

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 5. Dezember 1997  
T 951/97 – 3.4.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: G. Davies  
Mitglieder: U. G. O. Himmler  
R. K. Shukla

**Anmelder: CASIO COMPUTER CO.,  
LTD.**

**Stichwort: Rechtliches Gehör/CASIO**

**Artikel: 111 (1), 113 (1), 117 (1) EPÜ  
Regel: 67, 68 (2), 71a (1), (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Rechtliches Gehör" –  
"Einführung neuer Beweismittel  
durch die Prüfungsabteilung in der  
mündlichen Verhandlung" – "Zuläs-  
sigkeit eines in der mündlichen Ver-  
handlung vorgelegten neuen Hilfs-  
antrags" – "mangelnde Begründung  
in der Entscheidung" – "Rückzahlung  
der Beschwerdegebühr"**

*Leitsatz*

*Eine Änderung des dem Verfahren  
zugrunde liegenden Sachverhalts im  
Sinne der Regel 71a (1) und (2) liegt*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 5 December 1997  
T 951/97 – 3.4.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. Davies  
Members: U. G. O. Himmler  
R. K. Shukla

**Applicant: CASIO COMPUTER CO.,  
LTD.**

**Headword: Right to be heard/CASIO**

**Article: 111(1), 113(1), 117(1) EPC  
Rule: 67, 68(2), 71a(1), (2) EPC**

**Keyword: "Right to be heard" –  
"Introduction of new evidence by the  
examining division during the oral  
proceedings" – "Admissibility of a  
new auxiliary request during the oral  
proceedings" – "Lack of reasoning in  
the decision" – "Reimbursement of  
appeal fees"**

*Headnote*

*The subject of the proceedings is  
changed within the meaning of  
Rule 71a(1) and (2), inter alia where*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 5 décembre 1997  
T 951/97 – 3.4.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Davies  
Membres : U. G. O. Himmler  
R. K. Shukla

**Demandeur : CASIO COMPUTER CO.,  
LTD.**

**Référence : Droit d'être entendu/  
CASIO**

**Article : 111(1), 113(1) et 117(1) CBE  
Règle : 67, 68(2), 71bis(1) et (2) CBE**

**Mot-clé : "Droit d'être entendu" –  
"Introduction par la division d'exa-  
men de nouveaux moyens de preuve  
au cours de la procédure orale" –  
"Recevabilité d'une nouvelle requête  
subsidaire au cours de la procédure  
orale" – "Défaut de motivation de la  
décision" – "Remboursement de la  
taxe de recours"**

*Sommaire*

*Un changement intervient dans les  
faits de la cause, au sens de la règle  
71bis(1) et (2) CBE, notamment lors-*

*unter anderem dann vor, wenn die Prüfungsabteilung selbst nach einer Mitteilung gemäß Regel 71a erstmals in einer mündlichen Verhandlung ein neues Dokument in das Verfahren einführt, bei dem es sich um eine relevante neue Unterlage handelt.*

*the examining division itself introduces a new document, which is pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.*

*que la division d'examen introduit elle-même dans la procédure un nouveau document qui constitue un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée à la suite d'une notification établie au titre de la règle 71bis CBE.*

## Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 93 103 140.5 wurde nach mündlicher Verhandlung am 5. März 1997 durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 18. April 1997 mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Gegenstand der Ansprüche des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags keine erfinderische Tätigkeit aufweise (S. 10, Nr. 6 der Entscheidung).

Darüber hinaus beschloß die Prüfungsabteilung laut der Entscheidung, die Verfahrensansprüche 1–3 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten zweiten Hilfsantrags nicht zu berücksichtigen, und führte aus, daß ihre Zurückweisung "in Einklang mit Regel 71a EPÜ steht, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert hat" (S. 3, Nr. 8 der Entscheidung).

Außerdem wurde die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens mit der Begründung abgelehnt, daß der Fall entscheidungsreif sei (S. 3, Nr. 8 der Entscheidung).

II. Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung, das ebenfalls das Datum 18. April 1997 trägt, führte die Prüfungsabteilung erstmals in dieser Verhandlung ein weiteres Dokument ein, nämlich D4 = IEEEE Transactions on Electron Devices, 35 (7), Juli 1988, S. 923–928. Dieses Dokument war im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber in keiner Phase des Prüfungsverfahrens vor der mündlichen Verhandlung angezogen worden; insbesondere war D4 von der Prüfungsabteilung in der zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung ergangenen Mitteilung nach Regel 71a nicht aufgegriffen worden.

Nach Einführung dieser neuen Entgeghaltung wurde die mündliche Verhandlung für eine halbe Stunde unterbrochen, um dem Vertreter der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu geben, D4 zu prüfen. Danach erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin (laut Protokoll) er beabsichtige, einen Verfahrensanspruch vorzulegen, da der Inhalt von D4 überraschend sei und eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts

## Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 93 103 140.5 was refused by a decision of the examining division dated 18 April 1997, following oral proceedings held on 5 March 1997, on the ground that the subject-matter of the claims of the main and first auxiliary requests did not involve an inventive step (page 10, point 6 of the decision).

Furthermore, according to the decision, the examining division decided not to admit for consideration the method claims 1–3 of the second auxiliary request, which had been filed during the oral proceedings, stating that its refusal to do so was "in accordance with Rule 71a EPC since the subject of the proceedings has not changed" (page 3, point 8 of the decision).

Moreover, continuation of the proceedings in writing was refused on the ground that the case was ready for a decision (page 3, point 8 of the decision).

II. According to the minutes of the oral proceedings, which are also dated 18 April 1997, in the course of these proceedings the examining division introduced for the first time a further document, namely D4 = IEEEE Transactions on Electron Devices, 35(7), July 1988, pp. 923–928. This document had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examining procedure prior to the oral proceedings; in particular, D4 had not been referred to by the examining division in the communication under Rule 71a issued together with the summons to oral proceedings.

Following the introduction of this new citation, the oral proceedings were adjourned for half an hour to allow the representative of the appellant to study D4. Thereafter, the representative of the appellant (according to the minutes) said that he intended to file a method claim since the content of D4 was surprising and represented a change in the subject of the proceedings. Subsequently, the representative filed

## Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 93 103 140.5 a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 18 avril 1997, suite à la procédure orale qui a eu lieu le 5 mars 1997, au motif que l'objet des revendications selon la requête principale et la première requête subsidiaire n'impliquait aucune activité inventive (page 10, point 6 de la décision).

En outre, la division d'examen a décidé de ne pas prendre en considération les revendications de procédé 1 à 3 selon la deuxième requête subsidiaire qui avait été déposée au cours de la procédure orale, et a déclaré dans sa décision que ce refus était "conforme à la règle 71bis CBE, aucun changement n'étant intervenu dans les faits de la cause" (page 3, point 8 de la décision).

La division d'examen a également refusé de poursuivre la procédure par écrit, au motif que l'affaire était en état d'être jugée (page 3, point 8 de la décision).

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale, daté également du 18 avril 1997, que la division d'examen a introduit pour la première fois au cours de cette procédure orale un autre document, à savoir le document D4 intitulé "IEEEE Transactions on Electron Devices", 35(7), juillet 1988, p. 923 à 928. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité à aucun moment au cours de la procédure d'examen avant la procédure orale. En particulier, la division d'examen n'avait pas fait référence au document D4 dans la notification selon la règle 71bis CBE, qui accompagnait la citation à la procédure orale.

Suite à l'introduction de cette nouvelle antériorité, la procédure orale a été suspendue pendant une demi-heure, afin de permettre au mandataire du requérant d'étudier le document D4. Le mandataire du requérant a alors annoncé (cf. procès-verbal) qu'il avait l'intention de déposer une revendication de procédé, au motif que le contenu de D4 était surprenant et introduisait un changement dans les faits de la cause. Il déposa donc

bedeute. Anschließend legte der Vertreter die Verfahrensansprüche 1–3 als zweiten Hilfsantrag vor. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung erneut unterbrochen, damit die Prüfungsabteilung diese Verfahrensansprüche prüfen konnte.

Dem Protokoll ist zu entnehmen, daß nach Prüfung der neu vorgelegten Verfahrensansprüche 1–3 durch die Prüfungsabteilung die Verhandlung wie folgt fortgesetzt wurde:

“Der Vorsitzende stellte fest, daß die vorgelegten Verfahrensansprüche nach Regel 71a EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen würden, und gab dafür eine kurze Begründung, nämlich, daß sie prima facie nicht zulässig (Art. 123 (2) EPÜ) und inter alia wegen mangelnder Klarheit (Art. 84 EPÜ) nicht gewährbar seien“ (vgl. S. 3, letzter Absatz bis S. 4, erster Absatz).

Auf diese Feststellung der Prüfungsabteilung erwiderte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß eine weitere Gelegenheit zur Änderung gegeben werden sollte, da von der Prüfungsabteilung eine neue Entgegnung eingeführt und damit der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert worden sei. Darüber hinaus sollte der Beschwerdeführerin ausreichend Zeit gegeben werden, sich zu dieser neu angezogenen Druckschrift zu äußern; andernfalls läge ein Verstoß gegen Artikel 113 EPÜ vor. Zur Stützung seines Vortrags zitierte der Vertreter die Entscheidung **T 783/89** vom 19. Februar 1991.

Wie dem Protokoll zu entnehmen ist, verkündete der Vorsitzende nach zwei weiteren Beratungen der Prüfungsabteilung deren Entscheidung, wonach die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ aus folgenden Gründen zurückgewiesen werde:

“... der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 sowohl des Hauptantrags als auch des [ersten] Hilfsantrags weist in bezug auf die Lehre von D1 **und/oder D4** und das allgemeine Fachwissen des Fachmanns keine erfinderische Tätigkeit auf“ (S. 5, vorletzter Absatz) (Hervorhebung durch die Kammer).

Darüber hinaus wurden laut Protokoll die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1–3 des zweiten Hilfsantrags

method claims 1–3 as a second auxiliary request. Thereafter, a further adjournment of the oral proceedings took place in order to allow the examining division to study the submitted method claims.

According to the minutes, after the newly-submitted method claims 1–3 had been studied by the examining division:

“the chairman stated that the submitted method claims would not be admitted into the proceedings under Rule 71a EPC and gave brief reasons for this, namely, they were prima facie not admissible (Article 123(2) EPC) and not allowable, inter alia, due to a lack of clarity (Article 84 EPC)” (cf. page 3, last para., to page 4, first para.).

In response to this statement of the examining division, the representative of the appellant submitted that a further opportunity for amendment should be given since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellant should be given sufficient time to comment on this newly-cited document; otherwise Article 113 EPC would be violated. In support of his arguments, the representative cited Decision **T 783/89** of 19 February 1991.

Following two further deliberations of the examining division, the chairman announced its decision, according to which the application was refused under Article 97(1) EPC on the grounds, as stated in the minutes:

“that the subject-matter of claims 1 of both the main and [first] auxiliary requests lacked an inventive step with respect to the teaching of D1 **and/or D4** and the common general knowledge of the skilled person”, (page 5, penultimate para.). (Emphasis added by the Board)

Furthermore, according to the minutes, claims 1–3 of the second auxiliary request, which had been filed during oral proceedings:

les revendications de procédé 1 à 3 sous forme de deuxième requête subsidiaire, à la suite de quoi la procédure orale fut de nouveau suspendue, afin de permettre à la division d'examen de les étudier.

Il ressort du procès-verbal qu'après examen des nouvelles revendications de procédé 1 à 3 par la division d'examen :

“le président a annoncé que les nouvelles revendications de procédé ne seraient pas admises dans la procédure en vertu de la règle 71bis CBE et a brièvement motivé cette décision en déclarant que ces revendications n'étaient de prime abord ni recevables (article 123(2) CBE), ni admissibles, en raison notamment de leur manque de clarté (article 84 CBE)” (cf. page 3, dernier paragraphe à la page 4, premier paragraphe).

En réponse à cette déclaration de la division d'examen, le mandataire du requérant a fait valoir que celui-ci devrait de nouveau avoir la possibilité d'apporter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. Il devrait en outre obtenir suffisamment de temps pour prendre position sur ce nouveau document sauf à violer les dispositions de l'article 113 CBE. A l'appui de ses arguments, le mandataire a cité la décision **T 783/89** en date du 19 février 1991.

Après deux nouvelles délibérations de la division d'examen, le président a prononcé le rejet de la demande en application de l'article 97(1) CBE aux motifs suivants, tels qu'énoncés dans le procès-verbal :

“l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la [première] requête subsidiaire est dénué d'activité inventive au regard de l'enseignement de D1 **et/ou de D4**, ainsi que des connaissances générales de l'homme du métier” (page 5, avant-dernier paragraphe). (C'est la Chambre qui souligne).

En outre, d'après le procès-verbal, les revendications 1 à 3 selon la deuxième requête subsidiaire déposée au cours de la procédure orale :

"nicht zugelassen und die schriftliche Fortsetzung des Verfahrens abgelehnt, da der Fall entscheidungsreif sei" (S. 5, vorletzter Absatz, letzter Satz).

III. Die Anmelderin legte ordnungsgemäß Beschwerde ein. Die Beschwerdeschrift wurde am 30. Juni 1997 eingereicht und die Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. August 1997 nachgereicht, und die Beschwerdeführerin beantragte, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und ein Patent auf der Grundlage des von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrags und eines neuen Hilfsantrags erteilt werde. Die Beschwerdeführerin beantragte zusätzlich die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ. Schließlich wurde eine mündliche Verhandlung beantragt, falls weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag stattgegeben werden könne. Die Beschwerdeführerin brachte Argumente vor, warum ihrer Ansicht nach der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 des Hauptantrags und des (geänderten) Hilfsantrags gewährbar sei (Abschnitt I und II der Beschwerdebegründung).

Unter Abschnitt III der Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin als Argument für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor, daß in der mündlichen Verhandlung ein wesentlicher Verfahrensmangel vorgelegen habe. Die wichtigsten Passagen dieses Abschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Die Prüfungsabteilung hatte durch die Einführung einer neuen Entgeghaltung D4 in das Prüfungsverfahren während der mündlichen Verhandlung neue Argumente vorgebracht, und der Vertreter der Anmelderin hatte zwar Gelegenheit gehabt, diese anzuhören, es war ihm aber nicht ermöglicht worden, mit neuformulierten Ansprüchen darauf zu reagieren. Daher sind die Rechte der Anmelderin nach Artikel 113 EPÜ verletzt worden.

– In den Entscheidungsgründen der Prüfungsabteilung sollte der Eindruck vermittelt werden, daß die Druckschrift D4 nur angezogen worden sei, "um den Vertreter zu überzeugen"; die Entscheidungsgründe in bezug auf die erfinderische Tätigkeit stützten sich jedoch weitgehend auf dieses Dokument. Hätte man die Druckschrift D4 nicht für relevant gehalten, so wäre ihre Einführung nicht erforderlich gewesen.

"were not admitted and the resumption of the proceedings in writing was denied since the case was ready for a decision" (page 5, last sentence of penultimate para.).

III. The applicant duly filed an appeal. The notice of appeal was filed on 30 June 1997 and the appeal fee was paid the same day. The grounds of appeal were filed on 28 August 1997 and the appellant requested that the decision of the examining division be set aside and a patent granted on the basis of the main request refused by the examining division and a new auxiliary request. The appellant additionally requested that the appeal fee be refunded in accordance with Rule 67 EPC. Finally, oral proceedings were requested in the event that neither the main request nor the auxiliary request could be allowed. The appellant submitted arguments as to why, in the appellant's view, the subject-matter of the claims 1 of the main request as well as of the (amended) auxiliary request were allowable (paragraphs I and II of the grounds of appeal).

Under paragraph III of the grounds of appeal, the appellant submitted arguments in favour of the requested reimbursement of the appeal fee on the basis of an alleged substantial procedural violation having occurred during the oral proceedings. The essentials of this paragraph may be summarised as follows:

– By introducing a new citation D4 into the examination procedure during the oral proceedings, the examining division had brought up new arguments to which the representative of the applicant had had a chance to listen, but to which he was not allowed to react by reformulating the claims. Therefore, the applicant's rights according to Article 113 EPC had been violated.

– The reasons for the decision of the examining division had tried to give the impression that document D4 had only been cited "to convince the representative"; however, the reasons for the decision with respect to inventive step were largely based on this document. If document D4 had not been considered to be relevant, there would have been no need to introduce it.

"n'ont pas été admises et la poursuite de la procédure par écrit a été refusée, étant donné que l'affaire était en état d'être jugée" (page 5, dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe).

III. Le requérant a dûment formé un recours. L'acte de recours a été déposé le 30 juin 1997 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 août 1997. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de la division d'examen, ainsi que la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale qui avait été rejetée par la division d'examen ou d'une nouvelle requête subsidiaire. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. Enfin, il a requis la tenue d'une procédure orale pour le cas où ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne pourraient être admises, et a exposé les raisons pour lesquelles l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire (modifiée) était selon lui admissible (points I et II des motifs du recours).

Au point III des motifs de son recours, le requérant a plaidé en faveur du remboursement demandé de la taxe de recours, alléguant qu'un vice substantiel de procédure avait été commis au cours de la procédure orale. Le contenu de ce point peut pour l'essentiel se résumer comme suit :

– En introduisant un nouveau document D4 dans la procédure, et ce au cours de la procédure orale, la division d'examen a invoqué de nouveaux arguments dont le mandataire du demandeur a certes pu prendre connaissance, mais auxquels il n'a pas été autorisé à répondre en reformulant les revendications. En conséquence, les droits du demandeur visés à l'article 113 CBE n'ont pas été respectés.

– Dans les motifs de sa décision, la division d'examen a tenté de donner l'impression que le document D4 avait uniquement été cité "dans le but de convaincre le mandataire", alors que les motifs de la décision relatifs à l'activité inventive étaient largement fondés sur ce document. Si le document D4 n'avait pas été jugé pertinent, il n'aurait pas été nécessaire de l'introduire dans la procédure.

– Daß die Druckschrift aber relevant war, wurde dadurch unter Beweis gestellt, daß sich die Prüfungsabteilung in den Entscheidungsgründen sogar auf eben diese neue Entgeghaltung D4 gestützt hat, und daß sich auch in der mündlichen Verhandlung nach der Einführung des Dokuments D4 ganz neue Aspekte ergaben. Daher war das "Recht des Anmelders auf rechtliches Gehör" verletzt worden, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ rechtfertigt.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106–108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die Voraussetzungen, unter denen eine europäische Patentanmeldung im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt geändert werden kann, sind in Artikel 123 und Regel 86 EPÜ geregelt. Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen ändern (R. 86 (2) EPÜ). Nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die Patentansprüche und Zeichnungen in der Erwiderung auf den Bescheid noch einmal ändern. Weitere Änderungen können nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung vorgenommen werden (R. 86 (3) EPÜ). Ob diese Zustimmung erteilt wird, liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung und hängt vom Einzelfall ab, insbesondere von den für eine Änderung dargelegten Gründen und ebenso vom Stand des Verfahrens. Eine Änderung läßt sich in einer früheren Verfahrensphase eher erreichen als in einer späteren (vgl. *Singer*, Hg. Lunzer, 123.05).

3. Regel 71a greift für die Einreichung von Änderungen vor der mündlichen Verhandlung. Regel 71a (1) verpflichtet u. a. die Prüfungsabteilung, die Beteiligten vor der mündlichen Verhandlung mit der Ladung auf die Fragen hinzuweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können; nach Regel 71a (2) können die Beteiligten aufgefordert werden, Unterlagen einzureichen, die den Erfordernissen des Übereinkommens genügen, darunter auch Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeich-

– However, the relevance of the document was illustrated by the fact that not only did the examining division rely on this newly-cited document D4 in the reasons for its decision, but also the oral proceedings were viewed in an entirely new perspective following the introduction of document D4. Therefore, the "Applicant's Right To Be Heard" had been violated, which was a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the appeal fee according to Rule 67 EPC.

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. The conditions under which a European patent application may be amended in proceedings before the European Patent Office are governed by Article 123 and Rule 86 EPC. Following receipt of the European search report and before receipt of the first communication from the examining division, the applicant may, of his own volition, amend the description, claims and drawings (Rule 86(2) EPC). After receipt of the first communication from the examining division the applicant may, of his own volition, again amend once the description, claims and drawings in reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the the examining division (Rule 86(3) EPC). Whether or not that consent is given is at the discretion of the examining division and depends on the facts of the individual case, on the nature of the grounds for seeking an amendment, and equally on the stage of the procedure. It is easier to secure an amendment at an earlier rather than at a later stage (cf. *Singer*, Lunzer edition, 123.05).

3. Rule 71a is relevant to the filing of amendments prior to oral proceedings. Rule 71a(1) obliges inter alia the examining division to draw the attention of the parties in advance of oral proceedings, when issuing the summons thereto, to the points which in its opinion need to be discussed for the purposes of the decision to be taken. At the same time a final date for making written submissions in preparation for the oral proceedings is fixed and, pursuant to Rule 71a(2), the parties may be invited to submit documents which meet the requirements of the Convention, including amendments to the description, claims and drawings. Indeed, in the present case, the Rule 71a communi-

– Or, la pertinence de ce document était illustrée par le fait que non seulement la division d'examen s'était fondée sur ce nouveau document D4 dans les motifs de sa décision, mais également que la procédure orale s'était déroulée sous une perspective entièrement nouvelle, suite à l'introduction dudit document. En conséquence, le "droit du demandeur d'être entendu" n'a pas été respecté, ce qui constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen peut être modifiée dans la procédure devant l'Office européen des brevets sont régies par l'article 123 et la règle 86 CBE. Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant de recevoir la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (règle 86(2) CBE). Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins en réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Une telle autorisation relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen et dépend des faits de la cause, de la nature des raisons pour lesquelles la modification est demandée, ainsi que du stade de la procédure. Il est plus aisé d'obtenir une modification à un stade précoce que tardif (cf. *Singer*, édition de Lunzer, 123.05).

3. La règle 71bis CBE est pertinente pour le dépôt de modifications avant la procédure orale. En application de la règle 71bis(1) CBE, la division d'examen est notamment tenue de signaler à l'avance aux parties, dans la citation à la procédure orale, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, elle fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. En outre, conformément à la règle 71bis(2) CBE, les parties peuvent être invitées à fournir des pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention, y compris des modifications de la description, des reven-

nungen. Tatsächlich wurde die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall in einem Bescheid nach Regel 71a zur Einreichung von Schriftsätzen und Änderungen aufgefordert. Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind (R. 71a (1), Satz 4, EPÜ). Diese Vorschrift ist auf nach diesem Zeitpunkt eingereichte Änderungen entsprechend anzuwenden (R. 71a (2), Satz 2).

4. Laut dem vorstehend unter Nummer II kurz dargestellten Protokoll vom 18. April 1997 über die mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung führte die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung eine neue Entgegenhaltung D4 in das Verfahren ein, die im europäischen Recherchenbericht angeführt, aber im Prüfungsverfahren bis dahin noch nicht angezogen worden war.

4.1 Mit der Vorlage dieser neuen Entgegenhaltung werden neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren eingeführt, wie dem Wortlaut des Artikels 117 (1) EPÜ zu entnehmen ist:

"In dem Verfahren vor einer Prüfungsabteilung, ... sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:

- a) ...
- b) ...
- c) Vorlegung von Urkunden;"

Nach der Vorlage dieses neuen Beweismittels wurde die mündliche Verhandlung für eine halbe Stunde unterbrochen, um dem Anmelder Gelegenheit zur Prüfung dieses Dokuments zu geben, bei dem es sich um einen 5 1/2 Seiten langen Artikel aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift handelt. Solche wissenschaftlichen Artikel sind in der Regel und auch im vorliegenden Fall in Text und Gliederung komplizierter als Patentliteratur, die weitgehend standardisiert ist. Daher ist nach Auffassung der Kammer eine halbe Stunde für die angemessene Analyse einer so schwierigen Abhandlung zu kurz. Zudem befaßte sich die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht mit dem Vortrag des Anmelders in bezug auf die Relevanz der Druckschrift D4 für die erfindische Tätigkeit.

cation did invite the appellant to submit submissions and amendments. New facts and evidence presented after that date need not be considered, unless admitted on the grounds that the subject of the proceedings has changed (Rule 71a(1), fourth sentence, EPC). This provision applies mutatis mutandis to amendments submitted after that date (Rule 71a(2), second sentence).

4. In the present case, according to the minutes of the oral proceedings before the examining division dated 18 April 1997, as summarised in paragraph II above, during such oral proceedings the examining division introduced a newly-cited document D4 into the procedure, which had been quoted in the European search report but had not been cited previously in the examining procedure.

4.1 The presentation of this newly-cited document constitutes a new fact and evidence in the procedure as is clear from the wording of Article 117(1) EPC which reads:

"In any proceedings before an Examining Division, ... the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) the production of documents;"

After the presentation of this new evidence, the oral proceedings were interrupted for half an hour to give the applicant the opportunity to study this document, which is an article from a scientific journal comprising five and a half pages. The text and the structure of such scientific articles are usually, and actually in the present case, more complex than the text and structure of patent literature as the latter are highly standardised. Therefore, in the Board's view, half an hour is too short a period for an adequate analysis of such a complex text. Moreover, in the decision under appeal the examining division did not deal with the submissions of the applicant in relation to the relevance of document D4 to the question of inventive step.

dications et des dessins. En l'espèce, la notification établie en vertu de la règle 71bis CBE invitait le requérant à produire des moyens et des modifications. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause (règle 71bis(1), quatrième phrase CBE). Cette disposition est applicable aux modifications produites après cette date (règle 71bis(2), deuxième phrase CBE).

4. Dans la présente affaire, il ressort du procès-verbal de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen le 18 avril 1997, tel que résumé au point II supra, que la division d'examen a introduit au cours de cette procédure orale un nouveau document D4, qui avait certes été cité dans le rapport de recherche européenne, mais qui n'avait pas été évoqué au cours de la procédure d'examen.

4.1 La présentation de ce nouveau document revient à introduire de nouveaux faits ou preuves dans la procédure, ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 117(1) CBE, qui dispose :

"Dans toute procédure devant une division d'examen, ... les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

- a) ...
- b) ...
- c) la production de documents ;"

Suite à la présentation de ce nouveau moyen de preuve, la procédure orale a été interrompue pendant une demi-heure, afin de permettre au demandeur d'étudier le document en question, à savoir un article de cinq pages et demie tiré d'une revue scientifique. Habituellement, et tel est également le cas en l'espèce, le texte et la structure de ces articles scientifiques sont plus complexes que ceux de la littérature brevets, lesquels sont dans une large mesure uniformisés. Aussi, de l'avis de la Chambre, une pause d'une demi-heure est-elle trop brève pour permettre une analyse appropriée d'un texte aussi complexe. De plus, dans la décision contestée, la division d'examen n'a pas examiné l'argumentation développée par le demandeur quant à la pertinence du document D4 pour la question de l'activité inventive.

4.2 Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung, wonach die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ mit der Begründung zurückgewiesen wurde, daß

“der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 sowohl des Hauptantrags als auch des Hilfsantrags in bezug auf die Lehre von D1 **und/oder D4** und das allgemeine Fachwissen des Fachmanns keine erfinderische Tätigkeit aufweist”; vgl. S. 5, vorletzter Absatz des Protokolls (Hervorhebung durch die Kammer).

Die Prüfungsabteilung gab zwar zu verstehen, daß das Dokument D4 nur angezogen worden ist,

– “um etwa noch bestehende Zweifel in bezug auf die Begründetheit ihrer (der Prüfungsabteilung) Haltung auszuräumen” (S. 3, Abs. 4 des Protokolls) und

– “um zu betonen, daß das oben Gesagte zum Lehrbuchwissen gehört” (S. 6, Abs. 5 der Entscheidung),

doch besteht kein Zweifel, daß die Druckschrift D4 kein Lehrbuch ist und auch kein Lehrbuchwissen vermittelt, sondern daß sie die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet elektronischer Bauelemente darstellt, wie dies bei solchen wissenschaftlichen Zeitschriften üblich ist.

Darüber hinaus ergibt sich eindeutig aus der Argumentation der Prüfungsabteilung, die

– “... insbesondere **erklärte**, daß die Feststellung auf Seite 927 von D4 klar und genau ist und sich offensichtlich **auch** auf die Passage auf Seite 924 **bezug**. Infolgedessen konnte ... **im Hinblick auf D4** nicht als eine erfinderische Tätigkeit aufweisend betrachtet werden” (vgl. S. 3, Abs. 2 des Protokolls) und ausführte,

– “... wie D4 auf Seite 927 .. **in Verbindung** mit Seite 924 jedoch eindeutig lehrt ...” und “Daher bietet D4 dem Fachmann einen deutlichen **Anreiz zu versuchen**, ...” (vgl. S. 6, letzter Absatz bis S. 7, erster Absatz der Entscheidung) (Hervorhebung durch die Kammer),

daß die Entscheidung, in bezug auf den Hauptantrag und den ersten Hilfsantrag auf mangelnde erfinderische Tätigkeit zu erkennen, ohne

4.2 At the end of the oral proceedings, the examining division announced its decision according to which the application was refused under Article 97(1) EPC based on the reasoning that

“the subject-matter of claims 1 of both the main and auxiliary requests lacked an inventive step with respect to the teaching of D1 **and/or D4** and the common general knowledge of the skilled person”; cf. page 5, penultimate paragraph of the minutes. (Emphasis added by the Board)

Although the examining division implied that document D4 had only been cited

– “to remove any remaining doubts as to how well-founded its (the Examining Division's) position was” (page 3, para. 4, of the minutes) and

– “to emphasize the above textbook knowledge” (page 6, para. 5, of the decision)

there is no doubt that document D4 is neither a text book nor does its content represent textbook knowledge but, as is usual for this kind of scientific journal, represents the most recent developments in the field of electron devices at the time of its publication date.

Furthermore, it follows quite clearly from the argumentation of the examining division

– “**explaining** in particular that the statement on page 927 of D4 was actually clear and specific, and obviously **also referred to** the passage on page 924. Consequently ... could not be seen as involving an inventive step **in view of D4**” (cf. page 3, para. 2, of the minutes) and

– “as D4 clearly teaches on page 927 ... **taken together** with page 924” and “Therefore, D4 gives the skilled person a clear **incentive to try**” (cf. page 6, last para., to page 7, first para., of the decision) (Emphasis added by the Board)

that the decision of lack of inventive step with respect to the main and the first auxiliary requests could not have been well-reasoned without intro-

4.2 A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a prononcé le rejet de la demande, conformément à l'article 97(1) CBE, au motif que :

“l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire est dénué d'activité inventive au regard de l'enseignement de D1 **et/ou de D4**, ainsi que des connaissances générales de l'homme du métier” (cf. page 5, avant-dernier paragraphe du procès-verbal). (C'est la Chambre qui souligne).

Bien que la division d'examen ait déclaré que le document D4 avait uniquement été cité

– “dans le but de dissiper le moindre doute quant au bien-fondé de sa position” (à savoir de la division d'examen) (page 3, paragraphe 4 du procès-verbal) et

– “pour mettre en évidence l'enseignement du manuel susmentionné” (page 6, paragraphe 5 de la décision),

il ne fait aucun doute que le document D4 n'est pas un manuel et que les informations qu'il contient ne sont pas assimilables à l'enseignement d'un manuel, mais qu'il présente les développements les plus récents dans le domaine des dispositifs électroniques à la date de publication, comme tel est habituellement le cas pour ce type de revue scientifique.

Par ailleurs, l'argumentation de la division d'examen, telle que citée ci-après :

– “en **expliquant** en particulier que le passage en question de la page 927 du document D4 était en fait clair et spécifique, et qu'à l'évidence, **il se référait également** au passage de la page 924. En conséquence, .... ne pouvait pas être considéré comme impliquant une activité inventive **au regard du document D4**” (cf. paragraphe 2 de la page 3 du procès-verbal) et

– “étant donné que le document D4 enseigne clairement à la page 927 ... **prise avec** la page 924” et “En conséquence, le document D4 **incite** clairement l'homme du métier à **essayer**” (cf. décision page 6, dernier paragraphe à la page 7, premier paragraphe) (C'est la Chambre qui souligne) fait clairement apparaître

que la décision relative au défaut d'activité inventive de l'objet de la requête principale et de la première requête subsidiaire ne pouvait pas

Einführung der Entgegenhaltung D4 als neues Beweismittel nicht hätte begründet werden können. Aus den vorstehenden Gründen war die Druckschrift D4 für die Feststellung der Prüfungsabteilung in bezug auf die erfinderische Tätigkeit eindeutig entscheidungswesentlich.

Demzufolge war die Entscheidung auf Beweismittel gestützt, zu denen sich die Anmelderin nicht – wie nach Artikel 113 (1) EPÜ vorgeschrieben – hinreichend äußern konnte.

Weil das rechtliche Gehör einen der fundamentalen Verfahrensgrundsätze des EPÜ darstellt, bedeutet die Verletzung dieses Grundsatzes einen wesentlichen Verfahrensmangel.

5. Darüber hinaus entschied die Prüfungsabteilung, den zweiten Hilfsantrag nach Regel 71a EPÜ nicht zu berücksichtigen, da sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert habe.

5.1 Die Zulässigkeit von Haupt- oder Hilfsanträgen, die nach dem von der Prüfungsabteilung mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden, ist unter Berücksichtigung sowohl der Regel 86 (3), die die Zulassung oder Zurückweisung von Änderungen in das allgemeine Ermessen der Prüfungsabteilung stellt, als auch der Regel 71a (1) Satz 4 zu prüfen, der nach Regel 71a (2) entsprechend anzuwenden ist und wie folgt lautet:

“Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel **brauchen nicht** berücksichtigt zu werden, **soweit** sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts **zuzulassen sind**“ (Hervorhebung durch die Kammer).

Nach Auffassung der Kammer bedeutet die Formulierung “brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht ... zuzulassen sind”, daß die Prüfungsabteilung generell nicht zur Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel oder von Änderungen verpflichtet ist, sondern daß dies in ihr Ermessen gestellt bleibt; bei einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts sollte sie ihr Ermessen jedoch dahingehend ausüben, daß sie diese zuläßt.

Es stellt sich daher die Frage, ob in diesem Fall die Einführung der Druckschrift D4 in der mündlichen Verhandlung durch die Prüfungsabteilung selbst den dem Verfahren

roducing document D4 as new evidence. For the foregoing reasons it is clear that document D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step.

Consequently, the decision was based on evidence on which the applicant did not have a sufficient opportunity to present his comments as required by Article 113(1) EPC.

As the right to be heard is one of the basic procedural principles of the EPC, the disregarding of this principle constitutes a substantial procedural violation.

5. Furthermore, according to its decision, the examining division decided not to consider the second auxiliary request pursuant to Rule 71a EPC on the ground that the subject of the proceedings had not changed.

5.1 The admissibility of any main or auxiliary request which is filed after the final date fixed by the examining division when issuing the summons for oral proceedings has to be considered in the light of both Rule 86(3), which gives the examining division a general discretion to admit or refuse amendments, and the fourth sentence of Rule 71a(1), which, according to Rule 71a(2), applies mutatis mutandis to amendments and reads as follows:

“New facts and evidence presented after that date **need not** be considered, **unless admitted** on the grounds that the subject of the proceedings has changed.” (Emphasis added by the Board)

In the Board's opinion, the words “need not be considered, unless admitted” mean that as a general rule the examining division is not obliged to admit new facts and evidence, or amendments as the case may be, but maintains its discretion to do so; however, if the subject of the proceedings has changed, it should exercise its discretion in favour of admitting them.

The question, therefore, arises whether in this case the introduction of Document D4 by the examining division itself during the oral proceedings had changed the subject of

être bien motivée sans l'introduction du document D4 en tant que nouvel élément de preuve. Pour les raisons susmentionnées, le document D4 a donc joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle la division d'examen est parvenue quant à l'activité inventive.

En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'a pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE.

Le droit d'être entendu étant un des principes fondamentaux de procédure de la CBE, son non-respect constitue un vice substantiel de procédure.

5. En outre, il ressort de la décision de la division d'examen que celle-ci n'a pas pris en considération la deuxième requête subsidiaire conformément à la règle 71bis CBE, au motif qu'aucun changement n'était intervenu dans les faits de la cause.

5.1 La recevabilité d'une requête principale ou subsidiaire déposée après la date finale que la division d'examen a fixée dans la citation à la procédure orale doit être examinée au regard de la règle 86(3) CBE, qui confère à la division d'examen un pouvoir d'appréciation général en matière d'admission ou de rejet des modifications, ainsi qu'au regard de la règle 71bis(1), quatrième phrase CBE qui, d'après la règle 71bis(2) CBE, est applicable par analogie aux modifications et s'énonce comme suit :

“De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date **peuvent ne pas** être pris en considération, **à moins qu'il ne convienne de les admettre** en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause”. (C'est la Chambre qui souligne).

De l'avis de la Chambre, les termes “peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre” signifient qu'en règle générale, la division d'examen n'est pas tenue d'admettre de nouveaux faits ou preuves, ou encore, selon le cas, des modifications, mais a tout pouvoir de le faire. Toutefois, si les faits de la cause ont changé, elle devrait les admettre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré.

La question qui se pose donc en l'espèce est de savoir si l'introduction, au cours de la procédure orale, du document D4 par la division d'examen elle-même a modifié les faits de



zugrunde liegenden Sachverhalt geändert hat. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß sich der Sachverhalt nicht geändert habe, gab aber keine Begründung an. Regel 71a EPÜ trat erst vor relativ kurzer Zeit, nämlich am 1. Juni 1995, in Kraft, und eine Interpretation der Beschwerdekammern zur Formulierung "eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts" liegt bislang noch nicht vor. Nach den Richtlinien läge eine solche Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts beispielsweise im folgenden Fall vor: "Reicht der Einsprechende ... vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue Unterlagen ein, so muß der Patentinhaber die Möglichkeit erhalten, sich hierzu zu äußern und Änderungen einzureichen (Art. 113 (1))" (E-III, 8.6). Die Kammer schließt sich dieser Definition an.

Analog dazu war daher nach Auffassung der Kammer die Einführung von D4 durch die Prüfungsabteilung in der mündlichen Verhandlung mit der Vorlage von relevanten neuen Unterlagen gleichzusetzen, und von der Prüfungsabteilung hätte nach Sachlage erwartet werden können, daß sie ihren Ermessensspielraum nutzt, um daraufhin eingereichte Änderungen zuzulassen und um einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) zu vermeiden. Außerdem würde es nach Auffassung der Kammer im Widerspruch zur rechtmäßigen Ausübung eines solchen Ermessens stehen, wenn eindeutig zulässige Änderungen, die die noch bestehenden Einwände ausräumen, nicht zum Verfahren zugelassen würden.

Unter den gegebenen Umständen kann die Kammer jedoch aus den nachstehend unter Nummer 5.2 dargelegten Gründen nicht beurteilen, ob die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in angemessener Weise ausgeübt hat oder ob ihre Entscheidung auf falschen Grundsätzen beruhte.

5.2 Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung, bei deren Ende die angefochtene Entscheidung verkündet wurde, beschloß die Prüfungsabteilung, den zweiten Hilfsantrag nicht zuzulassen, gab aber keine Gründe oder Argumente dafür an, warum der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt sich ihrer Meinung nach nicht geändert habe. Unter "I. Sachverhalt und Anträge", Nr. 8 der angefochtenen Entscheidung, wird lediglich festgestellt:

the proceedings. The examining division took the view that the subject had not changed but gave no reasons in support of its view. Rule 71a EPC entered into force relatively recently on 1 June 1995 and the meaning of the expression "a change in the subject of the proceedings" has not so far been interpreted by the boards of appeal. According to the Guidelines, an example of such a change in the subject of the proceedings and its consequences would be "where the opponent files, before the indicated date, pertinent new material, the patent proprietor must be given a chance to present his comments and submit amendments (Art. 113(1))" (E-III, 8.6). The Board concurs with this definition.

By analogy, therefore, in the opinion of the Board, the presentation of D4 by the examining division in the oral proceedings was equivalent to the filing of pertinent new material and, in the circumstances of the present case, the examining division could have been expected to exercise its discretion to admit amendments filed in response thereto, in order to avoid any violation of Article 113(1). Furthermore, in the Board's view, it would be contrary to the proper exercise of such discretion, if clearly allowable amendments overcoming the outstanding objections were not to be admitted into the proceedings.

However, in the particular circumstances of this case, the Board is unable to assess whether the examining division exercised its discretion reasonably or whether its decision was based on wrong principles, for the reasons given in paragraph 5.2, below.

5.2 According to the minutes of the oral proceedings at the end of which the decision under appeal was announced, the examining division decided not to admit the second auxiliary request but failed to give any reasons or arguments as to why it considered the subject of the proceedings not to have changed. Under "I. Summary of Facts and Submissions", point 8 of the decision under appeal, it is simply stated:

la cause. La division d'examen a estimé qu'aucun changement n'était intervenu dans les faits de la cause, sans toutefois motiver son opinion. La règle 71bis CBE est entrée en vigueur assez récemment, au 1<sup>er</sup> juin 1995, et la signification de l'expression "changement dans les faits de la cause" n'a, à ce jour, pas encore été interprétée par les chambres de recours. D'après les Directives, un tel changement dans les faits de la cause interviendrait dans l'exemple suivant, qui en illustre les conséquences : "cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1))" (E-III, 8.6). La chambre souscrit à cette définition.

Aussi la chambre estime-t-elle que la présentation du document D4 par la division d'examen au cours de la procédure orale revenait, par analogie, à produire de nouveaux éléments pertinents, et que, dans les circonstances de l'espèce, on aurait pu attendre de la division d'examen qu'elle admette des modifications en réponse, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, afin d'éviter toute violation des dispositions de l'article 113(1) CBE. En outre, de l'avis de la Chambre, il serait contraire au bon exercice de ce pouvoir d'appréciation de pas admettre dans la procédure des modifications manifestement admissibles et qui répondent aux objections en suspens.

Toutefois, pour les raisons énoncées au point 5.2 infra, la Chambre n'est pas en mesure de déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, la division d'examen a raisonnablement exercé son pouvoir d'appréciation ou si elle a fondé sa décision sur des principes erronés.

5.2 D'après le procès-verbal de la procédure orale à l'issue de laquelle la décision contestée a été prononcée, la division d'examen a décidé de ne pas admettre la deuxième requête subsidiaire, mais n'a pas fourni le moindre motif ou argument afin d'expliquer pourquoi elle considérait que les faits de la cause n'avaient pas changé. Au point 8 du chapitre "I. Exposé des faits et conclusions", la décision contestée dit simplement :

"Die Prüfungsabteilung beschloß, die Verfahrensansprüche (zweiter Hilfsantrag) nach Regel 71a EPÜ nicht zu berücksichtigen, da sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt nicht geändert hat."

Hier handelt es sich lediglich um eine knappe Feststellung ohne jede Angabe von rechtlichen oder faktischen Gründen für die Aussage, daß der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt sich nicht geändert habe. In Abschnitt "II. Entscheidungsgründe" der Entscheidung der Prüfungsabteilung wird der zweite Hilfsantrag nicht einmal erwähnt. Die Prüfungsabteilung hat also für ihre Entscheidung, den zweiten Hilfsantrag nicht zuzulassen, keinerlei Begründung angegeben, wie Regel 68 (2) EPÜ es verlangt (s. T 182/88 (ABI. EPA 1990, 287) und T 183/89 vom 30. Juli 1990), und nicht einmal auf die im Protokoll der mündlichen Verhandlung erwähnten kurzen weiteren Entscheidungsgründe Bezug genommen. Im übrigen waren diese Gründe selbst nicht ausreichend substantiiert (vgl. S. 3, letzter Absatz bis S. 4, erster Absatz).

Daher entspricht die angefochtene Entscheidung nicht Regel 68 (2) EPÜ, was einen weiteren wesentlichen Verfahrensmangel bedeutet.

6. Die Kammer gelangt daher zu dem Schluß, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, und macht von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch, die Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin in bezug auf Dokument D4 zurückzuverweisen.

Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, daß es angesichts der erheblichen Verfahrensmängel (s. Nrn. 4.2 und 5.2) billig ist, die Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ zurückzuzahlen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

"The Examining Division decided not to consider the method claims (second auxiliary request) in accordance with Rule 71a EPC since the subject of the proceedings has not changed."

This is no more than a bald statement, unsupported by any legal or factual reasons to justify the finding that the subject of the proceedings had not changed. In chapter "II. Reasons for the Decision" of the decision of the examining division, the second auxiliary request is not even referred to. Thus, the examining division totally failed to provide any reasoning in support of its decision not to admit the second auxiliary request, as required under Rule 68(2) EPC (see T 182/88 (OJ EPO 1990, 287) and T 183/89 of 30 July 1990) and failed even to refer to the brief further reasons for the decision mentioned in the minutes of the oral proceedings. Furthermore, these reasons were themselves not sufficiently substantiated (cf. page 3, last para., to page 4, first para.).

Therefore, the decision under appeal is not in conformity with Rule 68(2) EPC, which amounts to a further substantial procedural violation.

6. The Board thus comes to the conclusion that the decision under appeal must be set aside and makes use of its power under Article 111(1) EPC to remit the case to the first instance for further prosecution of the application, taking into account the submissions of the appellant with regard to document D4.

Furthermore, the Board considers that in view of the substantial procedural violations (see points 4.2 and 5.2 above) it is equitable to refund the appeal fee, as provided for under Rule 67 EPC.

#### Order

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

1. The decision of the examining division is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.
3. The appeal fee shall be reimbursed.

"La division d'examen a décidé de ne pas prendre en considération les revendications de procédé (deuxième requête subsidiaire), conformément à la règle 71bis CBE, au motif qu'aucun changement n'est intervenu dans les faits de la cause".

Il s'agit là d'une simple déclaration, qui n'est étayée par aucun motif de droit ou de fait justifiant la conclusion selon laquelle les faits de la cause n'ont pas changé. Au chapitre "II. Motifs de la décision", la division d'examen n'évoque même pas la deuxième requête subsidiaire. Elle n'a donc absolument pas motivé sa décision de ne pas admettre la deuxième requête subsidiaire, comme le requiert la règle 68(2) CBE (cf. T 182/88 (JO OEB 1990, 287) et T 183/89 du 30 juillet 1990), ni même fait référence aux brèves raisons de cette décision exposées dans le procès-verbal de la procédure orale. De surcroît, ces motifs n'étaient en eux-mêmes pas suffisamment développés (cf. page 3, dernier paragraphe à la page 4, premier paragraphe).

En conséquence, la décision contestée n'est pas conforme aux dispositions de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un autre vice substantiel de procédure.

6. La chambre conclut donc que la décision contestée doit être annulée et fait usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE pour renvoyer l'affaire à la première instance, afin de poursuivre la procédure relative à la demande, compte tenu de l'argumentation développée par le requérant au sujet du document D4.

En outre, la Chambre juge équitable de rembourser la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE, eu égard aux vices substantiels de procédure qui ont été commis (cf. points 4.2 et 5.2 supra).

#### Dispositif

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

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours est remboursée.