-matter and therefore violated Article 123(2) EPC.

II. The set of amended claims 1 to 6 were filed in response to the first communication of the examining division, in which objections to the claims of the application had been raised under Article 84 EPC, and in which it was stated that a full substantive examination was not yet possible. Following the filing of this set of new claims, a telephone consultation took place on 14 October 1991 between the primary examiner and the applicant's representative. According to the minutes of this consultation, which were sent to the applicant under cover of an invitation dated 18 October 1991 pursuant to Article 96(2) and Rule 51(2) EPC, the applicant's representative was informed that the changed wording of new claims 1 and 4 to 6 should be commented upon as set out in the Guidelines E-II, 1, and in this connection a number of passages in such claims were identified. The minutes also stated that "The substantive examination cannot take place unless new claims have been filed which do no longer infringe Article 123(2) EPC".

In response to this invitation with accompanying minutes of the consultation which constituted the second communication from the examining division, the applicant filed a letter dated 25 February 1992, which indicated passages in the application as filed which were said to form a basis for the amended claims 4 to 6. The decision refusing the application was issued on 5 June 1992.

III. Claims 4 to 6 which form the basis of the objections under Article 123(2) EPC read as follows:

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen en cause a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que les revendications 4, 5 et 6 d'un jeu de revendications modifiées correspondant à la requête du demandeur conduisaient à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée et allaient de ce fait à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

II. Le jeu de revendications modifiées 1 à 6 avait été déposé en réponse à une première notification dans laquelle la division d'examen émettait des objections au titre de l'article 84 CBE à l'encontre des revendications de la demande et déclarait qu'il n'était pas encore possible de procéder à un examen complet quant au fond. Après le dépôt de ce jeu de nouvelles revendications, un entretien téléphonique avait eu lieu le 14 octobre 1991 entre le premier examinateur et le mandataire du demandeur. Selon le procès-verbal de cet entretien, qui avait été envoyé au demandeur en même temps qu'une invitation au titre de l'article 96(2) et de la règle 51(2) CBE en date du 18 octobre 1991, le mandataire du demandeur avait été informé que conformément au point E-II, 1, des Directives, le demandeur devait fournir des explications au sujet d'un certain nombre de passages qui lui étaient signalés dans les revendications modifiées 1, 4, 5 et 6. Le procès-verbal précisait également que "l'examen quant au fond ne pourra avoir lieu, à moins qu'il ne soit produit de nouvelles revendications qui n'aillent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE".

En réponse à la deuxième notification de la division d'examen, qui se composait de cette invitation et du procès-verbal de l'entretien, le demandeur a indiqué dans une lettre en date du 25 février 1992 les passages de sa demande telle que déposée sur lesquels se fondaient selon lui les revendications modifiées 4, 5 et 6. La décision de rejet de la demande a été rendue le 5 juin 1992.

III. Le texte des revendications 4, 5 et 6 sur lesquelles s'était fondée la division d'examen pour formuler des objections au titre de l'article 123(2) CBE était le suivant :

"4. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder größer wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert kleiner als der zweite ist, daß die Detektorschaltung außerdem ein drittes Mittel (13 - 17) umfaßt, das auf die zweite logische Ebene des Vergleichsausgangssignals anspricht und ein Synchronisationssignal in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein Mittel (11) zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts anhand des zweiten Wertes, wenn dieser positiv ist, einen ersten Multiplexer (12) für die Ausgabe des zweiten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal nicht erzeugt wird, und die Ausgabe des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal erzeugt wird, und einen zweiten Multiplexer (6) für die Ausgabe des ersten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und für die Ausgabe des vom ersten Multiplexer (12) abgeleiteten Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die Detektorschaltung als Detektor für den oberen Wert der Hüllkurve arbeitet

5. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder kleiner wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert größer als der zweite ist, daß die Detektorschaltung außerdem ein drittes Mittel (13 - 17) umfaßt, das auf die zweite logische Ebene des Vergleichsausgangssignals anspricht und ein Synchronisationssignal in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein Mittel (11) zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts, wenn der zweite Wert negativ ist, einen ersten Multiplexer (12) zur Ausgabe des zweiten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal nicht erzeugt wird, und zur Ausgabe des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Synchronisationssignal erzeugt wird, und einen zweiten Multiplexer (6) zur Ausgabe des ersten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene

"4. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or larger than said second digital data and said second logic level when said first digital data is smaller than said second digital data, that said detection circuit further comprises third means (13-17) responsive to said second logic level of said comparison output signal for generating a timer signal in a predetermined cycle, and that said first means includes means (11) for generating said fourth digital data by use of said second value being positive, a first multiplexer (12) for outputting said second digital data when said timer signal is not generated and for outputting said fourth digital data when said timer signal is generated, and a second multiplexer (6) for outputting said first digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for outputting data derived from said first multiplexer (12) when said comparison output signal takes said second logic level, whereby said detection circuit operates as a peak envelope detector.

5. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or smaller than said second digital data and said second logic level when said first digital data is larger than said second digital data, that said detection circuit further comprises third means (13-17) responsive to said second logic level of said comparison output signal for generating a timer signal in a predetermined cycle, and that said first means includes means (11) for generating said fourth digital data by use of said second value being negative, a first multiplexer (12) for outputting said second digital data when said timer signal is not generated and for outputting said fourth digital data when said timer signal is generated, and a second multiplexer (6) for outputting said first digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for outputting data derived from said first multiplexer (12) when said comparison output signal takes said second logic level, whereby said detec-

"4. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou supérieure à ladite seconde donnée numérique, et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est inférieure à ladite seconde donnée numérique, que ledit circuit de détection comprend en outre un troisième moyen (13-17) qui répond audit second niveau logique dudit signal de sortie de comparaison pour générer un signal d'horloge suivant un cycle prédéterminé, et que ledit premier moyen comprend un moyen (11) pour générer ladite quatrième donnée numérique par utilisation de ladite seconde valeur (positive), un premier multiplexeur (12) pour sortir ladite seconde donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge n'a pas été généré et pour sortir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge a été généré, ainsi qu'un second multiplexeur (6) pour sortir ladite première donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sortir les données dérivées dudit premier multiplexeur (12) lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, ledit circuit de détection fonctionnant ce faisant comme un détecteur d'enveloppe supérieure de crête.

5. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou inférieure à ladite seconde donnée numérique, et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est supérieure à ladite seconde donnée numérique, que ledit circuit de détection comprend en outre un troisième moyen (13-17) qui répond audit second niveau logique dudit signal de sortie de comparaison pour générer un signal d'horloge suivant un cycle prédéterminé, et que ledit premier moyen comprend un moyen (11) pour générer ladite quatrième donnée numérique par utilisation de ladite seconde valeur (négative), un premier multiplexeur (12) pour sortir ladite seconde donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge n'a pas été généré et pour sortir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal d'horloge a été généré, ainsi qu'un second multiplexeur (6) pour sortir ladite première donnée numérique lorsque ledit signal de

einnimmt, und zur Ausgabe des vom ersten Multiplexer (12) abgeleiteten Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die Detektorschaltung als Detektor für den unteren Wert der Hüllkurve arbeitet

6. Detektorschaltung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, wenn der erste digitale Datenwert gleich groß oder größer wie der zweite ist, und die zweite logische Ebene, wenn der erste digitale Datenwert kleiner als der zweite ist, und daß das erste Mittel folgendes umfaßt: ein erstes Register (55) zur vorübergehenden Speicherung des ersten Werts, ein zweites Register (56) zur vorübergehenden Speicherung des zweiten Werts, einen Selektor (54) zur Auswahl und Ausgabe des im ersten Register gespeicherten ersten Werts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und des im zweiten Register gespeicherten zweiten Werts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, und eine arithmetische Recheneinheit (57) zur Durchführung einer Additionsoperation mit dem zweiten digitalen Datenwert und dem vom Selektor (54) abgeleiteten Datenwert zur Erzeugung des dritten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die erste logische Ebene einnimmt, und zur Durchführung einer Subtraktionsoperation mit dem zweiten digitalen Datenwert und dem vom Selektor (54) abgeleiteten Datenwert zur Erzeugung des vierten digitalen Datenwerts, wenn das Vergleichsausgangssignal die zweite logische Ebene einnimmt, wobei die mit der arithmetischen Recheneinheit (57) erzeugten Daten an das zweite Mittel (58) weitergeleitet werden"

IV. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung wurden die folgenden Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 aufgeführt, die angeblich über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgingen und damit gegen Artikel 123 (2) EPU verstießen:

in den Ansprüchen 4 und 5: i) "ein Synchronisationssignal **in einem vorgegebenen Zyklus** erzeugt",

tion circuit operates as a bottom envelope detector.

6. The detection circuit as claimed in claim 1, characterized in that said comparison output signal takes said first logic level when said first digital data is equal to or larger than said second digital data and said second logic level when said first digital data is smaller than said second digital data and that said first means includes a first register (55) for temporarily storing said first value, a second register (56) for temporarily storing said second value, a selector (54) for selecting and outputting said first value stored in said first register when said comparison output signal takes said first logic level and said second value stored in said second register when said comparison output signal takes said second logic level, and an arithmetic operation unit (57) for performing an adding operation on said second digital data and data derived from said selector (54) to produce said third digital data when said comparison output signal takes said first logic level and for performing a subtracting operation on said second digital data and data derived from said selector (54) to produce said fourth digital data when said comparison output signal takes said second logic level, the data produced by said arithmetic operation unit (57) being supplied to said second means (58)."

IV. The decision of the examining division identifies the following features of claims 4 to 6 which were said to constitute added subject-matter and therefore to cause violation of Article 123(2) EPC:

In claims 4 and 5: (i) "for generating a timer signal **in a predetermined cycle**"

sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sortir les données dérivées dudit premier multiplexeur (12) lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, ledit circuit de détection fonctionnant ce faisant comme un détecteur d'enveloppe inférieure de crête.

6. Circuit de détection selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est égale ou supérieure à ladite seconde donnée numérique et ledit second niveau logique lorsque ladite première donnée numérique est inférieure à ladite seconde donnée numérique, et que ledit premier moyen comprend un premier registre (55) pour mémoriser temporairement ladite première valeur, un second registre (56) pour mémoriser temporairement ladite seconde valeur, un sélecteur (54) pour sélectionner et sortir ladite première valeur mémorisée dans ledit premier registre lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour sélectionner et sortir ladite seconde valeur mémorisée dans ledit second registre lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, et une unité d'opérations arithmétiques (57) pour effectuer une opération d'addition sur ladite seconde donnée numérique et la donnée dérivée dudit sélecteur (54) pour obtenir ladite troisième donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit premier niveau logique et pour effectuer une opération de soustraction sur ladite seconde donnée numérique et la donnée dérivée dudit sélecteur (54) pour obtenir ladite quatrième donnée numérique lorsque ledit signal de sortie de comparaison prend ledit second niveau logique, la donnée obtenue par ladite unité d'opérations arithmétiques (57) étant fournie audit second moyen (58)."

IV. Dans sa décision, la division d'examen avait signalé que, dans les revendications 4, 5 et 6, les caractéristiques énumérées ci-dessous étenaient à son avis l'objet de la demande et allaient de ce fait à l'encontre de l'article 123(2) CBE :

Dans les revendications 4 et 5 : (i) "pour générer un signal d'horloge **suivant un cycle prédéterminé**"

in Anspruch 6: ii) "ein erstes/zweites Register zur **vorübergehenden** Speicherung des ersten/zweiten Werts"

In claim 6: (ii) "a first/second register for **temporarily** storing said first/second value"

Dans la revendication 6: (ii) "un premier/second registre pour mémoriser **temporairement** ladite première/seconde valeur"

und iii) "eine arithmetische **Rechen-**einheit".

and (iii) "an arithmetic **operation** unit".

et (iii) "une unité **d'opérations** arithmétiques".

In der Entscheidung werden außerdem einige Begriffe aus Anspruch 1 des geänderten Anspruchsatzes genannt, die gegen Artikel 84 EPÜ zu verstoßen schienen.

The decision also indicates a number of terms in claim 1 of the amended set of claims which appeared to violate Article 84 EPC.

Il était également indiqué dans cette décision un certain nombre de termes utilisés dans la revendication 1 du jeu de revendications modifiées qui semblaient aller à l'encontre de l'article 84 CBE.

V. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung wurden die folgenden Punkte in bezug auf die angefochtene Entscheidung angesprochen:

V. The applicant duly filed an appeal against such decision. The statement of grounds of appeal raised the following points in respect of the decision under appeal:

V. Le demandeur a formé un recours en bonne et due forme contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il formulait les critiques suivantes à l'encontre de la décision attaquée :

1. Die Entscheidung habe gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen, und zwar vor allem deshalb, weil der Anmelder zu keinem Zeitpunkt vor Erlass der Entscheidung über die konkreten Merkmale der Ansprüche (siehe Absatz IV) unterrichtet worden sei, die der späteren Entscheidung zufolge gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Er hätte noch vor Erlass der Entscheidung auf die Merkmale, die nach Auffassung des beauftragten Prüfers gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen, hingewiesen und aufgefordert werden müssen, zu diesen potentiellen Einwänden Stellung zu nehmen.

1. The decision had violated Article 113(1) EPC, in particular because the applicant had never been notified in advance of the decision of the particular features of the claims (see paragraph IV above) which were said in the decision to violate Article 123(2) EPC. Before issue of a decision, the applicant should have been informed of these particular features which were considered by the primary examiner to violate Article 123(2) EPC, and should have been invited to comment upon such potential objections.

1. La décision contrevenait à l'article 113(1) CBE, du fait notamment qu'avant de prendre sa décision, l'OEB n'avait jamais signalé au demandeur les caractéristiques particulières des revendications (cf. point IV ci-dessus) qui, selon la décision, allaient à l'encontre de l'article 123 (2) CBE. Il aurait fallu qu'avant de prendre sa décision, l'OEB signale au demandeur ces caractéristiques particulières qui, selon le premier examinateur, allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, et qu'il l'invite à prendre position au sujet des objections éventuelles qu'elle pouvaient appeler.

Ein solcher Verstoß gegen den Artikel 113 (1) EPÜ stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ rechtfertige.

Such violation of Article 113(1) EPC was a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC.

Cette violation de l'article 113(1) CBE constituait un vice substantiel de procédure qui justifiait le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

2. Folgende weitere Verfahrensmängel seien zu nennen:

2. Further procedural violations were as follows:

2. Les autres vices de procédure étaient les suivants :

a) Da noch keine Sachprüfung durchgeführt worden sei, hätte der Prüfer vor Erlass einer Entscheidung prüfen müssen, wie weiteren Einwänden entsprochen werden könnte (Richtlinien C-VI, 4.3 und C-VI, 7.6), und die vom Anmelder mit Schreiben vom 25. Februar 1992 beantragte Rücksprache gewähren müssen (Richtlinien C-VI, 6.1a).

(a) Since substantive examination had not been carried out, the examiner should have considered how further objections could be resolved, before issuing a decision (Guidelines C-VI, 4.3, and C-VI, 7.6), and the interview requested in the applicant's letter dated 25 February 1992 should have been granted (Guidelines C-VI, 6.1a).

a) Etant donné que l'examen quant au fond n'avait pas encore été effectué, l'examineur aurait dû, avant de prendre sa décision, se demander comment il pouvait permettre au demandeur de répondre à de nouvelles objections (Directives, C-VI, 4.3 et 7.6), et il aurait dû accorder au demandeur l'entrevue que celui-ci sollicitait dans sa lettre du 25 février 1992 (Directives, C-VI, 6.1a).

b) Die angefochtene Entscheidung enthalte keine Begründung, weshalb die angeführten Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen; es sei daher zweifelhaft, ob der Regel 68 (2) EPÜ Genüge getan worden sei.

(b) The decision under appeal does not contain reasons why the specified features of claims 4 to 6 violate Article 123(2) EPC, and it is doubtful that Rule 68(2) EPC is therefore satisfied.

b) La décision attaquée ne comportant pas d'exposé des motifs pour lesquels certaines caractéristiques des revendications 4, 5 et 6 allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, il est douteux par conséquent que l'OEB ait satisfait aux conditions requises par la règle 68(2) CBE.

Eine solche Anhäufung von Verfahrensmängeln komme einem weite-

Such accumulation of procedural violations indicates a further sub-

Cette accumulation de vices de procédure pouvait être considérée

ren wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ gleich.

stantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

comme un autre vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

3. Die Feststellung, daß die Ansprüche 4 bis 6 Erweiterungen enthielten, sei nicht begründet.

3. The finding that claims 4 to 6 contain added subject-matter was not justified.

3. C'était à tort qu'il avait été conclu que l'objet des revendications 4, 5 et 6 avait été étendu au-delà du contenu de la demande initiale.

Was das Merkmal i "in einem vorgegebenen Zyklus" betreffe, so zeige eine Prüfung der unter Bezugnahme auf die Abbildung 1 der Anmeldung beschriebenen Vorrichtung, daß das Synchronisationssignal tatsächlich in einem vorgegebenen Zyklus erzeugt werde.

As to feature (i), "in a predetermined cycle", a consideration of the apparatus described with reference to Figure 1 of the application shows that the timer signal is in fact generated in a predetermined cycle.

S'agissant de la caractéristique (i), "suivant un cycle prédéterminé", un examen de l'appareil décrit par référence à la figure 1 de la demande montre que le signal d'horloge est en fait généré suivant un cycle prédéterminé.

Was das Merkmal ii "zur vorübergehenden Speicherung" angehe, so speicherten die Register 55 und 56 in der Abbildung 6 der Anmeldung die Daten zwangsläufig vorübergehend.

As to feature (ii), "temporarily storing", the registers 55 and 56 of Figure 6 of the application necessarily store data temporarily.

S'agissant de la caractéristique (ii), "mémoriser temporairement", dans la figure 6 de la demande, les registres 55 et 56 mémorisent nécessairement des données pour une durée temporaire.

Zum Merkmal iii "eine arithmetische Recheneinheit" sei zu bemerken, daß eine solche Einheit nur arithmetische Operationen durchführen könne; somit sei dieser Begriff eingeschränkter als der Anspruch 6 in der eingereichten Fassung.

As to feature (iii), "an arithmetic operation unit", such a unit is capable of conducting arithmetical operations only, and this term is therefore more limited than claim 6 as filed.

S'agissant de la caractéristique (iii), "une unité d'opérations arithmétiques", une telle unité ne peut effectuer que des opérations arithmétiques, et ce terme est par conséquent plus limité que la formulation utilisée dans la revendication 6 telle que déposée.

4. Was den angeblichen Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ anbelange, so bezögen sich die Einwände hauptsächlich auf die Bezugszeichen an sich, die keinen Einfluß auf den Umfang der Ansprüche hätten.

4. As to the suggested contravention of Article 84 EPC, the objections are mainly concerned with reference signs per se which do not influence the scope of the claims.

4. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été satisfait à l'article 84 CBE, les objections qui avaient été formulées visaient essentiellement les signes de référence qui, en soi, n'ont aucune influence sur l'étendue des revendications.

Die Beschwerdebegründung enthielt außerdem drei Hilfsanträge.

The grounds of appeal also indicated three auxiliary requests.

Dans l'exposé des motifs du recours, il était également fait mention de trois requêtes subsidiaires.

Entscheidungsgründe

Reasons for the decision

Motifs de la décision

1. Erweiterung - Artikel 123 (2) EPÜ

1. Added subject-matter - Article 123(2) EPC

1. Extension de l'objet du contenu de la demande - Article 123(2) CBE

i) Die Erzeugung eines Synchronisationssignals "in einem vorgegebenen Zyklus" wird in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht ausdrücklich beschrieben; nach Auffassung der Kammer ist dieses Merkmal jedoch in der zur Anmeldung in der eingereichten Fassung gehörenden Beschreibung der besonderen Ausführungsarten der Erfindung implizit enthalten.

(i) The generation of a timer signal "in a predetermined cycle" is not expressly described in the application as filed, but in the board's view this feature is implicitly included in the description of specific embodiments of the invention which was contained in the application as filed.

(i) La génération d'un signal d'horloge "suivant un cycle prédéterminé" n'est pas expressément décrite dans la demande telle que déposée, mais la Chambre estime que cette caractéristique est implicitement contenue dans la description des modes particuliers de réalisation de l'invention qui figurait dans la demande telle que déposée.

Vor allem die Ansprüche 4 und 5 betreffen ein "drittes Mittel" mit einer Zeitbasisschaltung, die von den in Abbildung 1 gezeigten Einheiten 13 bis 17 gebildet wird. Diese Schaltung umfaßt einen Zähler 14 zum Zählen der Synchronisationssignale einer ersten Zeitbasis \emptyset_1 , einen Komparator 15 und ein Register 16 der

In particular claims 4 and 5 are each concerned with a "third means" comprising a timing circuit formed by the units 13 to 17 shown in Figure 1. This circuit comprises a counter 14 counting clock signals of a first clock \emptyset_1 , a comparator 15 and a reference data register 16, and is activated by resetting the counter 14 when the ampli-

Les revendications 4 et 5 notamment mentionnent toutes les deux un "troisième moyen" comprenant un circuit de signal d'horloge constitué par les unités 13 à 17 indiquées dans la figure 1. Ce circuit comprend un compteur 14 comptant les signaux d'horloge d'une première horloge \emptyset_1 , un comparateur 15 et un registre de

Bezugsdaten und wird durch die Rückstellung des Zählers 14 auf Null aktiviert, wenn die Amplitude des Eingangssignals ihr Maximum erreicht hat und ihre Werte wieder abnehmen. Die Aktivierungszeit ist im Datenregister 16 der Abbildung 1 erfaßt; folglich ist die Zeit "vorgegeben". Der Zeitraum, in dem der Multiplexer 12 ein schwaches Signal erhält, dauert so lange an, bis der Zähler 14 die Signale der ersten Zeitbasis \emptyset_1 bis zum Bezugswert des Bezugsdatenregisters 16 zählt. Während dieser Zeit wählt der Multiplexer 12 die Daten aus dem Register 8, d. h. die Ausgangsdaten D_{out} aus. Dieser Zeitraum bestimmt sich nach dem Zyklus der ersten Zeitbasis \emptyset_1 und dem Bezugswert im Register 16; vgl. Seite 7, Zeile 22 bis Seite 8, Zeile 12 und Seite 10, Zeile 3 bis Seite 10, Zeile 26 in Verbindung mit den Abbildungen 1 und 2 zu Anspruch 4 sowie ferner Seite 12, Zeile 23 bis Seite 13, Zeile 10 in Verbindung mit den Abbildungen 1 und 3 zu Anspruch 5.

Daraus ergibt sich nach Auffassung der Kammer, daß die Aufnahme des Ausdrucks "in einem vorgegebenen Zyklus" in die Ansprüche 4 und 5 der Anmeldung nicht gegen den Artikel 123 (2) EPU verstößt.

ii) Auch die in Anspruch 6 definierte "vorübergehende" Speicherung der Werte ist in der Anmeldung nicht ausdrücklich beschrieben, aber in den dort beschriebenen Ausführungsarten der Erfindung implizit enthalten. Der Anspruch 6 betrifft eine Detektorschaltung für den oberen bzw. den unteren Wert der Hüllkurve wie in Abbildung 6 gezeigt. In dieser Schaltung sind die inkrementierten und die dekrementierten Daten in den Registern 55 und 56 "festgelegt" (s. S. 18, Zeile 24 und S. 19, Zeile 5). Folglich speichern die Register 55 und 56 Daten für eine begrenzte Zeit; danach wird in beiden Registern jeweils ein neuer Datensatz "festgelegt". Dies wird in dem Absatz, der von Seite 18, Zeile 24 auf Seite 19, Zeile 10 überläuft, ausdrücklich festgestellt; dort ist beschrieben, wie sich die Daten in den Registern 55 und 56 ändern, wenn der Betriebsmodus der Detektorschaltung von dem oberen Wert der Hüllkurve auf deren unteren Wert umgestellt wird. Folglich war der vorher gespeicherte Datensatz nur vorübergehend gespeichert.

tude of the input signal has reached a maximum and starts with decreasing values for the amplitude. The time of activation is present in the data register 16 of Figure 1; consequently there is a "predetermined" time. The time period for which the multiplexer 12 receives a low level signal lasts until the counter 14 counts the first clock \emptyset_1 up to the reference value of the reference data register 16. During this time the multiplexer 12 selects the data from register 8, i.e. the output data D_{out} . This period is determined by the cycle of the first clock \emptyset_1 and the reference data in register 16; cf. page 7, line 22, to page 8, line 12, and page 10, line 3, to page 10, line 26, in combination with Figures 1 and 2 concerning claim 4 and additionally page 12, line 23 to page 13, line 10 in combination with Figures 1 and 3 concerning claim 5.

In the board's judgment it follows that the addition of the expression "in a predetermined cycle" to claims 4 and 5 of the application does not contravene Article 123(2) EPC.

(ii) Similarly, the "temporary" storage of values as defined in claim 6 is not expressly described in the application, but is implicit in the embodiments of the invention there described. Claim 6 concerns a peak envelope or a bottom envelope detector circuit as shown in Figure 6. In this circuit the increment data and decrement data are "set" (see page 18, line 24, and page 19, line 5) into the storing registers 55 and 56. Consequently, the registers 55 and 56 store data for a limited time and after that time a new set of data is "set" in each of the two registers. This fact is explicitly stated in the paragraph bridging page 18, line 24, to page 19, line 10, where the change of data in the registers 55 and 56 is described when changing the operational mode of the circuit from a peak envelope detector to a bottom envelope detector. Consequently, the previously stored data set had only been temporarily stored.

données de référence 16, et est mis en oeuvre par la remise à zéro du compteur 14 lorsque l'amplitude du signal d'entrée a atteint un maximum et commence à décroître. Le temps de mise en oeuvre figure dans le registre de données 16 de la figure 1; par conséquent, il est "prédéterminé". La durée pendant laquelle le multiplexeur 12 reçoit un signal de niveau inférieur est celle jusqu'à laquelle le compteur 14 compte les signaux de la première horloge \emptyset_1 , et cela jusqu'à la valeur de référence figurant dans le registre de données de référence 16. Pendant cette durée, le multiplexeur 12 sélectionne les données provenant du registre 8, c'est-à-dire les données de sortie D_{out} . Cette durée est déterminée par la période de la première horloge \emptyset_1 et les données de référence figurant dans le registre 16; cf. passage allant de la page 7, ligne 22, à la page 8, ligne 12, et le passage figurant à la page 10, lignes 3 à 26, considéré en liaison avec les figures 1 et 2 se rapportant à la revendication 4; cf. en outre le passage allant de la page 12, ligne 23 à la page 13, ligne 10, considéré en liaison avec les figures 1 et 3 se rapportant à la revendication 5.

De l'avis de la Chambre, il en résulte que l'ajout dans les revendications 4 et 5 de la demande des termes "suivant un cycle prédéterminé" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

(ii) De même, la mémorisation "temporaire" de valeurs telle qu'elle est définie dans la revendication 6 n'est pas expressément décrite dans la demande, mais est suggérée implicitement dans les modes de réalisation de l'invention décrits dans la demande. La revendication 6 a trait à un circuit de détection d'enveloppe supérieure ou inférieure de crête, comme le montre la figure 6. Dans ce circuit, les valeurs d'incrément et de décrétement sont "introduites" (cf. page 18, ligne 24, et page 19, ligne 5) dans les registres de mémorisation 55 et 56. Par conséquent, les registres 55 et 56 mémorisent les données pendant une durée limitée, après laquelle un nouveau jeu de données est "introduit" dans chacun des deux registres. C'est ce qui est indiqué explicitement dans le paragraphe allant de la page 18, ligne 24 à la page 19, ligne 10, passage qui décrit le changement de données dans les registres 55 et 56 lorsque l'on change le mode de fonctionnement du circuit d'un détecteur d'enveloppe supérieure de crête, qui devient un détecteur d'enveloppe inférieure de crête. Par conséquent, le jeu de données mémorisées précédemment n'avait été mémorisé que temporairement.

Somit verstößt nach Auffassung der Kammer die Aufnahme des **Merkmals** "ein erstes/zweites Register zur **vorübergehenden** Speicherung des ersten/zweiten Werts" in Anspruch 6 nicht gegen den Artikel 123 (2) EPÜ.

iii) Der Austausch des Begriffs "arithmetische **logische** Einheit" gegen den Begriff "arithmetische **Rechen-**einheit" in Anspruch 6 stellt nach Auffassung der Kammer aus den folgenden Gründen ebenfalls keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

In der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung wird ausschließlich der Begriff "arithmetische logische Einheit" und die Abkürzung "ALU" (arithmetic logical unit) verwendet.

Eine solche ALU bildet den Teil eines Rechners, der alle Arten von arithmetischen und logischen Operationen ausführt. Gemäß den Definitionen in anerkannten Lehrbüchern führt eine ALU folgende Operationen aus:

- logische Operationen mit zwei Operanden oder mit nur einem Operanden wie ODER, UND, AUSSCHLIESSLICH-ODER und weitere Boolesche Operationen, UMKEHR-Operationen, Bildung eines KOMPLEMENTÄRWerts, DATENVERSCHIEBUNG und TESTEN auf Minus oder Null;
- arithmetische Operationen wie ADDITION, MULTIPLIKATION, SUBTRAKTION oder DIVISION; vgl. "Electronics engineers' handbook", veröffentlicht von McGRAW-HILL Book Company, 1989, Abschnitt 8-110, Nr. 106, und Abschnitt 23-24, Nr. 24.

Folglich führt eine "ALU" operationelle Funktionen sowohl von logischen als auch von arithmetischen **Operationen** aus.

Damit fällt der Begriff "arithmetische Recheneinheit" nach Meinung der Kammer unter den Begriff "arithmetische logische Einheit" und erweitert nicht den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung.

2. Artikel 84 EPÜ

i) Wie vom Beschwerdeführer vorgeschlagen, sollte es in Anspruch 1, Zeilen 3 und 19 "(4; 52)" heißen.

Hence, in the board's judgment the inclusion of the feature "a first/second register for **temporarily** storing said first/second value" in claim 6 does not contravene Article 123(2) EPC.

(iii) Furthermore, in the board's judgment the replacement in claim 6 of the term "arithmetic **logical** unit" by the term "arithmetic **operation** unit" does not contravene under Article 123(2) EPC for the reasons which follow.

In the originally filed application, the term "arithmetic logical unit" and its abbreviation "ALU" is exclusively used.

Such an ALU constitutes that part of a computer which performs all kinds of arithmetical and logical operations. According to acknowledged textbook definitions an ALU performs

- logical operations between two operands or on only one operand, such as OR, AND, EXCLUSIVE-OR and further BOOLEAN operations, INVERT, forms a COMPLEMENT, SHIFTS data and TESTs for minus or zero.
- arithmetic operations, such as ADD, MULTIPLY, SUBTRACT or DIVIDE; cf "Electronics engineers' handbook", published by McGRAW-HILL Book company, 1989, Section 8-110, No. 106, and Section 23-24, No. 24.

Consequently, an "ALU" performs the operational functions of both **logical operations** and arithmetic **operations**.

Therefore, in the board's view the term "arithmetic operation unit" falls within the term "arithmetic logical unit", and does not extend the content of the application as filed.

2. Article 84 EPC

(i) As proposed by the appellant, claim 1 at lines 3 and 19 should read "(4; 52)".

Pour ces raisons, la Chambre estime que l'ajout dans la revendication 6 de la caractéristique "un premier/second registre pour mémoriser **temporairement** ladite première/seconde valeur" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

(iii) Par ailleurs, la Chambre considère que le remplacement dans la revendication 6 de l'expression "unité arithmétique et **logique**" par l'expression "unité d'**opérations** arithmétiques" ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE, et ceci pour les raisons qui vont être exposées ci-après :

Dans la demande telle que déposée, il est utilisé exclusivement le terme "unité arithmétique et logique" et son abréviation "ALU" (arithmetic logical unit).

Une ALU correspond à la partie de l'ordinateur qui exécute toutes sortes d'opérations arithmétiques et logiques. Selon les définitions données dans les manuels communément utilisés, une ALU effectue

- des opérations logiques du type OU, ET, OU EXCLUSIF portant sur deux opérandes ou sur un seul opérande, ainsi que d'autres opérations booléennes : INVERSER, former le COMPLEMENT, DECALER les données et RECHERCHER les valeurs négatives ou nulles.
- des opérations arithmétiques, comme ADDITIONNER, MULTIPLIER, SOUSTRAIRE ou DIVISER; cf. "Electronics engineer's handbook", publié par McGRAW-HILL Book company, 1989, Chapitre 8-110, n°106, et chapitre 23-24, n°24.

Par conséquent, une "ALU" exécute des fonctions correspondant à la fois à des **opérations** logiques et à des **opérations** arithmétiques.

C'est pourquoi la Chambre estime que le contenu de l'expression "unité d'opérations arithmétiques" est inclus dans le contenu de l'expression "unité arithmétique et logique", et que cette expression ne conduit pas à étendre le contenu de la demande telle que déposée.

2. Article 84 CBE

(i) Comme l'a proposé le demandeur, il conviendrait de lire dans la revendication 1, lignes 3 et 19: "(4; 52)".

ii) Nach Auffassung der Kammer wird die Feststellung, daß ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliegt, durch den von der Prüfungsabteilung gegen die Verriegelungsschaltungen 5 und 53 und den ersten und den zweiten digitalen Wert erhobenen Einwand nicht erhärtet.

3. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr - Regel 67 EPÜ

Angeblicher wesentlicher Verfahrensmangel wegen eines Verstoßes gegen den Artikel 113(1) EPÜ

i) Der Anmelder begründet diese Behauptung vor allem damit, daß der beauftragte Prüfer weder während des Telefongesprächs am 14. Oktober 1991 noch in der Aufzeichnung über dieses Gespräch, die den wesentlichen Inhalt der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 darstelle, auf die beanstandeten Merkmale der Ansprüche 4 bis 6 (Merkmale i bis iii im vorstehenden Absatz IV) konkret eingegangen sei, so daß dem Anmelder nicht bewußt gewesen sei, daß die Aufnahme dieser Merkmale in die Ansprüche 4 bis 6 Einwände nach Artikel 123 (2) EPÜ hervorrufen könnte, und er somit nicht - wie in Artikel 113 (1) EPÜ vorgeschrieben - die Möglichkeit gehabt habe, sich zu den Gründen zu äußern, auf die der Zurückweisungsbeschuß gestützt worden sei.

ii) Wie unter Nummer II dargelegt, enthielt der Bescheid vom 18. Oktober 1991 in Absatz 1.1 die Aufforderung an den Anmelder, gemäß den Richtlinien den geänderten Wortlaut der neuen Ansprüche 4 bis 6 zu erläutern, und gab u. a. die Stellen in den Ansprüchen 4 bis 6 an, die erstmals in die Ansprüche aufgenommen worden waren, nämlich in den neuen, unter Nummer III zitierten Ansprüchen 4 und 5 die letzten 14 Zeilen "in einem vorgegebenen Zyklus ... Detektor für den oberen Wert der Hüllkurve arbeitet" sowie in Anspruch 6 die letzten 18 Zeilen "ein erstes Register ... an das zweite Mittel (58) weitergeleitet werden".

In Absatz I der Aufforderung wurde auch auf einige Stellen hingewiesen, die aus den Ansprüchen 4 bis 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung gestrichen worden waren.

Außerdem hieß es in Absatz 1.2 der Aufforderung, daß neue Ansprüche eingereicht werden sollten, "die nicht

(ii) In the board's view the examining division's objection concerning latches 5 and 53 and concerning the first and second digital data respectively do not support findings that Article 84 EPC is infringed.

3. Request for refund of the appeal fee - Rule 67 EPC

Alleged substantial procedural violation by contravention of Article 113(1) EPC

(i) The main point taken by the applicant in support of this contention is that the particular features of claims 4 to 6 (features (i) to (iii) in paragraph IV above) were not specifically identified by the primary examiner either during the telephone consultation on 14 October 1991, or in the minutes of such consultation which formed the substantive content of the invitation dated 18 October 1991, so that the applicant was unaware of the potential objections under Article 123(2) EPC based upon the addition of these features to claims 4 to 6, and had no opportunity to comment on the grounds on which the decision of refusal is based, as required by Article 113(1) EPC.

(ii) As indicated in paragraph II above, the invitation dated 18 October 1991 stated in its paragraph 1.1 that the changed wording of new claims 4 to 6 should be commented on as set out in the Guidelines, and inter alia identified passages in claims 4 to 6 which were included for the first time in such claims, namely claims 4 and 5: "in a predetermined cycle ... peak envelope detector", being the last 14 lines of such new claims which are set out in paragraph III above. Claim 6: "a first register ... to said second means (58)", being the last 18 lines of such claim.

Paragraph 1 of the invitation also identified a number of passages in claims 4 to 6 which had been omitted, compared to claims 4 to 6 as originally filed.

The invitation also indicated in its paragraph 1.2 that new claims should be filed "which do no longer infringe

(ii) De l'avis de la Chambre, les critiques formulées par la division d'examen à l'encontre des circuits de verrouillage 5 et 53 ainsi que des première et deuxième données numériques ne permettent pas de conclure qu'il n'a pas été satisfait à l'article 84 CBE.

3. Demande de remboursement de la taxe de recours Règle 67 CBE.

Vice substantiel de procédure que constituerait selon le demandeur le non-respect de l'article 113(1) CBE

(i) A l'appui de ses dires, le demandeur a fait valoir essentiellement que le premier examinateur n'avait pas spécialement attiré l'attention du demandeur sur certaines caractéristiques particulières figurant dans les revendications 4, 5 et 6 (caractéristiques (i) à (iii) énumérées ci-dessus au point IV), que ce soit lors de l'entretien téléphonique du 14 octobre 1991, ou dans le procès-verbal accompagnant l'invitation en date du 18 octobre 1991, si bien que le demandeur, ignorant que l'introduction de ces caractéristiques dans les revendications 4, 5 et 6 pouvait appeler des objections au titre de l'article 123(2) CBE, n'avait pas eu la possibilité de prendre position au sujet des motifs sur lesquels était fondée la décision de rejet, comme l'exige l'article 113(1) CBE.

(ii) Comme la Chambre l'a mentionné au point II ci-dessus, il était signalé au point 1.1 de l'invitation du 18 octobre 1991 que, conformément aux Directives, le demandeur devait fournir des explications au sujet des modifications qu'il avait apportées aux revendications 4, 5 et 6, et il était énuméré notamment à ce propos certains passages figurant pour la première fois dans les revendications 4, 5 et 6, à savoir: revendications 4 et 5: "suivant un cycle prédéterminé ... détecteur d'enveloppe supérieure de crête" (passages correspondant aux 14 dernières lignes de ces nouvelles revendications dont le texte figure ci-dessus au point III). Revendication 6: "un premier registre ... audit second moyen (58)" (passage correspondant aux 18 dernières lignes de cette revendication).

Dans le point 1 de l'invitation étaient également indiqués un certain nombre de passages des revendications 4, 5 et 6 telles que déposées à l'origine qui avaient été omises dans le texte modifié des revendications 4, 5 et 6.

Au point 1.2 de l'invitation, il était précisé également qu'il convenait de produire de nouvelles revendications

mehr gegen den Artikel 123(2) EPÜ verstoßen".

Im großen und ganzen könnte man sagen, daß in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 der "Grund" für die Beanstandung der geänderten Ansprüche 4 bis 6 im engeren Sinn des Wortes genannt wurde, nämlich der Artikel 123(2) EPÜ, auf den die Entscheidung der Prüfungsabteilung später gestützt wurde, und daß der Anmelder somit die Möglichkeit hatte, in seiner Erwiderung auf die Aufforderung zu diesem "Grund" Stellung zu nehmen. Zu prüfen ist nun die Frage, ob die Angabe dieses "Beanstandungsgrunds" in der Aufforderung und die Nennung der Stellen in den Ansprüchen 4 bis 6, die in die Ansprüche in der eingereichten Fassung aufgenommen bzw. aus diesen gestrichen worden waren, ausreichen, damit das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ erfüllt ist.

iii) Artikel 113(1) EPÜ besagt, daß Entscheidungen "nur auf Gründe gestützt werden (dürfen), zu denen die Beteiligten sich äußern konnten". In einigen früheren Beschwerdekammerentscheidungen wurde festgestellt, daß diese Vorschrift von größter Bedeutung sei, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte (siehe vor allem die Stellungnahme G 4/92, ABI. EPA 1994, 149 sowie die Entscheidungen J 20/85, ABI. EPA 1987, 102 und J 3/90, ABI. EPA 1991, 550); sie spiegelt den allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts wider, wonach ein Verfahrensbeteiligter "Anspruch auf rechtliches Gehör" hat, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

iv) Artikel 113 EPÜ ist Teil der "Allgemeinen Vorschriften für das Verfahren", die in Kapitel I des siebenten Teils des EPÜ dargelegt sind. Diese "allgemeinen Vorschriften" sind allen Verfahren vor dem EPA "gemein", insbesondere den Verfahren vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen sowie den Beschwerdekammern.

Für das Verfahren vor der Prüfungsabteilung während der sachlichen Prüfung einer Anmeldung sind Artikel 96 und Regel 51 EPÜ maßgebend. Insbesondere Artikel 96(2) EPÜ sieht folgendes vor: "Ergibt die Prüfung, daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens

Article 123(2) EPC".

In a general way, it could be said that the invitation dated 18 October 1991, did state the "ground" of objection to the amended claims 4 to 6 in the narrow sense of this word, namely Article 123(2) EPC, on which the decision of the examining division was later based, and that the applicant did have an opportunity to present comments upon such "ground" in reply to the invitation. The question to be considered is whether or not the indication of such "ground" of objection in the invitation, together with the indication of passages in claims 4 to 6 which were added to and omitted from the claims as filed, is sufficient to satisfy the requirement of Article 113(1) EPC.

(iii) Article 113(1) EPC states that decisions "may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments". This provision has been recognized in a number of previous board of appeal decisions as being of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it (see in particular opinion G 4/92, OJ EPO 1994, 149, decision J 20/85, OJ EPO 1987, 102, and decision J 3/90, OJ EPO 1991, 550), and reflects the generally recognised principle of procedural law that a party to proceedings has "a right to be heard" before a decision is issued.

(iv) Article 113 EPC is one of the "Common provisions governing procedure" set out in Chapter I of Part VII of the EPC. Such "common provisions" are "common" to all procedures before the EPO; in particular, to proceedings before the examining divisions, the opposition divisions and the boards of appeal.

Procedure before an examining division during the substantive examination of an application is governed by Article 96 EPC and Rule 51 EPC. In particular, Article 96(2) EPC provides that "If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the

"qui n'aillent plus à l'encontre de l'article 123(2) CBE".

D'une manière générale, l'on pourrait affirmer que dans son invitation du 18 octobre 1991, l'OEB avait indiqué le "motif" au sens étroit du terme de l'objection formulée à l'encontre des revendications 4, 5 et 6 modifiées, à savoir le non-respect de l'article 123(2) CBE, motif sur lequel s'est fondée par la suite la décision de la division d'examen, et que le demandeur avait eu effectivement la possibilité de prendre position au sujet de ce "motif" lorsqu'il avait répondu à l'invitation. La question qui se pose est de savoir s'il suffisait d'indiquer ce "motif" d'objection dans l'invitation, en signalant les passages des revendications modifiées qui constituaient des ajouts ou des suppressions par rapport aux revendications initiales 4, 5 et 6, pour qu'il puisse être considéré qu'il avait été satisfait aux conditions requises par l'article 113(1) CBE.

(iii) Aux termes de l'article 113(1) CBE, les "décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". Dans un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours, il a été considéré que cette disposition était d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB (cf. notamment avis G 4/92, JO OEB 1994, 149; décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, et décision J 3/90, JO OEB 1991, 550), et qu'elle était la traduction du principe généralement admis selon lequel une partie à la procédure a le "droit d'être entendue" avant qu'une décision ne soit rendue.

(iv) L'article 113 CBE est l'une des "dispositions générales de procédure" énoncées dans le chapitre I de la septième partie de la CBE. Ces "dispositions générales" s'appliquent d'une manière générale à toutes les procédures se déroulant devant l'OEB, et notamment devant les divisions d'examen, les divisions d'opposition et les chambres de recours.

La procédure se déroulant devant une division d'examen au cours de l'examen quant au fond d'une demande est régie par l'article 96 et la règle 51 CBE. L'article 96(2) CBE prévoit notamment que "s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente

nicht genügt, so fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen." In Regel 51(3) EPÜ heißt es wie folgt: "Die Bescheide nach Artikel 96 Absatz 2 sind zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen."

In Verbindung mit Artikel 96(2) EPÜ enthält die Regel 51(3) EPÜ somit zwei Erfordernisse. Erstens muß der Anmelder gegebenenfalls über alle Erfordernisse des EPÜ unterrichtet werden, die als nicht erfüllt gelten. Zweitens müssen dem Anmelder zu jedem der genannten Erfordernisse des EPÜ die rechtlichen und faktischen Gründe mitgeteilt werden, die zu der Feststellung führen, daß die Erfordernisse des EPÜ nicht erfüllt sind.

v) Im Rahmen des Prüfungsverfahrens nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ soll mit Artikel 113(1) EPÜ eindeutig sichergestellt werden, daß dem Anmelder vor Erlaß der Entscheidung, mit der eine Anmeldung wegen Nichterfüllung eines Erfordernisses des EPÜ zurückgewiesen wird, unmißverständlich mitgeteilt wird, auf welche wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe sich diese Feststellung stützt, damit er von vornherein nicht nur weiß, daß die Anmeldung möglicherweise zurückgewiesen wird, sondern auch, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dies geschieht; außerdem muß der Anmelder vor Erlaß der Entscheidung eine echte Möglichkeit gehabt haben, sich zu diesen Gründen zu äußern und, sofern er dies wünscht, Gegenargumente und Gründe für die Gewährbarkeit der Anmeldung anzuführen bzw. Änderungen vorzuschlagen, um ihre Zurückweisung zu vermeiden.

Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113(1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Ent-

examining division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the examining division". Rule 51(3) EPC provides that "Any communication pursuant to Article 96, paragraph 2, shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of the European patent".

In the context of Article 96(2) EPC, Rule 51(3) EPC thus involves two requirements. Firstly, the applicant should be informed, if appropriate, of each requirement of the EPC which is considered as not being met. Secondly, for each such requirement of the EPC which is referred to, the applicant should be informed of the legal and factual reasons which are considered to lead to the conclusion that the requirement of the EPC is not met.

(v) In the context of the examining procedure under Articles 96 and 97 EPC, Article 113(1) EPC is clearly intended to ensure that before a decision refusing an application for non-compliance with a requirement of the EPC is issued, the applicant has been clearly informed of the essential legal and factual reasons on which the finding of non-compliance is based, so that he knows in advance of the decision both that the application may be refused and the legal and factual reasons why the application may be refused; furthermore, before issue of a decision, the applicant must have a proper opportunity to comment upon such reasons, and if he wishes, to give counter-arguments and reasoning in support of the allowance of the application, and/or to propose amendments to the application so as to avoid refusal of the application.

Thus the term "grounds or evidence" in Article 113(1) EPC should not be narrowly interpreted. In particular, in the context of examination procedure the word "grounds" does not refer merely to a ground of objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which is considered not to be met. The word "grounds" should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which leads to refusal of the application. In other words, before a decision is issued an applicant must be

convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit". Aux termes de la règle 51(3) CBE, "toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen".

Considérée en liaison avec l'article 96(2) CBE, la règle 51(3) CBE implique donc deux choses. Il convient premièrement, s'il y a lieu, d'informer le demandeur de toutes les conditions requises par la CBE qui sont considérées comme n'ayant pas été remplies, et deuxièmement, pour chacune d'elles, d'exposer au demandeur les motifs de droit et de fait qui selon l'OEB permettent de conclure que ces conditions n'ont pas été remplies.

(v) Dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE, l'article 113(1) CBE vise manifestement à faire en sorte qu'avant de prendre la décision de rejeter une demande comme ne satisfaisant pas à une condition requise par la CBE, l'OEB informe clairement le demandeur des motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il a été considéré que sa demande ne satisfaisait pas à la CBE, de manière à ce qu'il sache, avant que l'OEB ne prenne cette décision, que sa demande risque d'être rejetée et qu'il connaisse les motifs de droit et de fait qui peuvent justifier le rejet de sa demande; en outre, avant qu'une décision ne soit rendue, le demandeur doit avoir eu réellement la possibilité de prendre position au sujet de ces motifs et, s'il le souhaite, de faire valoir des arguments et d'autres motifs en riposte afin de faire admettre sa demande, et/ou il doit avoir pu proposer des modifications de façon à éviter le rejet de ladite demande.

Par conséquent, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113(1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le

scheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen.

Eine solche Auslegung des Artikels 113(1) EPÜ entspricht der Art und Weise, wie der in Ziffer iii erwähnte allgemeine Verfahrensgrundsatz des "rechtlichen Gehörs" im Verfahrensrecht der Vertragsstaaten normalerweise angewandt wird.

vi) Die vorstehende Auslegung des Artikels 113(1) EPÜ hat für die Regel 51(3) EPÜ folgende Bedeutung:

Wie unter Ziffer iii ausgeführt, erfordert die Regel 51(3) EPÜ, daß jeder Bescheid nach Artikel 96(2) EPÜ zu "begründen" ist, und zwar in bezug auf jede potentielle Beanstandung der Anmeldung. Diese Begründung sollte so ausführlich sein, daß dem Artikel 113(1) EPÜ Genüge getan ist. Trifft dies zu und gelingt es andererseits dem Anmelder nicht, in seiner Stellungnahme zu den genannten Gründen diese auszuräumen und die Prüfungsabteilung davon zu überzeugen, daß die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ erfüllt, so kann die Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aus den bereits im Bescheid genannten Gründen ergehen.

Entspricht hingegen ein Bescheid nach Regel 51(3) und Artikel 96(2) EPÜ den Erfordernissen des Artikels 113(1) EPÜ insoweit nicht, als darin die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe nicht genannt sind, die zu der Feststellung führen, daß ein Erfordernis des EPÜ nicht erfüllt ist, dann kann das EPA nicht aufgrund dieser Feststellung eine Entscheidung treffen, ohne gegen Artikel 113(1) EPÜ zu verstoßen, sofern es nicht einen Bescheid erläßt oder erlassen hat, der diese wesentlichen Gründe enthält. Unter diesen Umständen besteht also im Hinblick auf die Artikel 96(2) und 113(1) EPÜ die "notwendige" rechtliche Verpflichtung, vor Erlass einer beschwerenden Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern - siehe die Entscheidung T 640/91, ABI. EPA 1994, 918.

vii) Somit sind die Rechtsgrundsätze, die nach den Artikeln 96 und 97 EPÜ im Prüfungsverfahren gelten, teilweise analog zu denen, die im Rahmen des Artikels 99 EPÜ in Verbindung mit Regel 55c) EPÜ für die Ein-

informed of the case which he has to meet, and must have an opportunity of meeting it.

Such an interpretation of Article 113(1) EPC corresponds to the way in which the general procedural principle of a "right to be heard" mentioned in sub-paragraph (iii) above is normally applied in the procedural law of the contracting states.

(vi) The above interpretation of Article 113(1) EPC relates to Rule 51(3) EPC in the following way:

As mentioned in sub-paragraph (iii) above, Rule 51(3) EPC requires that every communication pursuant to Article 96(2) EPC shall contain a "reasoned statement" supporting each potential objection to the application. Such a reasoned statement should be sufficiently reasoned to satisfy Article 113(1) EPC. If it is so reasoned, then if the observations filed by the applicant in reply do not overcome such reasoning and satisfy the examining division that the application meets the requirements of the EPC, a decision refusing the application on the basis of the reasoning previously set out in the communication can be issued.

If, on the other hand, a communication under Rule 51(3) EPC and pursuant to Article 96(2) EPC does not satisfy the requirements of Article 113(1) EPC, in that it does not set out the essential legal and factual reasoning which would lead to a finding that a requirement of the EPC has not been met, then a decision based upon such a finding cannot be issued without contravening Article 113(1) EPC unless and until a communication has been issued which does contain such essential reasoning. In other words, in such circumstances having regard to Articles 96(2) and 113(1) EPC there is a "necessary" legal obligation to send a further communication and to invite further observations, before issuing an adverse decision - see decision T 640/91, OJ EPO 1994, 918.

(vii) The legal principles which are applicable in the context of examining procedure under Articles 96 and 97 EPC are thus partially analogous to those which are applied in the context of Article 99 EPC in combina-

demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre.

Cette interprétation de l'article 113(1) CBE est en accord avec l'application qui est faite dans les Etats contractants du principe général de procédure mentionné à l'alinéa (iii) ci-dessus, qui veut que toute partie à la procédure ait le "droit d'être entendue".

(vi) Ladite interprétation qui vient d'être donnée de l'article 113(1) CBE peut être rattachée comme suit à la règle 51(3) CBE:

Comme cela a été rappelé à l'alinéa (iii) ci-dessus, la règle 51(3) CBE exige que toute objection qui pourrait être formulée à l'encontre de la demande dans une notification émise au titre de l'article 96(2) CBE soit "motivée". L'exposé des motifs doit être suffisamment développé pour pouvoir satisfaire à l'article 113(1) CBE. Si c'est le cas, et que les observations présentées par le demandeur en réponse à la notification ne réfutent pas ces motifs et ne convainquent pas la division d'examen que la demande satisfait aux conditions requises par la CBE, il peut être rendu une décision de rejet de la demande sur la base des motifs qui ont été exposés auparavant dans la notification.

Si, en revanche, une notification régie par la règle 51(3) CBE, émise conformément à l'article 96(2) CBE, ne satisfait pas aux conditions requises par l'article 113(1) CBE en ce sens qu'elle n'expose pas les motifs de droit et de fait essentiels qui permettraient à l'OEB de conclure qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE, l'OEB ne saurait sans contrevenir à l'article 113(1) CBE rendre une décision fondée sur une telle conclusion tant qu'il n'aura pas été émis de notification exposant ces motifs essentiels. Autrement dit, eu égard aux articles 96(2) et 113(1) CBE, avant de prendre une décision défavorable au demandeur, la division d'examen est dans ce cas juridiquement tenue d'envoyer à celui-ci une nouvelle notification et de l'inviter à présenter d'autres observations (cf. décision T 640/91, JO OEB 1994, 918).

(vii) Les principes juridiques applicables dans le cas de la procédure d'examen régie par les articles 96 et 97 CBE sont dès lors assimilables en partie à ceux qui, dans le cadre de l'article 99 CBE ensemble la règle 55

spruchsschrift gelten: Um zulässig zu sein, muß die Einspruchsschrift eine "Begründung" enthalten, in der die rechtlichen und faktischen Gründe dargelegt werden, aus denen dem Einspruch stattgegeben werden soll (Entscheidung T 550/88, ABI. EPA 1992, 117), und die Begründung muß vom Inhalt her geeignet sein, das Vorbringen des Einsprechenden objektiv verständlich zu machen (Entscheidung T 222/85, ABI. EPA 1988, 128).

viii) Obwohl im vorliegenden Fall aus den unter Ziffer ii angeführten Textstellen der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 hervorgeht, daß der Anmelder in dieser Aufforderung darauf hingewiesen wurde, daß die Aufnahme bzw. Weglassung von Merkmalen in den Ansprüchen 4 bis 6 als Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ gewertet wird, wurde ihm darin weder mitgeteilt, um welche Merkmale es sich handelte, noch warum diese als Erweiterung angesehen wurden. Somit enthielt der Bescheid keinerlei rechtliche oder faktische Begründung. Tatsächlich wurde der Anmelder erstmals in der Entscheidung darüber unterrichtet, daß nicht die Tatsache, daß in den geänderten Ansprüchen 4 bis 6 verschiedene Merkmale gegenüber den Ansprüchen 4 bis 6 in der ursprünglich eingereichten Fassung weggelassen worden waren, sondern die Aufnahme der drei unter Nummer IV genannten konkreten Merkmale i bis iii in die Ansprüche 4 bis 6 als Verstoß gegen Artikel 123(2) EPÜ gewertet wurde. Folglich hatte der Anmelder keine Möglichkeit, vor Erlaß der Entscheidung Stellung zur angeblichen Verletzung des Artikels 123(2) EPÜ zu nehmen.

Zu der Textstelle aus den Richtlinien E-II, 1, auf die in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 verwiesen worden war ("Wenn Ersatzseiten eingereicht werden und die Art und Weise, in der der Text geändert wurde, nicht ohne weiteres ersichtlich ist, hat der Anmelder... sie z. B. am Rand zu erläutern, z. B. anzugeben, aus welchen Stellen der ursprünglichen Anmeldeunterlagen ... die Änderung herleitbar ist"), möchte die Kammer bemerken, daß ein Verweis auf diese Textstelle in einem an einen Anmelder gerichteten Bescheid (wie z. B. die vorstehend genannte Aufforderung) zwar dazu beitragen kann, das Prüfungsverfahren zu beschleunigen; er bringt aber weder für den Anmelder eine rechtliche Verpflichtung mit

tion with Rule 55(c)EPC to a notice of opposition, namely that if it is to be admissible, such a notice should contain a "reasoned statement" which states the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed (decision T 550/88, OJ EPO 1992, 117), and such reasoned statement should be sufficient for the opponent's case to be properly understood on an objective basis (decision T 222/85, OJ EPO 1988, 128).

(viii) In the present case, although it appears from the passages of the invitation dated 18 October 1991 which are quoted in sub-paragraph (ii) above that the applicant was informed by such invitation that there were features in claims 4 to 6 whose addition or omission were considered to violate Article 123(2) EPC, nevertheless the applicant was not informed in this communication either what these features were or why they were considered to constitute added subject-matter. The communication therefore contained no legal or factual reasoning at all. The contents of the decision in effect informed the applicant for the first time that the various features which were omitted from the amended claims 4 to 6 as compared to claims 4 to 6 as originally filed did not cause violation of Article 123(2) EPC, but that the addition to claims 4 to 6 of each of the three specific features (i) to (iii) set out in paragraph IV above was considered to violate Article 123(2) EPC. Thus the applicant had no opportunity to comment upon these alleged violations of Article 123(2) EPC before the decision was issued.

In connection with the passage in the Guidelines at E-II, 1, which was referred to in the invitation dated 18 October 1991 and which states that "Where replacement pages are filed and it is not obvious how the text has been amended, the applicant... should, for example, indicate in the margin or explain from which points of the original application documents... the amendments are derived", the board would comment that a reference to this passage in a communication to an applicant (such as in the above-identified invitation), while it may help to expedite the examining procedure, cannot create any legal obligation upon the applicant, nor can it in any way affect the obligations upon the examining division to comply with the require-

c) CBE, s'appliquent à l'acte d'opposition, qui, pour être recevable, doit comporter une "déclaration motivée" exposant les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition (décision T 550/88, JO OEB 1992, 117), cette déclaration motivée devant être suffisamment développée pour permettre de comprendre correctement la cause de l'opposant et de l'apprécier objectivement (décision T 222/85, JO OEB 1988, 128).

(viii) En l'espèce, si, à en juger par les passages de l'invitation du 18 octobre 1991 cités ci-dessus à l'alinéa (ii), le demandeur avait été informé par ladite invitation qu'il était considéré que certaines adjonctions ou suppressions de caractéristiques dans les revendications 4 à 6 allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE, il ne lui avait pas été indiqué dans cette notification quelles étaient ces caractéristiques ni pourquoi il était considéré qu'elles étendaient le contenu de la demande déposée initialement. Par conséquent, la notification n'exposait nullement les motifs de droit ou de fait. En fait, c'est par la décision de rejet que le demandeur avait été informé pour la première fois que si l'omission dans les revendications 4, 5 et 6 telles que modifiées de différentes caractéristiques figurant dans les revendications déposées initialement n'allait pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE, l'adjonction dans ces mêmes revendications des trois caractéristiques particulières (i) à (iii) mentionnées au point IV ci-dessus était considérée comme contraire à l'article 123(2) CBE. De ce fait, le demandeur n'avait pas eu la possibilité, avant que la décision ne soit rendue, de prendre position au sujet de ces prétendues infractions à l'article 123(2).

En ce qui concerne le passage E-II, 1 des Directives mentionné dans l'invitation du 18 octobre 1991, qui prévoit que "lorsque des pages de remplacement sont déposées et que les modifications à apporter au texte ne sont pas claires, le demandeur du brevet ... doit fournir des explications en marge ou indiquer de quels passages de la demande originale ... la modification provient", la Chambre fait observer que s'il est possible, en faisant référence à ce passage dans une notification au demandeur (comme c'était le cas dans l'invitation précitée), d'accélérer la procédure d'examen, ce passage ne saurait créer une obligation juridique pour le demandeur, ni affecter en aucune façon les obligations de la division d'examen, qui reste tenue de respec-

sich, noch berührt er in irgendeiner Weise die Verpflichtung der Prüfungsabteilung zur Einhaltung der Artikel 96 und 113 (1) EPÜ.

Nach Auffassung der Kammer enthielt die Aufforderung vom 18. Oktober 1991 nicht die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe, die zu der Feststellung in der späteren Entscheidung führten, daß die Änderungen in den Ansprüchen 4 bis 6 gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstießen. Die Entscheidung vom 5. Juni 1992 verstößt somit gegen den Artikel 113 (1) EPÜ. Außerdem war es - wie unter Ziffer vi dargelegt - infolge der fehlenden Begründung in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 rechtlich "notwendig", vor Erlaß einer Entscheidung einen weiteren Bescheid im Sinne des Artikels 96 (2) EPÜ abzusenden; da dies nicht geschehen ist, liegt ein Verstoß gegen Artikel 96 (2) EPÜ vor.

Diese Verstöße stellen eindeutig einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar; nach Meinung der Kammer entspricht es daher unter den gegebenen Umständen der Billigkeit, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

ix) Angesichts der vorstehenden Feststellung ist es nicht erforderlich, auf die weiteren vom Beschwerdeführer vorgebrachten Verfahrensmängel im einzelnen einzugehen. Da jedoch die Gewährung einer persönlichen Rücksprache anerkanntermaßen im Ermessen des betreffenden Prüfers liegt, würde die Kammer die Verweigerung einer solchen Rücksprache im vorliegenden Fall nicht für einen Verfahrensfehler halten. Was die Behauptung betrifft, die Entscheidung der Prüfungsabteilung verstoße wegen mangelnder Begründung gegen die Regel 68 (2) EPÜ, so ist die Kammer der Auffassung, daß die Begründung der Entscheidung gerade noch ausreicht, um der Regel 68 (2) EPÜ Genüge zu tun. Damit eine Entscheidung im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ "begründet" ist, muß sie die wesentlichen rechtlichen und faktischen Gründe enthalten, die zu der Feststellung führen, auf der die Entscheidung beruht. Die Angaben in der Entscheidung reichten - im Gegensatz zu denen in der Aufforderung vom 18. Oktober 1991 - gerade noch aus, den Beschwerdeführer über die Gründe zu unterrichten, die die Prüfungsabteilung zu der Feststellung bewogen hatten, es liege ein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor.

ments under Articles 96 and 113(1) EPC.

In the board's judgment, the invitation dated 18 October 1991 did not contain the essential legal and factual reasoning leading to the finding in the subsequent decision that the amendments added to claims 4 to 6 violated Article 123(2) EPC. The decision dated 5 June 1992 was therefore issued in violation of Article 113(1) EPC. Furthermore, having regard to what is stated in subparagraph (vi) above, and having regard to the lack of reasoning in the invitation dated 18 October 1991, it was legally "necessary" to send a further communication before issuing a decision, within the meaning of Article 96(2) EPC, and the failure to send such a communication constituted a violation of Article 96(2) EPC.

Such violations were clearly substantial procedural violations within the meaning of Rule 67 EPC, and in the board's judgment it is clearly equitable that the appeal fee should be refunded in the circumstances of this case.

(ix) In view of the above finding it is unnecessary to discuss in detail the other procedural violations which were alleged by the appellant. However, it is well established that the appointment of an interview is a discretionary matter for the examiner concerned, and the board would not regard the failure to appoint an interview in the present case as a procedural violation. As to the allegation that the decision of the examining division may have contravened Rule 68(2) EPC in view of its lack of reasoning, the board considers that the decision contained just sufficient reasoning to satisfy Rule 68(2) EPC. In the board's view, in order to be "reasoned" within the meaning of Rule 68(2) EPC, a decision should contain the essential legal and factual reasons which lead to the finding on which the decision is based. What was stated in the decision was just sufficient to inform the appellant of the reason why the examining division considered Article 123(2) EPC to be violated in contrast to the invitation dated 18 October 1991.

ter les conditions requises par les articles 96 et 113(1) CBE.

La Chambre est d'avis que l'invitation du 18 octobre 1991 n'exposait pas les motifs de droit et de fait essentiels pour lesquels il avait été conclu dans la décision rendue ultérieurement que les caractéristiques ajoutées dans les revendications 4, 5 et 6 modifiées allaient à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, la décision du 5 juin 1992 avait été rendue en violation de l'article 113(1) CBE. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus à l'alinéa vi, la Chambre estime, vu l'absence d'exposé des motifs dans l'invitation du 18 octobre 1991, qu'avant de prendre une décision, il était en outre "nécessaire" du point de vue juridique d'envoyer une nouvelle notification au sens de l'article 96(2) CBE, et que le fait de n'avoir pas envoyé cette notification constituait une infraction à l'article 96(2) CBE.

Ces infractions constituaient de toute évidence des vices substantiels de procédure au sens de la règle 67 CBE, et la Chambre estime que, vu les faits de la cause, il est parfaitement équitable d'accorder en l'espèce le remboursement de la taxe de recours.

(ix) Compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les autres vices de procédure qui ont été allégués par le requérant. Toutefois, il est constant que l'examineur chargé de l'affaire est libre d'accorder ou non un entretien, et la Chambre ne considérerait pas en l'espèce qu'il y a eu vice de procédure du fait qu'il n'a pas été accordé d'entretien. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la décision rendue par la division d'examen était contraire à la règle 68(2) CBE, du fait qu'elle ne comportait pas d'exposé des motifs, la Chambre considère que l'exposé des motifs contenu dans la décision suffisait de justesse pour qu'il puisse être considéré qu'il avait été satisfait à cette règle 68(2) CBE. La Chambre estime que, pour être "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, une décision doit exposer les motifs de droit ou de fait essentiels pour lesquels l'OEB est parvenu aux conclusions énoncées dans sa décision. A la différence de l'invitation du 18 octobre 1991, les déclarations figurant dans la décision suffisaient de justesse pour qu'il puisse être considéré que le requérant avait été informé du motif pour lequel la division d'examen considérait qu'il n'avait pas été satisfait à l'article 123(2) CBE.

4. Da die Prüfungsabteilung die Anmeldung noch nicht auf die übrigen Erfordernisse des EPÜ geprüft hat, wird die Angelegenheit nach Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prüfung nach Artikel 96 EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4. Since the examining division has not yet examined the application in connection with other requirements of the EPC, the case is remitted to the examining division pursuant to Article 111(1) EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the examining division is set aside, and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the examining division for further examination under Article 96 EPC.
3. The appeal fee shall be refunded.

4. La division d'examen n'ayant pas encore examiné si la demande satisfaisait aux autres conditions requises par la CBE, l'affaire est renvoyée à la division d'examen conformément à l'article 111(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée, et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour poursuite de l'examen au titre de l'article 96 CBE.
3. Il y a lieu de rembourser la taxe de recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 28. März 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
Mitglieder: W. D. Weiß
A. Burkhart

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Beitretender/Beschwerdeführer:
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Stichwort: Formmaschine/
WAGNER SINTO**

Artikel: 105 EPÜ

Schlagwort: "Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers - unzulässig"

Leitsatz

Mit der Abgabe an die interne Poststelle des EPA ist eine im schriftlichen Verfahren ergangene Entscheidung über die Einstellung des Einspruchsverfahrens öffentlich existent und damit erlassen. Wird von den Parteien, die an dem Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hat, beteiligt waren, keine Beschwerde erhoben, ist zu diesem Zeitpunkt das Einspruchsverfahren abgeschlossen und danach kein Beitritt auf der Grundlage von Artikel 105 EPÜ mehr möglich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.5. dated 28 March 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Translation)

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
Members: W. D. Weiß
A. Burkhart

Patent proprietor/Respondent:
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Intervener/Appellant:
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Headword: Moulding machine/
WAGNER SINTO**

Article: 105 EPC

Keyword: "Intervention of the assumed infringer - inadmissible"

Headnote

When a decision to terminate opposition proceedings, taken in written proceedings, is handed over to the EPO postal service, it becomes public and effective and has therefore been issued. If the parties to the proceedings do not appeal, the opposition proceedings are completed at that point in time and thereafter intervention based on Article 105 EPC is no longer possible.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 28 mars 1995 T 631/94 - 3.2.5 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : C.V. Payraudeau
Membres : W.D. Weiss
A. Burkhart

Titulaire du brevet/intimé :
Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH

Intervenant/requérant :
Künkel-Wagner Service und
Vertriebsgesellschaft mbH

**Référence : Machine à mouler/
WAGNER SINTO**

Article : 105 CBE

Mot-clé : "Intervention du contrefacteur présumé-irrecevable"

Sommaire

Suite à la remise au service du courrier interne de l'OEB de la décision relative à la clôture de la procédure d'opposition, prise lors de la procédure écrite, cette décision est effective au regard du public et donc considérée comme ayant été rendue. Si les parties à la procédure qui a conduit à l'adoption de cette décision n'introduisent pas de recours, la procédure d'opposition est close à cette date et une intervention au titre de l'article 105 CBE n'est plus recevable.