

Anspruch 2, Zeile 31 - "mixture" wird in "admixture" geändert; die Beschreibung wird an die geänderten Ansprüche angepaßt.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Claim 2, line 31 - "mixture" is amended to "admixture"; and a description adapted to the amended claims.

3. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

revendication 2, ligne 31 - remplacer "mixture" par "admixture"; adapter la description aux revendications modifiées.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 9. Januar 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: C. T. Wilson  
F. Benussi

Anmelder: Bendix France  
Stichwort: Reglerventil/BENDIX

Artikel: 109 (1) EPÜ  
Schlagwort: "Abhilfe"

Leitsätze

I. Die Beschwerde eines europäischen Patentanmelders muß als begründet im Sinne des Artikels 109(1) EPÜ angesehen werden, wenn gleichzeitig Änderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die Einwände, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen.

II. In diesem Fall **muß** das Organ, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat, (entgegen den Prüfungsrichtlinien, Teil E, XI-7<sup>1)</sup> der Beschwerde abhelfen. Andere Mängel, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 24. März 1983 eingereichte und unter der Nummer 0 091 348 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 83 400 619.9 wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 9. Dezember 1986 zurückgewiesen.

II. In ihrer Entscheidung stellte die Prüfungsabteilung zu dem am 28. Mai 1986 eingegangenen Anspruch 1 fest, daß dieser den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ nicht entspreche.

In der Begründung wies die Prüfungsabteilung darauf hin, daß die Streichung der Merkmale, die den dritten Schieber, den dritten Hohlraum und die dritte Drosselstelle des Anspruchs 1 betrafen, eine unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ) darstelle, da der ursprüngliche Anspruch 1 in der veröffentlichten Fassung diese Merkmale noch enthalten habe.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 9 January 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: C.T. Wilson  
F. Benussi

Applicant: Bendix France  
Headword: Governor valve/BENDIX

Article: 109(1) EPC  
Keyword: "Interlocutory revision"

Headnote

I. An appeal by an applicant for a European patent is to be considered well founded within the meaning of Article 109(1) EPC if simultaneously amendments to the application are submitted which clearly meet the objections on which the contested decision relies.

II. In this case, the department that issued the contested decision **must** rectify that decision (contrary to the Guidelines E-XI, 7<sup>1)</sup>). Irregularities other than those that gave rise to the contested decision do not preclude rectification of the decision.

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 83 400 619.9, filed on 24 March 1983 and published under No. 0091 348, was refused by decision of the Examining Division on 9 December 1986.

II. In its decision the Examining Division considered Claim 1 received on 28 May 1986 and ruled that it did not fulfil the requirements of Article 123 (2) EPC.

In the statement of grounds the Examining Division pointed out that the omission of the features of the third slide, the third cavity and the third throttle in Claim 1 amounted to an inadmissible amendment (Article 123 (2)), the original Claim 1 as published having contained these features.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 9 janvier 1989 T 139/87 - 3.2.1 (Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel  
Membres: C.T. Wilson  
F. Benussi

Demandeur: Bendix France  
Référence: Valve de régulation/BENDIX

Article: 109 (1) CBE  
Mot clé: "Révision préjudicielle"

Sommaire

I. Le recours par un demandeur de brevet européen doit être considéré comme fondé au sens de l'article 109 (1) CBE, s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée.

II. Dans ce cas, l'instance qui a rendu la décision attaquée est **tenue** de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle (contrairement aux Directives E-XI, 7<sup>1)</sup>). Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle.

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 83 400 619.9 déposée le 24 mars 1983 et publiée sous le numéro 0 091 348 a été rejetée par décision de la Division d'examen du 9 décembre 1986.

II. Dans sa décision, la Division d'examen a pris en considération la revendication 1 reçue le 28 mai 1986 et a statué que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) de la CBE.

Dans l'exposé des motifs, la Division d'examen souligne que l'omission des caractéristiques concernant le troisième tiroir, la troisième cavité et le troisième étranglement de la revendication 1 réalisait une modification inadmissible (Article 123(2)), alors que la revendication 1 initiale, telle que publiée, contenait encore ces caractéristiques.

<sup>1)</sup> Eine entsprechende Änderung der Richtlinien ist bei der nächsten Herausgabe von Ergänzungsblättern zu den Richtlinien beabsichtigt.

<sup>1)</sup> The Guidelines are to be amended as appropriate and the changes will be published in the next issue of supplementary pages.

<sup>1)</sup> Il est envisagé de modifier les Directives en ce sens lors de la prochaine publication de nouvelles pages à insérer dans les Directives.

Sie teilte der Anmelderin ferner mit, daß sie gegen die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nichts einzuwenden habe, so daß ein Verfahren nach Artikel 109 möglich wäre.

In bezug auf die Abgrenzung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß der Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung gewährbar wäre, wenn er richtig abgegrenzt würde. Sie bestche jedoch bei Anspruch 1 nicht auf der zweiseitigen Anspruchsform.

III. Am 10. Februar 1987 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und reichte die Beschwerdebegründung rechtzeitig nach.

In der Beschwerdeschrift beantragt sie

i) die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage eines mit der Beschwerdeschrift eingereichten neuen Anspruchs 1, der dem ursprünglich eingereichten genau entspricht, sowie

ii) die Aufhebung der Zurückweisungsentscheidung.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die in der derzeitigen Fassung des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale waren bereits Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 1 und durch die Beschreibung gestützt (Art. 84 EPU). Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht daher nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (Art. 123 (2) EPU).

3. Die Beschwerdeführerin hat somit Änderungen vorgenommen, die den einzigen Einwand, auf den sich die Zurückweisungsentscheidung stützt und den die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung angegeben hat, völlig ausräumen.

4. Infolgedessen ist die Beschwerde begründet, und die Prüfungsabteilung hätte ihr aufgrund von Artikel 109 (1) EPU behelfen müssen.

Die Kammer kann sich der in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil E, Kapitel XI, Ziffer 7, letzter Absatz) vertretenen Auffassung nicht anschließen, daß einer Beschwerde nur dann abgeholfen werden kann, wenn die Anmeldung alle (s. deutsche und englische Fassung) Anforderungen des EPU erfüllt.

For information it also referred to the fact that it had not objected to the novelty and inventive step and had found that a procedure according to Article 109 would thus be possible.

On the question of delimitation from the nearest prior art, the Examining Division had been of the opinion that Claim 1 as originally filed would be acceptable provided it were correctly delimited. However, the Examining Division would not insist on Claim 1 being subdivided into two parts.

III. The appellant filed an appeal against this decision on 10 February 1987, paying the fee for appeal and submitting a statement of grounds in good time.

In the statement of grounds for appeal the appellant:

(i) asked that a European patent be granted on the basis of a new Claim 1 as contained in the statement and corresponding exactly to that originally filed, and

(ii) expressed the view that under these circumstances the decision refusing the application should be set aside.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The features mentioned in the present version of Claim 1 were already the subject of the original Claim 1 and were supported by the description (Article 84 EPC). The subject-matter of Claim 1 does not therefore extend beyond the content of the application as originally filed (Article 123 (2) EPC).

3. The appellant has therefore made amendments which fully meet the only objection on which the refusal of the application is based and notified by the Examining Division in the contested decision.

4. Consequently the appeal is well founded and the Examining Division ought to have rectified its decision pursuant to Article 109 (1) EPC.

The Board is unable to agree with the position expressed in the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part E, Chapter XI, 7, final paragraph) according to which interlocutory revision may take place only where the application fulfils all (see English or German version) the requirements of the EPC.

A titre d'information, elle a fait référence aussi au fait qu'elle n'a pas soulevé d'objection contre la nouveauté et l'activité inventive et a constaté qu'une procédure selon l'article 109 serait donc possible.

En ce qui concerne la question de la délimitation vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche, la Division d'examen a été d'avis que la revendication 1 telle que déposée initialement serait acceptable à supposer qu'elle soit délimitée correctement. Cependant, la Division d'examen n'insisterait pas sur la subdivision en deux parties de la revendication 1.

III. Le 10 février 1987, le requérant a introduit un recours contre cette décision, en acquittant la taxe de recours et exposant ses motifs dans un mémoire en temps utile.

Dans le mémoire de recours, le requérant:

i) demande la délivrance d'un brevet européen sur la base d'une nouvelle revendication 1 figurant dans le mémoire et correspondant exactement à celle déposée initialement et

ii) estime que, dans ces conditions, la décision de rejet doit être annulée.

#### Motif de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Les caractéristiques indiquées dans la version actuelle de la revendication 1 faisaient déjà l'objet de la revendication 1 initiale et elles étaient appuyées par la description (article 84 de la CBE). L'objet de la revendication 1 ne va donc pas au-delà du contenu de la demande telle qu'initialement déposée (article 123(2) de la CBE).

3. Le requérant a apporté donc des modifications qui répondent complètement à la seule objection sur laquelle le rejet de la demande est fondée, et notifiée par la Division d'examen dans la décision contestée.

4. Par conséquent, le recours est fondé et la Division d'examen aurait été obligée d'y faire droit en vertu de l'article 109(1) CBE.

La Chambre ne peut pas accepter la position exprimée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie E, chapitre XI, chiffre 7, dernier alinéa), selon laquelle une révision préjudicielle ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande satisfait à toutes (voir la version anglaise ou allemande) les dispositions de la CBE.

Artikel 109 (1) EPÜ schreibt eindeutig vor, daß das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abhelfen muß, wenn diese zulässig und begründet ist.

Die Kammer ist der Auffassung, daß eine Beschwerde als begründet angesehen werden muß, wenn die vom Anmelder (Beschwerdeführer) eingereichten Änderungen die Einwände, auf die sich die Entscheidung stützt, eindeutig gegenstandslos machen. Die Tatsache, daß noch andere, nicht ausgeräumte Einwände bestehen, die aber nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, schließt die Anwendung des Artikels 109 EPÜ nicht aus.

Die Prüfungsabteilung hat jedoch der Beschwerde nicht abgeholfen, obwohl sie in der angefochtenen Entscheidung sogar darauf hingewiesen hatte, daß ein Verfahren nach Artikel 109 EPÜ durchgeführt werden könne.

Natürlich hatte die Prüfungsabteilung keine Gelegenheit darzulegen, weshalb sie der Beschwerde nicht abhelfe; der Grund dafür scheint jedoch zu sein, daß der Anspruch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik nicht richtig abgegrenzt war.

Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung war jedoch nicht auf diesen Grund gestützt worden, und auch die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Beschwerdeschrift hierzu nicht geäußert. Außerdem hat die Prüfungsabteilung darauf hingewiesen, daß der Anspruch 1 auch in der einteiligen Anspruchsform abgefaßt werden könne.

Unter diesen Umständen erachtet es die Kammer weder für erforderlich noch für zweckmäßig, sich zu dieser Frage zu äußern; sie hält es deshalb für angezeigt, die Anmeldung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

Article 109 (1) EPC clearly states that the department whose decision is contested must rectify its decision if the appeal is admissible and well founded.

The Board is of the opinion that an appeal is to be considered well founded if the amendments submitted by the applicant (appellant) clearly meet the objections on which the decision relies. That there are other objections which have not been removed but which were not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109 EPC.

Nevertheless, despite the fact that the Examining Division had actually referred in the contested decision to the possibility of a procedure according to Article 109 EPC it did not rectify that decision.

The Examining Division did not have the opportunity to explain why it did not rectify its decision but the reason would appear to be that the claim was not correctly delimited from the nearest prior art.

However, the Examining Division's contested decision did not rely on this ground and the appellant did not comment on this matter in its statement. Moreover, the Examining Division also pointed out that a claim 1 could be formally drafted in one part.

Under these circumstances the Board considers that it is neither necessary nor appropriate to comment on this matter and that it should therefore remit the application in accordance with Article 111(1) EPC to the Examining Division for further prosecution.

#### Order

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

L'article 109(1) de la CBE prescrit clairement que l'instance dont la décision est attaquée a l'obligation de faire droit au recours si celui-ci est recevable et fondé.

La Chambre est d'avis qu'un recours doit être considéré comme fondé si les modifications présentées par le demandeur (requérant) rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision est basée. Le fait qu'il existe d'autres objections qui n'ont pas été éliminées mais qui n'ont pas été l'objet de la décision attaquée ne peut pas exclure l'application de l'article 109 de la CBE.

Cependant, la Division d'examen, malgré le fait qu'elle avait même fait référence à la possibilité d'une procédure selon l'article 109 CBE dans la décision contestée n'a pas fait droit au recours.

Evidemment, la Division d'examen n'avait aucune opportunité d'expliquer pourquoi elle ne fait pas droit au recours, mais il paraît que ce soit pour la raison que la revendication n'est pas délimitée correctement vis-à-vis de l'état de la technique le plus proche.

Cependant, la décision contestée de la Division d'examen n'était pas fondée sur ce motif, et le requérant ne se prononçait pas sur ce sujet dans son mémoire. En outre, la Division d'examen a fait référence aussi à la possibilité d'avoir une revendication 1 formellement rédigée en une seule partie.

Dans ces circonstances, la Chambre est d'avis qu'il n'est ni nécessaire, ni opportun de se prononcer sur cette question et estime par conséquent approprié de renvoyer la demande conformément à l'article 111(1) de la CBE à la Division d'examen pour suite à donner.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de la procédure.