

B. Prüfungsverfahren**1. Sachprüfung****1.1 Bescheid nach Artikel 94 (3) EPÜ und Regel 71 (1) EPÜ**

In **T 246/08** wurde der Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ 1973 (jetzt Artikel 94 (3) EPÜ) unter Setzung einer einmonatigen Frist erlassen. Die Kammer stellte fest, dass laut Artikel 120 EPÜ in der Ausführungsordnung unter anderem die Fristen bestimmt werden, die in Verfahren vor dem EPA einzuhalten und die nicht bereits im Übereinkommen festgelegt sind. Nach Regel 132 (2) EPÜ (früher Regel 84 EPÜ 1973) beträgt eine vom EPA bestimmte Frist nicht weniger als zwei und nicht mehr als vier Monate. Wenngleich diese Frist in bestimmten Fällen verlängert werden kann, darf sie nicht verkürzt werden. Der Erlass eines Bescheids, in dem eine Frist von nur einem Monat gesetzt und erklärt wird, mangels rechtzeitiger Antwort würde die Anmeldung als zurückgenommen gelten (Artikel 96 (3) EPÜ 1973), stelle einen weiteren wesentlichen Verfahrensfehler dar, da dem Anmelder damit sein Recht auf die im Übereinkommen festgesetzte Mindestfrist von zwei Monaten zur Vorbereitung und Einreichung seiner Erwiderung vorenthalten werde.

1.2 Änderungen in Bezug auf einen nicht recherchierten Gegenstand

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglich eingereichten Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, müssen nach Regel 137 (4) EPÜ (früher Regel 86 (4) EPÜ 1973) als unzulässig zurückgewiesen werden.

In **T 1515/07** wies die Kammer darauf hin, dass eine Prüfungsabteilung nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern keine zusätzliche Recherche durchführen muss, wenn die technischen Merkmale der Ansprüche notorisch bekannt sind. Die Prüfungsabteilung hatte gegenüber dem Stand der Technik, der vom Anmelder in der Beschreibung anerkannt und in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden war, eine

B. Examination procedure**1. Substantive examination of the application****1.1 Communications under Article 94(3) EPC and Rule 71(1) EPC**

In **T 246/08** the communication under Article 96(2) EPC 1973 (now Article 94(3) EPC) was sent with a time limit of one month. Article 120 EPC states that the Implementing Regulations shall specify inter alia the time limits which are to be observed in proceedings before the EPO and are not fixed by the Convention. Pursuant to Rule 132(2) EPC (former Rule 84 EPC 1973) a period specified by the EPO may be neither less than two months nor more than four months. Although, in some circumstances, this period may be extended, it may not be shortened. The sending of a communication setting a time limit of only one month, and stipulating that failure to respond in due time would result in the application being deemed withdrawn (Article 96(3) EPC 1973), amounted to a substantial procedural violation, since it deprived the applicant of its right to the statutory minimum period of two months to prepare and submit its response.

1.2 Amendments relating to unsearched subject-matter

Amended patent claims which refer to unsearched subject-matter and which do not combine with the original claims to form a single general inventive concept must, under Rule 137(4) EPC (former Rule 86(4) EPC 1973), be rejected as inadmissible.

In **T 1515/07** the board noted that according to the case law of the boards of appeal an examining division need not carry out an additional search if the technical features of the claims are notoriously well known. In the case at issue the examining division, starting from the prior art acknowledged by the applicant in the description and submitted at the oral proceedings, identified a combination of technical features

B. Procédure d'examen**1. Examen quant au fond de la demande****1.1 Notification au titre de l'article 94(3) CBE et de la règle 71(1) CBE**

Dans l'affaire **T 246/08**, un délai d'un mois avait été imparti dans la notification émise au titre de l'article 96(2) CBE 1973 (nouvel article 94(3) CBE). La chambre a constaté que selon l'article 120 CBE, le règlement d'exécution détermine entre autres les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'OEB et qui ne sont pas fixés par la convention. La règle 132(2) CBE (ancienne règle 84 CBE 1973) prévoit qu'un délai imparti par l'OEB ne peut ni être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois. Si ce délai peut être prorogé dans certaines circonstances, il ne peut pas être écourté. L'envoi d'une notification fixant un délai d'un mois seulement, et précisant que la demande serait réputée retirée en l'absence de réponse dans le délai imparti (article 96(3) CBE 1973), constituait un autre vice substantiel de procédure, car il privait le demandeur du droit prévu dans la convention de disposer d'un délai minimum de deux mois pour préparer et soumettre sa réponse.

1.2 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Conformément à la règle 137(4) CBE (ancienne règle 86(4) CBE 1973), il convient de rejeter comme irrecevables les revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales de manière à former un seul concept inventif.

Dans l'affaire **T 1515/07**, la chambre a observé que conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une division d'examen n'est pas tenue d'effectuer une recherche additionnelle si les caractéristiques techniques des revendications sont notoirement bien connues. Dans l'affaire concernée, la division d'examen a identifié, sur la base de l'état de la technique admis par le demandeur dans la description et présenté lors de la

Kombination technischer Merkmale ausgemacht, die aus diesem Stand der Technik nicht bekannt war, aber als für den Fachmann naheliegend erachtet wurde. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung waren diese Merkmale nicht notorisch bekannt. Mit anderen Worten, in ihren Augen lag ein ganz gewöhnlicher Fall vor, in dem sich die Erfindung vom nächsten Stand der Technik durch bestimmte technische Merkmale unterscheidet, sodass jeder auf mangelnde erfinderische Tätigkeit gestützte Einwand durch Beweise und Argumente substantiiert werden muss.

Die Kammer stellte fest, dass unter derartigen gewöhnlichen Umständen eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden muss, wenn eine Recherche gemäß Regel 63 EPÜ ausgeblieben ist. Zwar räumt die Rechtsprechung diesbezüglich ein Ermessen ein, doch ist dieses Ermessen auf die besonderen Fälle beschränkt, in denen Merkmale notorisch bekannt oder vom Anmelder ausdrücklich als bekannt anerkannt worden sind. In allen anderen Fällen muss eine zusätzliche Recherche durchgeführt werden (siehe T 690/06, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Insbesondere sollte eine Prüfungsabteilung, solange keine Recherche durchgeführt worden ist, eine Anmeldung in der Regel nicht wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückweisen, wenn die beanspruchte Erfindung mindestens ein technisches Merkmal enthält, das nicht notorisch bekannt ist (siehe T 690/06, Nr. 8 der Entscheidungsgründe). Nach Einschätzung der Prüfungsabteilung selbst entsprach der vorliegende Fall nicht den genannten Ausnahmefällen. Vielmehr hatte es die Prüfungsabteilung für nicht "erforderlich" gehalten, eine Recherche durchzuführen, weil es ohnehin möglich sei, zu einer Entscheidung zu gelangen. Würde diesem Argument jedoch allgemein gefolgt, so die Kammer, so würde dies zu dem Schluss führen, dass die Sachprüfung als Grundlage für die Recherche dient und nicht umgekehrt, ein Ergebnis, vor dem in der Entscheidung T 1242/04 (Nr. 8.3 der Entscheidungsgründe) ausdrücklich gewarnt wurde. Nach alledem stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung dadurch, dass sie eine offensichtlich erforderliche zusätzliche Recherche

not known from this prior art, but considered obvious for a skilled person. The examining division did not find these features notorious. In other words, the case was in the examining division's view a perfectly normal one, where the invention differed from the closest prior art by certain technical features and any objection based on lack of inventive step required substantive evidence and argument.

The board held that in such normal circumstances an additional search had to be carried out if a search under Rule 63 EPC had not been carried out. It was true that the case law allowed discretion in this respect, but this discretion was limited to the special cases of notoriously known features or those explicitly accepted by the applicant as known. In all other cases, an additional search must be performed (see T 690/06, point 2). In particular, as long as no search has been performed an examining division should normally not refuse an application for lack of inventive step if the invention as claimed contains at least one technical feature which is not notorious (see T 690/06, point 8). According to the examining division's own judgment, the present case did not fall under the above exceptions. The examining division instead considered that it was not "necessary" to carry out a search because a decision could be reached anyway. However, the general acceptance of this argument would lead to the conclusion that substantive examination served as a basis for the search and not vice versa, a finding that decision T 1242/04 (point 8.3) explicitly warned against. Under these circumstances the examining division was held to have committed a substantial procedural violation within the meaning of Rule 103(1)(a) EPC by not performing an additional search that was manifestly necessary. It was therefore equitable to reimburse the appeal fee. The board also held that an express request for a search was not provided for (see Article 92(1) EPC), and expedience was no justification for leaving out an obligatory procedural step.

procédure orale, une combinaison de caractéristiques techniques qui n'était pas comprise dans cet état de la technique, mais qui était considérée comme évidente pour un homme du métier. La division d'examen n'a pas jugé ces caractéristiques notoires. En d'autres termes, l'affaire était parfaitement normale du point de vue de la division d'examen, à savoir que l'invention se distinguait de l'état de la technique le plus proche par certaines caractéristiques techniques, et que des preuves et des arguments quant au fond devaient étayer toute objection pour absence d'activité inventive.

La chambre a estimé que dans ces circonstances normales, une recherche additionnelle devait être effectuée si aucune recherche n'avait été accomplie au titre de la règle 63 CBE. La jurisprudence autorise certes une marge d'appréciation à ce sujet, mais elle est limitée aux cas particuliers de caractéristiques notoires, ou aux caractéristiques que le demandeur considère explicitement comme connues. Dans tous les autres cas, il convient d'effectuer une recherche additionnelle (cf. T 690/06, point 2). En particulier, tant qu'une recherche n'a pas été effectuée, une division d'examen ne devrait normalement pas rejeter une demande pour absence d'activité inventive si l'invention telle que revendiquée comprend au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire (cf. T 690/06, point 8 des motifs). La division d'examen a elle-même jugé que la présente affaire ne correspondait pas à l'une des exceptions ci-dessus. Elle a en revanche estimé qu'il n'était pas "nécessaire" de procéder à une recherche, puisqu'elle pouvait de toute façon statuer. Cependant, si cet argument était généralement admis, il faudrait en conclure que l'examen quant au fond sert de base à la recherche, et non l'inverse, un constat contre lequel la décision T 1242/04 (point 8.3) a expressément mis en garde. Dans ces circonstances, la chambre a jugé que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure au sens de la règle 103(1)a) CBE en ne procédant pas à une recherche additionnelle, qui était à l'évidence nécessaire. Le remboursement de la taxe de recours était donc équitable. La chambre a également estimé qu'une requête expresse en

nicht durchgeführt hatte, einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne von Regel 103 (1) a) EPÜ begangen hatte. Daher entspreche die Rückerstattung der Beschwerdegebühr der Billigkeit. Die Kammer stellte außerdem fest, dass ein ausdrücklicher Antrag auf Durchführung einer Recherche nicht vorgesehen ist (vgl. Artikel 92 (1) EPÜ) und dass Zweckdenken keine Rechtfertigung dafür sein kann, einen zwingend vorgeschriebenen Verfahrensschritt auszulassen.

1.3 Erlass eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach Artikel 96 EPÜ 1973 fordert die erste Instanz den Anmelder so oft wie erforderlich auf, zu ihrem Vorbringen Stellung zu nehmen (**T 1237/07**). Dieser Artikel sowie Regel 51 EPÜ 1973 lassen der Prüfungsabteilung jedoch ein Ermessen in der Frage, wann eine solche Gelegenheit zur Stellungnahme erforderlich ist und wann es zweckmäßiger ist, die schriftliche Phase zu beenden und eine mündliche Verhandlung durchzuführen (siehe z. B. T 1578/05). Die Kammer stellte fest, dass die schlichte Tatsache, dass der Anmelder beantragt hatte, statt der anberaumten mündlichen Verhandlung als nächsten Schritt eine neue Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ 1973 zu erlassen, für die Prüfungsabteilung nicht bindend war, solange sie dem Anmelder Gelegenheit gab, die offenen Fragen zu erörtern; hierbei sei zu bedenken, dass das in Artikel 113 (1) EPÜ verbrieftete Recht, sich zu äußern, entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht unbedingt schriftlich ausgeübt werden müsse, sondern dass ihm auch mit einer mündlichen Verhandlung entsprochen werden könne. Die Ablehnung einer erneuten mündlichen Verhandlung durch die Prüfungsabteilung stehe in Einklang mit der Vorgehensweise, für die sie sich im Rahmen des ihr nach Artikel 96 EPÜ 1973 zustehenden Ermessens entschieden habe.

1.3 Issue of a further communication under Article 113(1) EPC

Under Article 113(1) EPC, decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

In **T 1237/07** the board noted that according to Article 96 EPC 1973 the department of first instance must invite the applicant as often as necessary to comment on its observations. However, this article and Rule 51 EPC 1973 leave the examining division discretion to assess when such an opportunity is necessary and when it is more appropriate to put an end to the written phase and hold oral proceedings (see e.g. T 1578/05). The board noted that the simple fact that the applicant requested a new communication under Rule 51(4) EPC 1973 to be the next step instead of the scheduled oral proceedings was not binding for the examining division as long as it gave the applicant the possibility to discuss the outstanding issues, bearing in mind that, contrary to the assertion of the appellant, the right to present comments enshrined in Article 113(1) EPC need not necessarily be exercised in writing but may be satisfied by way of oral proceedings. The refusal by the examining division of new oral proceedings was part of the same course of action taken by the examining division in exercising its discretion according to Article 96 EPC 1973.

recherche n'était pas prévue (cf. article 92(1) CBE) et que des considérations d'opportunité ne sauraient justifier l'omission d'un acte de procédure obligatoire.

1.3 Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 1237/07**, la chambre a indiqué que conformément à l'article 96 CBE 1973, l'instance du premier degré invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Cependant, cette disposition et la règle 51 CBE 1973 laissent à la division d'examen le pouvoir d'apprécier quand cette mesure est nécessaire et quand il est plus approprié de mettre un terme à la phase écrite et d'organiser une procédure orale (cf. par ex. décision T 1578/05). Selon la chambre, tant que la division d'examen a donné au demandeur la possibilité de discuter des questions en suspens, elle n'est pas liée par le simple fait que le demandeur ait demandé, comme étape suivante, une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE 1973 en lieu et place de la procédure orale prévue. La chambre a ainsi rappelé que contrairement aux allégations du requérant, le droit de prendre position prévu à l'article 113(1) CBE ne devait pas nécessairement être exercé par écrit, et qu'il pouvait y être satisfait au moyen d'une procédure orale. En refusant une nouvelle procédure orale, la division d'examen a suivi la ligne qu'elle s'était fixée, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui conférait l'article 96 CBE 1973.

1.4 Nichtbeantwortung des Bescheids der Prüfungsabteilung (Artikel 94 (4) EPÜ)

Unterlässt es der Anmelder, auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung nach Artikel 94 (4) EPÜ rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Der neue Artikel 94 (4) EPÜ entspricht im Wesentlichen dem Artikel 96 (3) EPÜ 1973.

In **J 5/07** stellte die Kammer fest, dass die Einreichung einer Teilanmeldung keine Antwort auf eine Aufforderung der Prüfungsabteilung im Sinne von Artikel 96 (3) EPÜ 1973 in dem die Stamm-anmeldung betreffenden Verfahren darstellt. Eine Teilanmeldung ist rechtlich und administrativ von dem die Stamm-anmeldung betreffenden Erteilungsverfahren getrennt und unabhängig (s. G 1/05, ABI. EPA 2008, 271, Nrn. 3.1 und 8.1 der Entscheidungsgründe; T 441/92, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe). Die Einreichung einer Teilanmeldung lässt den Wortlaut der beanstandeten Patentanmeldung unverändert.

2. Prüfungsverfahren nach Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ

2.1 Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung, wenn kein Text vorgelegt oder gebilligt wurde

Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA bei der Prüfung der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte und gebilligte Fassung zu halten.

In **T 246/08** wurde in der angefochtenen Entscheidung als Rechtsgrund für die Ablehnung des Hauptantrags angegeben, dass "es der Anmeldung an einem gültigen Anspruchssatz für den Hauptantrag fehlt, wie er in Artikel 78 (1) EPÜ vorgeschrieben ist". Die Kammer stellte fest, dass in den Prüfungsrichtlinien als Rechtsgrundlage für die Zurückweisung einer Anmeldung unter den hier vorliegenden Umständen, d. h. mangels einer von beiden Seiten gebilligten Anspruchsfassung, Artikel 113 (2) EPÜ 1973 genannt wird (C-VI, 4.9, 5. Absatz, Fassung vom Dezember 2007). Die Kammer ziehe jedoch den Ansatz der Prüfungsabteilung vor, weil die Anmel-

1.4 Failure to reply to a communication from the examining division (Article 94(4) EPC)

According to Article 94(4) EPC if the applicant fails to reply in due time to any communication from the examining division, the application shall be deemed to be withdrawn. New Article 94(4) EPC corresponds in essence to Article 96(3) EPC 1973.

In **J 5/07** the board held that the filing of a divisional application does not constitute a response to an invitation by the examining division in the parent application within the meaning of Article 96(3) EPC 1973. The board noted that a divisional application is legally and administratively separate and independent from the grant proceedings concerning the parent application (see G 1/05, OJ EPO 2008, 271, points 3.1 and 8.1; T 441/92, point 4.1). The filing of a divisional application leaves the text of the patent application objected to unamended.

2. Examination proceedings after issuance of the Rule 71(3) EPC communication

2.1 Legal basis for refusing an application if no text submitted or agreed

Article 113(2) EPC states that the EPO shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

In **T 246/08** the decision under appeal specified the legal grounds for refusing the main request as "the application is lacking a valid set of claims for the main request as required by Article 78(1) EPC". The board noted that the Guidelines for Examination indicate Article 113(2) EPC 1973 as the legal basis for refusing an application in the circumstances of the present case, i.e. in which there exists no agreed claim text (C-VI.4.9, 5th paragraph, version of December 2007). However, the board preferred the approach of the examining division for the reason that Article 78(1)(c) EPC 1973 was a requirement of the application not only

1.4 Absence de réponse à la notification émise par la division d'examen (article 94(4) CBE)

Aux termes de l'article 94(4) CBE, si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée. Le nouvel article 94(4) CBE correspond sur le fond à l'article 96(3) CBE 1973.

Dans l'affaire **J 5/07**, la chambre a estimé que le dépôt d'une demande divisionnaire ne constitue pas, au sens de l'article 96(3) CBE 1973, une réponse à une invitation émise par la division d'examen au sujet de la demande antérieure. La chambre a observé qu'une demande divisionnaire est juridiquement et administrativement distincte et indépendante de la procédure de délivrance relative à la demande antérieure (cf. décision G 1/05, JO OEB 2008, 271, points 3.1 et 8.1 ; décision T 441/92, point 4.1). Le dépôt d'une demande divisionnaire n'entraîne aucune modification du texte de la demande de brevet ayant donné lieu à des objections.

2. Procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE

2.1 Fondement juridique pour rejeter une demande si aucun texte n'est proposé ou accepté

Aux termes de l'article 113(2) CBE, l'OEB n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Dans la décision contestée à l'origine de l'affaire **T 246/08**, le rejet de la requête principale était motivé, sur le plan juridique, par le fait que contrairement aux exigences de l'article 78(1) CBE, la demande ne comportait pas de jeu de revendications valable pour la requête principale. La chambre a noté que selon les Directives relatives à l'examen, l'article 113(2) CBE 1973 constituait la base juridique pour rejeter une demande dans les circonstances de la présente affaire, à savoir lorsqu'il n'y a pas de texte des revendications approuvé (C-VI.4.9, 5e paragraphe, version de décembre 2007). La chambre a toutefois préféré l'approche suivie par la

derung nicht nur für die Zuerkennung eines Anmeldetags, sondern auch für die Sachprüfung und die Patenterteilung dem Artikel 78 (1) c) EPÜ 1973 genügen muss (*Singer/Stauder*, EPÜ, 3. Auflage, Artikel 78 (6) und *Benkard*, EPÜ, Artikel 78, 2. Absatz), während in Artikel 113 (2) EPÜ 1973 nichts über die Rechtsfolgen des Fehlens einer von beiden Seiten gebilligten Fassung gesagt wird. Zwar sollte eine Prüfungsabteilung in der Regel die Richtlinien anwenden, so die Kammer, doch sei es weder rechtsfehlerhaft noch ein Verfahrensverstoß, wenn sie dies nicht tue. Aus den genannten Gründen rügte die Kammer die Abweichung von den Richtlinien in diesem speziellen Fall nicht, sondern stimmte ihr vielmehr zu.

for according a filing date, but also for substantive examination and grant (*Singer/Stauder*, EPC 3rd ed., Article 78(6) and *Benkard*, EPC, Article 78, 2nd paragraph) whereas Article 113(2) EPC 1973 was silent as to the legal consequence of the absence of an agreed text. The board held that although an examining division should normally apply the Guidelines, failure to do so is neither a mistake in law nor a procedural violation. For the reasons given above, in this particular instance the board saw the deviation as a matter for approval rather than reproach.

division d'examen, étant donné que l'article 78(1)c) CBE 1973 conditionnait non seulement l'attribution d'une date de dépôt à la demande, mais aussi l'examen quant au fond et la délivrance du brevet pour cette demande (*Singer/Stauder*, EPC, 3^e édition, article 78, point 6, et *Benkard*, EPÜ, article 78, 2^e paragraphe), alors que l'article 113(2) CBE 1973 était muet concernant la conséquence juridique découlant de l'absence de texte approuvé. Selon la chambre, bien qu'une division d'examen doive normalement appliquer les directives, la non-observation de ce texte ne constitue ni une erreur de droit ni un vice de procédure. Pour les raisons précitées, la chambre, dans ce cas particulier, n'a pas critiqué cet écart par rapport aux directives, qu'elle a au contraire approuvé.