

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
14. Dezember 1982
T 07/81* ****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: H. Robbers
Mitglied: O. Bossung

Anmelder: CIBA-GEIGY AG

Stichwort: "Färben linearer Poly-
amide/CIBA-GEIGY"

EPU: Regel 64 Buchst. b)

"Beschwerde — Angabe ihres
Umfangs"

Leitsatz

Der Umfang der Beschwerde i.S.v. Regel 64 b) EPU ist ausreichend angegeben, wenn durch die angefochtene Entscheidung eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist und in der Beschwerdeschrift zum Ausdruck kommt, daß hiergegen schlechthin Beschwerde erhoben wird. In einem solchen Fall kann zunächst davon ausgegangen werden, daß der Beschwerdeführer in der Sache denjenigen Antrag aufrecht erhält, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 15. Juni 1978 eingegangene und am 24. Januar 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 78 100 161.5 (Veröffentlichungsnummer 0 000 331), ... wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 21. Oktober 1980 zurückgewiesen....

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Anwendungsgegenstand im beanspruchten Umfang - d.h. daran 5. Dezember 1979 eingegangene Hauptanspruch betreffend ein Verfahren zum Massefärben von linearen Polyamiden gekennzeichnet durch die Verwendung von Salzen aus 1:2 Chromkomplexen von Monoazofarbstoffen und gewissen speziellen Aminen mit 1-18 C-Atomen wie auch dessen Unteransprüche - nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe....

II. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin mit einem am 28. November 1980 eingegangenen Schriftsatz unter Zahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde erhoben. In der Beschwerdeschrift ist die Nummer der europäischen Patentanmeldung 78 100 161.5 angegeben und ausgeführt, daß Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluß vom 21. Oktober 1980 eingelegt werde. Weitere Angaben darüber, in welchem Umfang eine Ände-

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
14 December 1982
T 07/81 *****

Composition of the Board:

Chairman - D. Cadman
Member - H. Robbers
Member — O. Bossung

Applicant: CIBA-GEIGY AG

Headword: "Dyeing of linear
polyamides/CIBA-GEIGY"

EPC Rule 64(b)

"Appeal - identification of extent"

Headnote

The extent of the appeal within the meaning of Rule 64(b) EPC is sufficiently identified if a European patent application has been refused by the decision impugned and it is stated in the notice of appeal that an appeal is being lodged against that decision in its entirety. In such a case it can initially be assumed that the appellant adheres to the submission on which the impugned decision was based.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 78 100 161.5 (publication number 0 000 331) filed on 15 June 1978 and published on 24 January 1979, claiming priority from the Swiss prior application of 23 June 1977, was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 21 October 1980....

The grounds given for the refusal were that the subject-matter of the application to the extent claimed — i.e. the main claim filed on 5 December 1979 concerning a method of mass-dyeing linear polyamides characterised by the use of salts from 1:2 chromium complexes of monoazodyes and certain special amines with 1-18 C-atoms, and also its dependent claims - did not involve an inventive step....

II. The applicant lodged an appeal against this decision in a letter received on 28 November 1980, with payment of the relevant fee. The letter of appeal cites the number of European patent application 78 100 161.5 and states that an appeal is being lodged against the refusal of 21 October 1980. Further information on the extent to which amendment or cancellation of the impugned decision is requested was not

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
14 décembre 1982
T 07/81*****

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman,
Membre: H. Robbers
Membre: O. Bossung

Demandeur: CIBA-GEIGY AG

Référence: "Teinture de polyamides
linéaires/CIBA-GEIGY"

Règle 64 b) de la CBE

"Indication de l'étendue du recours"

Sommaire

L'étendue du recours, au sens de la règle 64 b) de la CBE, est suffisamment indiquée, lorsque la décision attaquée est une décision de rejet d'une demande de brevet européen et lorsqu'il est précisé dans l'acte de recours que celui-ci est formé contre cette décision même de rejet. En pareil cas, on peut supposer a priori que le requérant maintient en l'espèce la requête même sur laquelle s'est fondée la décision incriminée.

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 78 100 161.5, déposée le 15 juin 1978 et publiée le 24 janvier 1979 sous le numéro 0 000 331, ... a été rejetée le 21 octobre 1980 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets....

La demande a été rejetée au motif que l'objet de la demande, tel qu'il est revendiqué autrement dit la revendication principale, déposée le 5 décembre 1979, qui concerne un procédé de teinture dans la masse de polyamides linéaires, caractérisé par l'emploi de sels de complexes de chrome 1:2 de colorants monoazoïques et de certaines amines spécifiques contenant de 1 à 18 atomes de carbone, ainsi que ses sous-revendications — n'implique pas d'activité inventive

2. La demanderesse a formé un recours contre cette décision: à cet effet elle a déposé un mémoire le 28 novembre 1980 et a acquitté la taxe de recours. Dans l'acte de recours, elle a mentionné le n° de la demande de brevet européen (78 100 161.5) et déclaré former un recours contre la décision de rejet du 21 octobre 1980. Durant le délai impartu pour former le recours, elle n'a fourni aucune autre indication en ce qui

* Amtlicher Text

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1.20 pro Seite erhältlich.

* Translation

** A shortened version of the Decision only has been published. A copy of the full Decision in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library in Munich) against payment of a photocopying fee of DM 1.20 per page

* Traduction

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.20 DM par page.

rung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird, wurden innerhalb der Beschwerdefrist nicht gemacht.

III. Nachdem die Kammer mit Schriftsätzen vom 24. September 1981 und - nach Erwiderung der Beschwerdeführerin am 22. Januar 1982 - vom 4. Juni 1982 Beanstandungen vorbrachte, die der Erteilung eines Patents im Wege standen, hat die Beschwerdeführerin am 26. August 1982 eine Neufassung der Anmeldung vorgelegt. Nachdem einige am 26. Oktober 1982 telefonisch vereinbarte Änderungen in den Unterlagen vorgenommen wurden, hat der endgültige Hauptanspruch folgenden Wortlaut: ...

Dieser Patentanspruch unterscheidet sich grundsätzlich dadurch von dem zur Zeit der Beschwerdeerhebung gültigen und von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Hauptanspruch, ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Art. 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ. Der Regel 64 Buchst. b) entspricht die Beschwerde auch insoweit, als in einer Beschwerdeschrift der Umfang anzugeben ist, in dem eine Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird. Der Inhalt der angefochtenen Entscheidung ist schlechthin die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung in ihrer letztgültigen Fassung. Die Ausdrucksweise, dagegen "Beschwerde einlegen" ist daher so zu verstehen, daß die Aufhebung einer Entscheidung in vollem Umfang und die Erteilung des europäischen Patents mit den letztgültigen Unterlagen der europäischen Patentanmeldung begehrt wird. Die Beschwerde ist daher zulässig....

7. Aus den dargelegten Gründen hält die Kammer die Beschwerde für begründet. Dies bedeutet aber nicht, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht begründet war. Die von der Prüfungsabteilung zu beurteilenden Patentansprüche waren viel weitgehender als die jetzt gültigen....

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. Oktober 1980 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der am 28. August 1982 eingegangenen Unterlagen mit den nachfolgend telefonisch vereinbarten Änderungen zu erteilen: ...

submitted within the time-limit for appeal....

III. After the Board raised objections in a letter dated 24 September 1981 - and following a reply from the appellant on 22 January 1982 - in a further letter dated 4 June 1982, preventing the grant of a patent, the appellant submitted a new version of the application on 26 August 1982. After several amendments agreed on by telephone on 26 October 1982 were made, the final main claim now reads: ...

This claim differs fundamentally from the main claim applicable at the time that the appeal was lodged and which was refused by the Examining Division, in refused by the Examining Division, ...

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106—108 and Rule 64 EPC. The appeal also complies with Rule 64(b) which stipulates that the notice of appeal shall identify the extent to which amendment or cancellation of the impugned decision is requested. The content of the impugned decision is purely and simply the refusal of the last version of the European patent application then ruling. The formulation "to lodge an appeal" against the decision is therefore to be interpreted as meaning that the setting-aside of a decision in its entirety and the grant of the European patent with the final documents of the European patent application is being sought. The appeal is therefore admissible....

7. For the reasons outlined, the Board considers the appeal to be well-founded. But this does not mean that the decision of the Examining Division was not justified. The patent claims to be assessed by the Examining Division were far wider than the claims now ruling....

For these reasons

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 21 October 1980 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the documents submitted on 28 August 1982 with the following amendments as agreed by telephone: ...

concerne la mesure dans laquelle elle demandait une modification ou une révocation de la décision attaquée....

3. La Chambre de recours ayant dans sa notification du 24 septembre 1981 — à laquelle la requérante a répondu le 22 janvier 1982 - et dans celle du 4 juin 1982 formulé des objections quant à la brevetabilité de l'invention, la requérante a produit une nouvelle rédaction de la demande le 26 août 1982. Compte tenu de certaines modifications qu'il avait été convenu d'apporter dans les pièces du dossier, lors d'un entretien téléphonique en date du 26 octobre 1982, le texte définitif de la revendication principale est le suivant: ...

Cette revendication présente une différence fondamentale par rapport à celle qui constituait la revendication principale lorsque le recours a été formé, et qui a été rejetée par la Division d'examen ...

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il satisfait également aux conditions énoncées à la règle 64, lettre b) de la CBE, l'acte de recours devant indiquer la mesure dans laquelle une modification ou une révocation de la décision attaquée est demandée. Ce qui constitue le fond même de la décision attaquée, c'est le rejet de la demande de brevet européen dans sa dernière version. Par l'expression "former un recours" contre une décision, il faut entendre que l'on demande la révocation d'une décision dans sa totalité, ainsi que la délivrance du brevet européen sur la base des pièces de la demande telles qu'elles ont été produites en dernier lieu. Le recours est donc recevable....

7. En conséquence, la Chambre considère le recours comme fondé. Toutefois, cela ne signifie pas que la décision de la Division d'examen n'était pas fondée. En effet, les revendications soumises à la Division d'examen étaient bien plus étendues que les revendications actuelles....

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en date du 21 octobre 1980 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des documents déposés le 28 août 1982, compte tenu des modifications suivantes, apportées à la suite d'un entretien téléphonique avec la requérante: ...