

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. September 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Nippon CMK Corp.

Stichwort: Prüfungsverfahren/
NIPPON

Artikel: 54, 56, 96, 113 (1) EPÜ

Regel: 51, 67 EPÜ

Schlagwort: "Stellungnahme des Anmelders zur Neuheit" - "unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung aufgrund mangelnder Kooperationsbereitschaft und guten Willens des Anmelders" - "derartige Feststellung nicht gerechtfertigt" - "Notwendigkeit der Aufforderung zur Stellungnahme" - "willkürliche Ermessensausübung"

Leitsätze

I. Das Erfordernis in Artikel 96 (2) EPÜ, wonach die Prüfungsabteilung den Anmelder "so oft wie erforderlich" zur Einreichung einer Stellungnahme aufzufordern hat, impliziert, daß die Prüfungsabteilung unter bestimmten Umständen von Rechts wegen verpflichtet ist, den Anmelder vor Erlass einer ihn beschwerenden Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern.

II. Im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ besteht für die Prüfungsabteilung eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine ihn beschwerende Entscheidung trifft, in der das unverzügliche Ergehen dieser Entscheidung damit begründet wird, daß er in seiner früheren Stellungnahme mangelnden guten Willen habe erkennen lassen.

III. Eine Beschwerdekammer sollte sich nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

IV. Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung, den Grad

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 September 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Nippon CMK Corp.

Headword: Examination procedure/
NIPPON

Article: 54, 56, 96, 113(1) EPC

Rule: 51, 67 EPC

Keyword: "Observations on novelty by applicant" - "Immediate refusal of the application because of finding of lack of proper collaboration and good faith by the applicant" - "Such finding unjustified" - "Necessity to invite observations" - "Unreasonable exercise of discretion"

Headnote

I. The requirement in Article 96(2) EPC that the Examining Division shall invite the applicant to file his observations "as often as necessary" implicitly recognises that in certain circumstances, there is a legal obligation upon the Examining Division to invite further observations from the applicant before issuing a decision which adversely affects the applicant.

II. Having regard to Article 113(1) EPC, there is a "necessary" legal obligation for an Examining Division to invite further observations from an applicant, before issuing a decision adversely affecting the applicant in which the immediate issue of the decision is justified on the ground that the applicant has shown lack of good faith in his previous observations.

III. A Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion in a decision in a particular case if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way.

IV. It is in principle not the function of an Examining Division to assess

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 septembre 1993 T 640/91 - 3.4.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

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

Demandeur: Nippon CMK Corp.

Référence: Procédure d'examen/
NIPPON

Article: 54, 56, 96, 113(1) CBE

Règle: 51, 67 CBE

Mot-clé: "Observations présentées par le demandeur au sujet de la nouveauté" - "Rejet immédiat de la demande pour manque de coopération et de bonne foi de la part du demandeur" - "Conclusion injustifiée" - "Nécessité d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations" - "Exercice déraisonnable du pouvoir d'appréciation"

Sommaire

I. L'article 96(2) CBE exigeant que la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", il en ressort implicitement que, dans certains cas, avant de prendre une décision défavorable au demandeur, la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter celui-ci à présenter d'autres observations.

II. Vu l'article 113(1) CBE, avant de prendre immédiatement une décision défavorable au demandeur au motif que celui-ci a manqué de bonne foi dans les observations qu'il a présentées antérieurement, la division d'examen est juridiquement tenue de l'inviter à présenter d'autres observations.

III. Une chambre de recours ne peut annuler une décision prise dans un cas donné par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que dans cette décision, la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, ou qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable.

IV. En principe, la division d'examen n'a pas à apprécier le degré de

der Kooperationsbereitschaft eines Anmelders oder seinen guten Willen zu beurteilen, wenn sie im Rahmen des ihr in Artikel 96 (2) EPÜ eingeräumten Ermessens entscheidet, ob sie ihn zu weiteren Stellungnahmen auffordert. Die Ausübung dieses Ermessens hängt in erster Linie davon ab, ob eine gewisse Aussicht besteht, daß die Anmeldung nach einer solchen Aufforderung erteilungsreif wird (im Anschluß an die Entscheidungen T 162/82, ABI. EPA 1987, 533 und T 84/82, ABI. EPA 1983, 451).

either the degree of collaboration from an applicant or his good faith, when deciding whether or not to invite further observations in the exercise of its discretion under Article 96(2) EPC. The exercise of such discretion depends primarily upon whether or not there is a reasonable prospect that such an invitation could lead to the grant of the patent application (following decisions T 162/82, OJ EPO 1987, 533, and T 84/82, OJ EPO 1983, 451).

"coopération" ni la bonne foi du demandeur lorsqu'elle a à décider si elle doit ou non inviter ce demandeur à présenter d'autres observations, en usant à cette fin du pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 96(2) CBE. L'exercice qu'elle fera de ce pouvoir d'appréciation dépendra essentiellement de la question de savoir si l'on peut raisonnablement espérer que cette invitation permettra d'aboutir par la suite à la délivrance d'un brevet (conclusion allant dans le sens des décisions T 162/82, JO OEB 1987, 533, et T 84/82, JO OEB 1983, 451).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende europäische Patentanmeldung wurde am 2. April 1988 eingereicht. Sie bezieht sich auf eine gedruckte Leiterplatte, die einen Film aufweist, der mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen bedeckt. Gegenstand der Erfindung ist die Verbesserung der Wärmeableitung während des Betriebs.

Anspruch 1 der Anmeldung lautet wie folgt:

"Gedruckte Leiterplatte, die auf mindestens einer Seite der Grundplatte Leiterbahnen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß ein abstrahlender Film mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen bedeckt".

II. Am 29. Oktober 1990 erließ die Prüfungsabteilung einen Bescheid, in dem unter anderem der Einwand erhoben wurde, Anspruch 1 sei gegenüber der Veröffentlichung

D1: New Electronics, Vol. 17, No. 13, Juni 1984, Seite 76

nicht neu.

Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß eine gedruckte Leiterplatte der in D 1 beschriebenen und abgebildeten Art definitionsgemäß auf mindestens einer Seite der Grundplatte Leiterbahnen aufweise.

Weitere Einwände wurden gegen die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 erhoben, unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Druckschrift

Summary of Facts and Submissions

I. This European patent application was filed on 2 April 1988. It concerns a printed wiring board, having a film covering at least part of the outer surface of the circuit conductors on the printed wiring board. The object of the invention is to improve the heat dissipation during operation.

Claim 1 of the application as filed reads:

"A printed wiring board which forms circuit conductors on at least one surface of a base plate, characterised in that a radiating film covers at least a portion of the outer surface of said circuit conductors".

II. A communication was issued by the Examining Division on 29 October 1990, which inter alia raised the objection of lack of novelty of Claim 1 having regard to:

D1: New Electronics, Vol. 17, No. 13, June 1984, page 76.

The Examining Division considered that a printed wiring board as described and shown in D1 has by definition circuit conductors formed on at least one surface of a base plate.

Objections were also raised against all of the dependent Claims 2 to 9, inter alia on the ground of lack of inventive step having regard to

Exposé des faits et conclusions

I. La présente demande de brevet européen a été déposée le 2 avril 1988. Elle concerne une carte à circuits imprimés ayant une pellicule qui recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit de la carte. L'objectif poursuivi par l'invention est l'amélioration de la dissipation de la chaleur dégagée durant l'utilisation de la carte.

La revendication 1 de la demande telle que déposée s'énonce comme suit :

"Carte à circuits imprimés qui forme des conducteurs de circuit sur au moins une face d'une plaque de base, caractérisée en ce qu'une pellicule de rayonnement thermique recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit".

II. Le 29 octobre 1990, la division d'examen a envoyé au demandeur une notification dans laquelle elle objectait notamment que la revendication 1 manquait de nouveauté par rapport au document

D1 : New Electronics, Vol. 17, n° 13, juin 1984, page 76.

La division d'examen a estimé qu'une carte à circuits imprimés du type de celle décrite et exposée dans le document D1 est formée par définition de conducteurs de circuit sur au moins une face d'une plaque de base.

Elle a également soulevé des objections à l'encontre de l'ensemble des revendications dépendantes 2 à 9, au motif notamment qu'elles ne répondaient pas à l'exigence d'activité inventive par rapport au document

D2: FR-A-2 480 488.

In dem Bescheid hieß es, es sei nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung als Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch dienen könnte.

III. In einer Erwiderung vom 27. Februar 1991 wies der Anmelder alle Einwände gegen die Ansprüche zurück. Bezüglich des Anspruchs 1 wurde vorgebracht, die Entgegenhaltung D1 offenbare überhaupt keine Leiterbahnen, da sie weder entsprechende Abbildungen noch Beschreibungen enthalte; Abbildung 1 der Entgegenhaltung D1 zeige eine Grundplatte mit elektronischen Bauelementen, aber keine Leiterbahnen.

Das Argument, eine gedruckte Leiterplatte weise definitionsgemäß Leiterbahnen auf, sei für die Neuheitsprüfung irrelevant, da diese Definition in einem anderen Dokument stehe und bei der Beurteilung der Neuheit die Offenbarung einer Vorveröffentlichung für sich betrachtet werden müsse (s. Entscheidung T 153/85, ABI. EPA 1988, 1). Er beantragte die Gewährung der Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung.

IV. Mit Entscheidung vom 23. April 1991 wies die Prüfungsabteilung die Anmeldung aus den im Bescheid vom 29. Oktober 1990 dargelegten Gründen, namentlich wegen mangelnder Neuheit des Anspruchs 1, zurück.

Die Zurückweisung der Anmeldung nach Erlass eines einzigen Bescheids wurde in der Entscheidung wie folgt begründet: "... das Vorbringen des Anmelders zur Art und Weise, wie die Neuheit zu beurteilen sei, und der Verweis auf die Entscheidung T 153/85 werden nicht nur als unangebracht betrachtet, sondern auch als ein Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen seitens des Anmelders gewertet. Mangels ernstzunehmender Versuche, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen, ist die Anmeldung unverzüglich zurückzuweisen: siehe Entscheidung T 84/82 (ABI. EPA 1983, 451)".

V. Der Anmelder legte Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung verwahrte er sich gegen den Vorwurf der Prüfungsabteilung, er habe es an der angemessenen Kooperationsbereitschaft und an gutem Willen fehlen lassen; unter anderem brachte er

D2: FR-A-2 480 488.

It was stated that it was not apparent which part of the application could serve as a basis for a new allowable claim.

III. In a reply dated 27 February 1991, the applicant contested the objections to all of the claims. As to Claim 1, it was submitted that document D1 does not disclose any circuit conductors, since these are neither shown nor described; Figure 1 of D1 shows a plate comprising electronic elements, but not circuit conductors.

The suggestion that a printed wiring board has circuit conductors by definition was said to be irrelevant with respect to novelty, since such a definition is given in another document, and when considering novelty, the disclosure of a prior document must be considered in isolation - see decision T 153/85 (OJ EPO 1988, 1). Allowance of the claims as filed was requested.

IV. The application was refused in a decision of the Examining Division dated 23 April 1991, on the grounds set out in the communication dated 29 October 1990, specifically on the ground of lack of novelty of Claim 1.

The refusal of the application after issue of only one communication was justified in the decision on the following basis: "...the applicant's statement with respect to the way in which novelty has to be assessed and the citation of (decision T 153/85) are regarded not only as unjustified but also as a lack of proper collaboration and good faith from the applicant's side. Due to this lack of real effort to deal with the objections of the examining division, the application has to be refused immediately (see decision T 84/82, OJ EPO 1983, 451)."

V. The applicant appealed. In the grounds of appeal the appellant protested against the allegation of lack of proper collaboration and good faith made by the Examining Division, and submitted inter alia that it is important for a proper func-

D2: FR-A-2 480 488.

La division d'examen ajoutait qu'elle ne voyait pas sur quelle partie de la demande pourrait se fonder une nouvelle revendication susceptible d'être admise.

III. Dans sa réponse datée du 27 février 1991, le demandeur a contesté toutes les objections soulevées à l'encontre des revendications. En ce qui concerne la revendication 1, il a fait valoir que le document D1 ne divulgue pas de conducteurs de circuit, aucun conducteur de circuit n'étant divulgué dans la description ou dans les dessins de ce document; la figure 1 de D1 montre une plaque comprenant des composants électroniques, mais elle ne montre aucun conducteur de circuit.

D'après le demandeur, l'argument selon lequel toute carte à circuits imprimés comporte par définition des conducteurs de circuit ne pouvait être invoqué pour contester la nouveauté, la définition en question figurant dans un autre document et la divulgation d'un document antérieur devant être considérée isolément lors de l'examen de la nouveauté - cf. décision T 153/85, JO OEB 1988, 1. Le demandeur a conclu à l'admissibilité des revendications telles que déposées.

IV. La demande a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 23 avril 1991, pour les motifs énoncés dans la notification en date du 29 octobre 1990, et notamment pour manque de nouveauté de la revendication 1.

Dans cette décision, le rejet de la demande après l'envoi d'une seule notification était justifié comme suit: "... les déclarations du demandeur concernant la manière dont il convient d'apprécier la nouveauté, et la référence faite à la décision T 153/85 sont non seulement considérées comme injustifiées, mais dénotent également un manque réel de coopération et de bonne foi de la part du demandeur. Etant donné qu'il n'y a pas eu d'effort réel pour répondre aux objections soulevées par la division d'examen, la demande doit être rejetée immédiatement (cf. décision T 84/82, JO OEB 1983, 451)."

V. Le demandeur a introduit un recours contre cette décision de rejet. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, il s'est insurgé contre le reproche de manque de coopération et de bonne foi que lui avait adressé la division d'examen,

vor, es sei für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Europäischen Patentsystems unabdingbar, daß strittige Punkte zwischen dem Prüfer und dem Anmelder erschöpfend behandelt werden könnten, bevor eine Zurückweisung ergehe. Er beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU aufgrund der verfrühten Zurückweisung der Anmeldung.

Der Beschwerdeführer bestritt ferner die Feststellung, Anspruch 1 sei gegenüber D1 nicht neu. Er stellte einen ersten Hilfsantrag, wonach in Anspruch 1 die Angabe "wärmeabstrahlender Film" aufgenommen werden sollte, und schlug als zweiten Hilfsantrag vor, den Anspruch 1 so umzuformulieren, daß der Offenbarung in D1 Rechnung getragen werde. Darüber hinaus wurde noch ein dritter Hilfsantrag gestellt.

VI. In einem Bescheid vom 7. Mai 1993 teilte die Kammer mit, der Einwand gegen die Neuheit wäre hinfällig, wenn durch eine Änderung des Anspruchs 1 deutlich gemacht würde, daß der wärmeabstrahlende Film aus einem Material bestehe, das so wärmeleitend sei, daß die beim Betrieb in den Leiterbahnen entstehende Wärme wirksam abgeleitet werde.

In seiner Erwiderung reichte der Beschwerdeführer am 1. Juli 1993 den nachstehenden Anspruch 1 als neuen Hauptantrag ein:

"1. Gedruckte Leiterplatte (13, 17, 18), die auf mindestens einer Seite der Grundplatte (10) Leiterbahnen (11) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein **wärmeabstrahlender Film (12)** mindestens einen Teil der Oberfläche der Leiterbahnen (11) bedeckt, wobei der **wärmeabstrahlende Film (12)** aus einem Material besteht, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen (11) entstehende Wärme während des Betriebs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird."

Die Ansprüche 2 bis 4 sollten dahingehend geändert werden, daß sie auf einen "wärmeabstrahlenden" Film Bezug nähmen, die Ansprüche 5 bis 9 unverändert bleiben.

tioning of the European patent system that points in dispute between examiner and applicant can be fully argued before a refusal is issued. Refund of the appeal fee according to Rule 67 EPC was requested having regard to the premature refusal of the application.

The appellant also contested the finding of lack of novelty having regard to D1. As a first auxiliary request, it was proposed that Claim 1 should specify "a heat radiating film", and as a second auxiliary request, that Claim 1 should also be reformulated to take account of the disclosure in D1. A third auxiliary request was also proposed.

VI. In a communication dated 7 May 1993, the Board suggested that if Claim 1 was amended to make it clear that the heat radiating film is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductor during use is effectively dissipated, the novelty objection would not arise.

In reply, the appellant filed the following Claim 1 as a new main request on 1 July 1993:

"1. A printed wiring board (13, 17, 18) which forms circuit conductors (11) on at least one surface of a base plate (10), **characterized in that a heat radiating film (12)** covers at least a portion of the outer surface of said circuit conductors (11), said *heat radiating film (12)* being of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors (11) during the use of the printed wiring board is effectively dissipated."

Claims 2 to 4 require amendment to refer to a "heat" radiating film. Claims 5 to 9 remain unamended.

faisant notamment observer qu'il importe pour le bon fonctionnement du système du brevet européen qu'avant toute décision de rejet, les examinateurs et demandeurs puissent débattre à fond des points en litige. Il a sollicité le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE au motif que le rejet de la demande était prématuré.

Le demandeur a également contesté l'argument selon lequel l'invention manquait de nouveauté par rapport au document D1. Dans une première requête subsidiaire, il a proposé qu'il soit fait mention dans la revendication 1 d'"une pellicule de rayonnement thermique"; et dans une seconde requête subsidiaire, il a suggéré de modifier la formulation de la revendication 1 de façon à prendre en compte la divulgation du document D1. Il a également présenté une troisième requête subsidiaire.

VI. Dans une notification en date du 7 mai 1993, la Chambre a suggéré au demandeur que s'il modifiait la revendication 1 de manière à faire ressortir clairement que la pellicule de rayonnement thermique est constituée d'un matériau ayant une conductibilité thermique suffisante pour que la chaleur dégagée dans le conducteur de circuit pendant le fonctionnement soit dissipée de façon efficace, elle ne soulèverait pas l'objection du défaut de nouveauté.

En réponse, le requérant a présenté le 1^{er} juillet 1993 une nouvelle requête à titre principal, portant sur la revendication 1 suivante :

"1. Carte à circuits imprimés (13, 17, 18) qui forme des conducteurs de circuit (11) sur au moins une face d'une plaque de base (10), **caractérisée en ce qu'une pellicule de rayonnement thermique (12)** recouvre au moins une partie de la surface externe des conducteurs de circuit (11), la *pellicule de rayonnement thermique (12)* étant composée d'un matériau suffisamment conducteur thermique pour que la chaleur produite dans les conducteurs de circuit (11) pendant l'utilisation de la carte à circuits imprimés soit efficacement dissipée."

Les revendications 2 à 4 devaient être modifiées et faire mention désormais d'une pellicule de rayonnement "thermique". Les revendications 5 à 9 demeuraient inchangées.

Entscheidungsgründe*1. Änderungen*

In dem zu prüfenden neuen Anspruch wird (i) anstelle des Ausdrucks "abstrahlender Film" der Ausdruck "**wärmeabstrahlender Film**" verwendet und (ii) ferner angegeben, daß der wärmeabstrahlende Film aus einem Material besteht, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen (11) entstehende Wärme während des Betriebs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird.

Aus den Ansprüchen 2 und 5 sowie der Beschreibung (s. Spalte 1, Zeilen 44 bis 46) in der eingereichten Fassung geht hervor, daß die wärmeabstrahlende Eigenschaft des Films bereits in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen erwähnt ist. So wird in der ursprünglichen Beschreibung (s. Spalte 3, Zeilen 10 bis 13) sogar offenbart, daß der abstrahlende Film aus einem metallischen oder nichtorganischen, z. B. einem keramischen Werkstoff wie Aluminiumoxid, besteht. Diese Werkstoffe sind aus dem Stand der Technik als wärmeleitend bekannt; unter Berücksichtigung der in Spalte 2, Zeilen 2 bis 13 offenbarten vorteilhaften Wirkungen dieser Werkstoffe geht die oben unter Ziffer ii dargelegte Änderung nach Ansicht der Kammer nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Der geänderte Anspruch 1 erfüllt somit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

2. Neuheit des Anspruchs 1

Der Artikel in der Entgegenhaltung D1 handelt von Überzügen zum Schutz gedruckter Leiterplatten vor Wasserdampf, Schmutz, Staub und Korrosion. Der Überzug bedeckt sowohl die Grundplatte der gedruckten Schaltung als auch die darauf montierten Bauelemente; Überzugsmaterialien sind unter anderem Acryle, Polyurethane, Epoxidharze, Polyimide und Silikone. In Betracht dessen, was unter dem Ausdruck "gedruckte Leiterplatte" in der Technik gemeinhin verstanden wird, stimmt die Kammer mit der Prüfungsabteilung darin überein, daß der Entgegenhaltung D1 implizit zu entnehmen ist, daß gedruckte Leiterplatten auf mindestens einer Seite der Grundplatte mit **gedruckten** Schaltverbindungen oder Verdrahtungen versehen sind. Wird der

Reasons for the Decision*1. Amendments*

In the new Claim 1 under consideration (i) the term "**heat radiating film**" is used instead of the term "radiating film" and (ii) it is further stated that the heat radiating film is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors during the use of the printed wiring board is effectively dissipated.

Referring to Claims 2 and 5 and the description (see column 1, lines 44 to 46) as filed, it is evident that the heat radiating nature of the film has a basis in the application documents as originally filed. Moreover, in the original description (see column 3, lines 10 to 13) the radiation film is disclosed to be composed of a metal or non-organic material, e.g. ceramics such as aluminium oxide. These materials are known to be thermally conducting in the art, and when the advantageous effects of these materials as disclosed in column 2, lines 2 to 13, are taken into consideration, in the Board's view the amendment as set out in (ii) above does not go beyond the content of the application as originally filed.

Amended Claim 1 thus complies with the requirement of Article 123(2) EPC.

2. Novelty of Claim 1

The article in document D1 deals with conformal coatings for the protection of printed circuit boards (PCBs) against water vapour, dirt, dust and corrosion. The conformal coating covers the baseboard of the PCB as well as the component mounted thereon, and the coating materials including acrylics, polyurethanes, epoxy resins, polyimides and silicones. Having regard to the widely accepted meaning of the term "printed circuit board (PCB)" in the art, the Board agrees with the Examining Division that it is implicit in document D1 that the PCBs are provided with **printed** interconnection conductors or wiring on at least one surface of the baseboard. When the conformal coating is formed by dip coating as disclosed in column 3, lines 33 to 37, it is evi-

Motifs de la décision*1. Modifications*

Dans la nouvelle revendication 1 dont il est question ici, (i) l'expression "**pellicule de rayonnement thermique**" remplace l'expression "pellicule de rayonnement" et (ii) il est spécifié en outre que la pellicule de rayonnement thermique est constituée d'un matériau ayant une conductibilité thermique suffisante pour permettre de dissiper efficacement la chaleur dégagée dans les conducteurs de circuit pendant l'utilisation de la carte à circuits imprimés.

Si l'on se reporte aux revendications 2 à 5 et à la description (cf. colonne 1, lignes 44 à 46) telles que déposées, il ne fait aucun doute que la propriété de rayonnement thermique présentée par la pellicule ressort déjà des pièces de la demande telle que déposée. En outre, selon la description initiale (cf. colonne 3, lignes 10 à 13), la pellicule de rayonnement est composée d'un métal ou d'un matériau non organique, par ex. une matière céramique telle qu'un oxyde d'aluminium. Dans l'état de la technique, ces matériaux sont connus comme étant des conducteurs thermiques, et comme les avantages de ces matériaux sont exposés dans la description, lignes 2 à 13 de la colonne 2, la Chambre estime que la modification mentionnée au point (ii) ci-dessus ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement.

La revendication 1 modifiée répond donc aux conditions requises par l'article 123(2) CBE.

2. Nouveauté de la revendication 1

L'article paru dans "New Electronics" (document D1) traite des revêtements épousant les contours, destinés à protéger les cartes à circuits imprimés contre la vapeur d'eau, la saleté, la poussière et la corrosion. Ce revêtement qui épouse les contours recouvre la plaque de base de la carte à circuits imprimés ainsi que les composants montés sur cette plaque, et les matériaux de revêtement peuvent être des matières acryliques, des polyuréthanes, des résines époxy, des polyimides ou des silicones. Compte tenu de la signification que revêt en général l'expression "carte à circuits imprimés" dans l'état de la technique, la Chambre estime comme la division d'examen qu'il ressort implicitement du document D1 que les cartes à circuits imprimés sont pourvues de conduc-

Überzug - wie in Spalte 3, Zeilen 33 bis 37 offenbart - durch ein Tauchverfahren aufgebracht, so liegt es auf der Hand, daß beide Seiten der Platte und folglich auch die gedruckte Verdrahtung von dem Überzug bedeckt sind. Der Überzug ist laut Offenbarung so dünn, daß Wärme von den Bauelementen abgeführt werden kann (s. Spalte 1, letzter Absatz; Spalte 2). Allerdings sind alle in der Entgegenhaltung offenbarten Überzugsmaterialien wärmeisolierend, wodurch die Ableitung der Wärme von den Leiterbahnen weder verbessert noch begünstigt wird. So hat z. B. das als Überzugsmaterial verwendete Silikon bekanntlich eine Wärmeleitfähigkeit von $20 \times 10^{-2} \text{ Wm}^{-1}\text{k}^{-1}$. Allein der geringen Dicke des Überzugs und nicht den thermischen Eigenschaften des Überzugsmaterials ist es also zu verdanken, daß die Wärme abgeführt wird. Dagegen besteht der nun beanspruchte und offenbarte wärmeabstrahlende Film aus einem Material, das so wärmeleitend ist, daß die in den Leiterbahnen entstehende Wärme während des Gebrauchs der gedruckten Leiterplatte wirksam abgegeben wird. Somit ist die hier beanspruchte gedruckte Leiterplatte gegenüber der in der Entgegenhaltung D1 offenbarten neu im Sinne des Artikels 54 (1) EPÜ.

3. Erfindersche Tätigkeit

Die technische Aufgabe, die in der strittigen Anmeldung gelöst werden soll, besteht darin, Wärme von den gedruckten Leiterbahnen wirksam abzuleiten, um eine Überhitzung während des Betriebs zu verhindern (s. Spalte 1, Zeilen 20 bis 37).

Der Überzug nach Entgegenhaltung D1 dient dazu, die gedruckte Leiterplatte und die darauf montierten elektrischen Bauelemente vor einer Beeinträchtigung ihrer elektrischen Eigenschaften durch Feuchtigkeit, Schmutz und Korrosion zu schützen, wobei die zu diesem Zweck verwendeten Überzugsmaterialien als wärmeisolierend bekannt sind. Dem Dokument liegt also nicht die Aufgabe zugrunde, Wärme von den gedruckten Leiterbahnen abzuleiten, ebensowenig legt es die Ver-

dent that both surfaces of the board, and consequently also the printed wiring, are covered by the coating. The coating is disclosed to be sufficiently thin so that it permits heat to be dissipated from the components (see column 1, last paragraph; column 2). Nevertheless, the coating materials disclosed in the document are all thermally insulating and do not improve or aid the removal of heat from the conductors. Thus, for example, silicone employed as a coating material is known to have a thermal conductivity of about $20 \times 10^{-2} \text{ W/m.K}$. It is merely on account of the small thickness of the coating, and not due to the thermal properties of the coating material that the heat dissipation is possible. The heat radiating film as now claimed and disclosed, on the other hand, is of a material which is sufficiently thermally conducting so that the heat produced in the circuit conductors during the use of the printed wiring board is effectively dissipated. The printed wiring board as claimed is thus new over the prior art PCB as disclosed in document D1 within the meaning of Article 54(1) EPC.

3. Inventive step

The technical problem to which the patent application in suit aims to provide a solution is to dissipate heat effectively from the printed conductors so that they are not overheated during operation (see column 1, lines 20 to 37).

The conformal coating in document D1 is provided with a view to protecting the printed circuit board and electrical components mounted thereon from the adverse effects of moisture, dirt and corrosion on their electrical characteristics, and the coating materials used for this purpose are known to be thermally insulating. This document is therefore not concerned with the problem of dissipation of heat from the printed conductors, and also does not suggest the use of a thermally conduct-

teurs ou de circuits d'interconnexion imprimés sur au moins une des faces de la carte. Lorsque le revêtement épousant les contours est obtenu à la suite d'un enrobage par immersion, comme il est exposé aux lignes 33 à 37 de la colonne 3, il est évident que les deux faces de la carte, et donc également les circuits imprimés, sont recouverts par le revêtement. Il est spécifié que le revêtement est suffisamment mince pour permettre la dissipation de la chaleur produite dans les composants (cf. colonne 1, dernier paragraphe; colonne 2). Néanmoins, les matériaux de revêtement divulgués dans le document sont tous des matériaux d'isolation thermique qui n'améliorent ni ne facilitent l'évacuation de la chaleur des conducteurs. Ainsi, le silicone utilisé comme matériau de revêtement est connu pour avoir une conductivité thermique d'environ $20 \times 10^{-2} \text{ W/mk}$. Si une dissipation de chaleur est possible, c'est uniquement grâce à la faible épaisseur du revêtement et non pas en raison des propriétés thermiques du matériau de revêtement. La pellicule de rayonnement thermique revendiquée et divulguée désormais dans la demande en litige est constituée au contraire d'un matériau d'une conductivité thermique suffisante pour que la chaleur produite dans les conducteurs de circuit pendant le fonctionnement de la carte à circuits imprimés soit effectivement dissipée. La carte à circuits imprimés revendiquée est donc nouvelle au sens de l'article 54(1) CBE par rapport aux cartes à circuits imprimés connues divulguées dans le document D1.

3. Activité inventive

Le problème technique qu'entend résoudre la demande de brevet est celui de la dissipation efficace de la chaleur produite dans les conducteurs imprimés, de manière à ce qu'ils ne soient pas surchauffés lors de leur utilisation (cf. colonne 1, lignes 20 à 37).

Le revêtement épousant les contours selon le document D1 vise à protéger la carte à circuits imprimés et les composants électroniques montés sur cette plaque des effets nocifs qu'exercent l'humidité, la saleté et la corrosion sur leurs caractéristiques électriques, et les matériaux de revêtement utilisés à cette fin sont connus pour avoir des propriétés d'isolation thermique. Ce document ne porte donc pas sur le problème de la dissipation de la chaleur produite dans les conducteurs imprimés.

wendung eines wärmeleitenden Überzugsmaterials nahe.

Die Entgegenhaltung D2 betrifft einen wärmeleitenden Klebstoff zum Bonden eines elektrischen Bauelements an eine Wärmesenke; die Verwendung eines solchen Werkstoffs auf einer gedruckten Leiterbahn wird darin nicht nahegelegt.

Dementsprechend wird der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Ansicht der Kammer von der entgegengehaltenen Vorveröffentlichung nicht nahegelegt und ist somit erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

4. Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

5. Wie in den Absätzen 1 und 2 oben festgestellt, ist die Anmeldung mit den im Hauptantrag des Anmelders vom 1. Juli 1993 genannten Änderungen an Anspruch 1 gewährbar.

6. In Artikel 96 (2) und Regel 51 (3) EPÜ heißt es, wenn "die Prüfung (ergibt), daß die europäische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Übereinkommens nicht genügt", so sind die diesbezüglichen Bescheide der Prüfungsabteilung "zu begründen; dabei sollen alle Gründe zusammengefaßt werden, die der Erteilung des europäischen Patents entgegenstehen". Weiter heißt es in Artikel 96 (2) EPÜ, die Prüfungsabteilung "fordert den Anmelder nach Maßgabe der Ausführungsordnung so oft wie erforderlich auf, ... eine Stellungnahme einzureichen."

Es stellt sich die Frage, was unter den Worten "so oft wie erforderlich" in Artikel 96 (2) EPÜ zu verstehen ist. Wann ist insbesondere ein weiterer Bescheid "erforderlich", wenn die Prüfungsabteilung bereits einen Bescheid erlassen und der Anmelder dazu Stellung genommen hat?

6.1 Nach Ansicht der Kammer wird mit der Verwendung des Wortes

ing material as a coating.

Document D2 is concerned with a thermally conducting adhesive material for bonding an electronic component to a heat sink, and does not suggest the use of such a material on a printed circuit conductor.

In view of the above, in the Board's judgment, the subject-matter of Claim 1 is not rendered obvious by the cited prior art and therefore involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

4. Request for refund of the appeal fee

Rule 67 EPC provides that the reimbursement of appeal fees shall be ordered where a Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

5. As held in paragraphs 1 and 2 above, the application is allowable in the light of the amendments made to Claim 1 as set out in the applicant's main request filed on 1 July 1993, and the appeal is therefore allowable.

6. According to Article 96(2) and Rule 51(3) EPC, if "examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of the EPC", any communication by the Examining Division "shall contain a reasoned statement covering, where appropriate, all the grounds against the grant of a European patent". Furthermore, according to Article 96(2) EPC, the Examining Division "shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations...".

The question arises as to what is meant by the phrase "as often as necessary" in Article 96(2) EPC. In particular, following the issue of one communication by an Examining Division and the filing by the applicant of observations in reply, when is it "necessary" for the Examining Division to issue a further communication?

6.1 In the Board's view, the use of the word "necessary" in this context

més, et il ne suggère pas le recours à un matériau de revêtement qui soit un conducteur thermique.

Le document D2 quant à lui concerne un matériau adhésif conducteur thermique destiné à fixer un composant électronique à un puits thermique, et il ne suggère pas l'utilisation dudit matériau dans un conducteur de circuits imprimés.

Par conséquent, la Chambre estime que les antériorités citées ne rendent pas évident l'objet de la revendication 1, et que celui-ci implique une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

4. Requête en remboursement de la taxe de recours

La règle 67 CBE dispose que le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

5. Comme il est indiqué aux points 1 et 2 ci-dessus, la demande est admissible compte tenu des modifications que le demandeur a apportées à la revendication 1 dans la requête qu'il a présentée à titre principal le 1^{er} juillet 1993; il peut donc être fait droit au recours.

6. D'après l'article 96(2) et la règle 51(3) CBE, "s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la CBE", la division d'examen doit adresser au demandeur une notification "motivée", indiquant, "s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen". En outre, l'article 96(2) CBE dispose que la division d'examen "invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations...".

La question se pose de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" utilisée à l'article 96(2) CBE. En particulier, lorsque la division d'examen a envoyé une seule notification et que le demandeur y a répondu en formulant des observations, dans quels cas est-il "nécessaire" que la division d'examen envoie une nouvelle notification?

6.1 La Chambre est d'avis qu'il ressort implicitement du terme "néces-

"erforderlich" in diesem Zusammenhang impliziert, daß eine Prüfungsabteilung unter bestimmten Umständen rechtlich verpflichtet ist, den Anmelder vor Erlaß einer Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern. So ist es einer Prüfungsabteilung zwingend vorgeschrieben, einen Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine Entscheidung trifft, die sich auf Gründe stützt, zu denen sich der Anmelder zuvor nicht äußern konnte (Art. 113 (1) EPÜ); eine Unterlassung dieser Aufforderung würde in diesem Fall einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellen.

6.2 Läßt sich jedoch eine solche rechtliche Verpflichtung aus den gegebenen Umständen nicht ableiten, so sind die in Artikel 96 (2) EPÜ gebrauchten Worte "so oft wie erforderlich" dahingehend zu verstehen, daß es im Einzelfall im Ermessen der Prüfungsabteilung liegt, ob sie einen Anmelder vor Erlaß einer Entscheidung zu weiteren Stellungnahmen auffordert (im Anschluß an die Entscheidung T 162/82, ABI. EPA 1987, 533).

Jener Entscheidung zufolge sollte dieser Ermessensspielraum dann zur Anforderung weiterer Stellungnahmen genutzt werden, wenn - etwa nach entsprechenden Änderungen - eine Patenterteilung einigermaßen aussichtsreich erscheine. Andererseits heißt es in derselben Entscheidung und auch in der Entscheidung T 84/82, ABI. EPA 1983, 451, daß in Fällen, in denen kaum Aussicht bestehe, daß die Anmeldung nach einer weiteren Aufforderung zur Stellungnahme erteilungsreif werde, kein Grund vorliege, vor der Zurückweisung der Anmeldung eine solche Aufforderung ergehen zu lassen. Wie in der Entscheidung T 162/82 mit Bezug auf Artikel 96 (2) EPÜ festgestellt wird, "schließt dieser Artikel nicht aus, daß mit dem Anmelder auch unter anderen Umständen Verbindung aufgenommen wird; er entbindet die Prüfungsabteilung jedoch von der Verpflichtung, Bescheide ergehen zu lassen, die bei vernünftiger, objektiver Betrachtung als überflüssig gelten können".

In Fällen, in denen nach Auffassung des Prüfers kaum Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht und die Anmeldung nach der ersten Erwidern des Anmelders zurückgewiesen werden sollte, empfehlen die Richtlinien, die Anmeldung nicht unmittel-

implicitly recognises that in certain circumstances there will be a legal obligation upon an Examining Division to invite further observations from the applicant before issuing a decision. For example, it would be legally mandatory for an Examining Division to invite further observations from an applicant before issuing a decision based on grounds or evidence on which the applicant had not previously had an opportunity to present his comments (Article 113(1)EPC); and a failure to invite further observations in such circumstances would be a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

6.2 In the absence of circumstances which create such a legal obligation, however, the words "as often as necessary" as used in Article 96(2)EPC indicate that the Examining Division has a discretion in each individual case as to whether or not to invite further observations from an applicant before issuing a decision (following decision T 162/82, OJ EPO 1987, 533).

As discussed in that decision, such discretion should be exercised in favour of inviting further observations if there is a reasonable prospect that such an invitation could lead to the grant of the application, after appropriate amendment for example. On the other hand, as discussed in that decision and also in decision T 84/82, OJ EPO 1983, 451, if there appears to be no reasonable prospect that the application could proceed to grant after issue of a further invitation, there may be no reason to issue such an invitation before issuing a decision refusing the application. As stated in decision T 162/82, Article 96(2) EPC "does not exclude communication with the applicant in other circumstances but it relieves the Examining Division of any obligation to send communications which on a reasonable, objective basis could be considered superfluous".

When discussing a case where the examiner considers that there is little prospect of progress towards grant and that the application should be refused in the light of the applicant's initial observations in reply, the Guidelines recommend that in such

saire" qui a été utilisé dans ce contexte précis que, dans certains cas, avant de rendre une décision, la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Ainsi, avant de rendre une décision fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur n'a pas encore pu prendre position (article 113(1) CBE), la division d'examen est juridiquement tenue d'inviter celui-ci à présenter d'autres observations, et si, en pareilles circonstances, elle ne lui adresse pas une telle invitation, il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

6.2 En revanche, dans les cas où il n'existe pas une telle obligation juridique, les termes "aussi souvent qu'il est nécessaire" utilisés à l'article 96(2) CBE signifient que la division d'examen peut, avant de rendre une décision, apprécier cas par cas s'il y a lieu ou non d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations (interprétation en accord avec la décision T 162/82, JO OEB 1987, 533).

Comme il a été expliqué dans cette décision, la division d'examen doit user de son pouvoir d'appréciation pour inviter le demandeur à présenter d'autres observations lorsque l'on peut raisonnablement espérer que cette invitation permettra d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet, une fois par exemple que des modifications appropriées auront été apportées. Par contre, comme il est dit dans la même décision et également dans la décision T 84/82, JO OEB 1983, 451, si l'on ne peut raisonnablement espérer que la demande pourra aboutir à la délivrance d'un brevet après l'envoi d'une nouvelle invitation, il se peut dans certains cas qu'il n'y ait pas lieu d'envoyer une telle invitation avant de rendre une décision portant rejet de la demande. Comme il est indiqué dans la décision T 162/82, l'article 96(2) CBE "n'exclut pas que des notifications puissent être adressées au demandeur dans d'autres circonstances", mais il ne fait pas obligation à la division d'examen "d'envoyer des notifications qui pourraient être jugées superflues d'un point de vue raisonnable et objectif".

Dans le cas où l'examineur estime à la lumière des premières observations présentées par le demandeur en réponse à l'invitation qui lui a été adressée que la demande a peu de chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet et doit être rejetée, les

bar zurückzuweisen, sondern den Anmelder zuvor warnend darauf hinzuweisen, daß die Anmeldung aller Voraussicht nach zurückgewiesen werden wird, wenn nicht überzeugendere neue Argumente oder geeignete Änderungen vorgelegt werden.

6.3 Wird die Art und Weise, in der ein erstinstanzliches Organ sein Ermessen in einer Verfahrensfrage ausgeübt hat, mit der Beschwerde angefochten, so ist es nach Ansicht der Kammer nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die gesamte Sachlage des Falles nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte. Ein erstinstanzliches Organ, das nach dem EPÜ unter bestimmten Umständen Ermessensentscheidungen zu treffen hat, muß nämlich bei der Ausübung dieses Ermessens einen gewissen Freiraum haben, in den die Beschwerdekammern nicht eingreifen. Nach Ansicht der Kammer sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nach Maßgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder in willkürlicher Weise ausgeübt hat.

7. In der vorliegenden Sache ist die Anmeldung nach einem einzigen Bescheid der Prüfungsabteilung und der darauf erfolgten Stellungnahme des Anmelders zurückgewiesen worden, ohne daß der Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufgefordert oder schriftlich gewarnt worden wäre, daß die Anmeldung aller Voraussicht nach zurückgewiesen werde. Ein solches Vorgehen verstößt an sich nicht gegen das EPÜ, wenn die Zurückweisungsentscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich der Anmelder äußern konnte. Die Prüfungsabteilung hat ihre Entscheidung zur unverzüglichen Zurückweisung der Anmeldung jedoch allein damit begründet, daß das Vorbringen des Anmelders zur Art und Weise, wie die Neuheit zu beurteilen sei, und der Verweis auf die Entscheidung T 153/85 "nicht nur als unangebracht betrachtet, sondern auch als ein Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen seitens des Anmelders gewertet" werde und daß "mangels ernstzunehmender Versuche, sich mit den Einwänden der Prüfungsabteilung auseinanderzusetzen, ... die Anmel-

a case the examiner should not refuse immediately but should first warn the applicant of the likelihood that the application will be refused in the absence of more convincing arguments or appropriate amendment.

6.3 Furthermore, in the Board's view, if the way in which a first instance department has exercised its discretion on a procedural matter is challenged in an appeal, it is not the function of a Board of Appeal to review all the facts and circumstances of the case as if it were in the place of the first instance department, and to decide whether or not it would have exercised such discretion in the same way as the first instance department. If a first instance department is required under the EPC to exercise its discretion in certain circumstances, such a department should have a certain degree of freedom when exercising that discretion, without interference from the Boards of Appeal. In the Board's view, a Board of Appeal should only overrule the way in which a first instance department has exercised its discretion if the Board comes to the conclusion that the first instance department in its decision has exercised its discretion according to the wrong principles, or without taking into account the right principles, or in an unreasonable way.

7. In the present case, the application has been refused after only one communication from the Examining Division and observations in reply from the applicant, with no invitation to the applicant to file further observations, and with no warning letter to the applicant of the likelihood that the application would be refused. Such a procedure does not per se contravene the EPC if the decision of refusal is only based on grounds or evidence on which the applicant has had an opportunity to present comments. However, the only reasons given by the Examining Division in its decision for immediately refusing the application are that the applicant's statement with respect to the way in which novelty has to be assessed, and the citation of decision T 153/85, "are regarded not only as unjustified but also as a lack of proper collaboration and good faith from the applicant's side", and that "due to this lack of real effort to deal with the objections of the examining division, the application has to be refused immediately", reference being made to decision T 84/82, identified above. The immediate

Directives recommandent à l'examinateur de ne pas rejeter immédiatement la demande, mais d'avertir d'abord le demandeur que sa demande risque d'être rejetée, s'il n'avance pas d'autres arguments plus convaincants ou n'apporte pas les modifications voulues.

6.3 Par ailleurs, la Chambre estime que si un requérant conteste l'exercice qu'une première instance a fait de son pouvoir d'appréciation à propos d'une question de procédure, la chambre de recours n'a pas à examiner tous les faits et circonstances de l'espèce comme le ferait la première instance, ni à faire savoir si elle aurait exercé son pouvoir d'appréciation de la même façon que la première instance. Si dans certains cas la CBE exige qu'une première instance exerce un pouvoir d'appréciation, cette instance doit jouir d'une certaine liberté pour exercer ce pouvoir d'appréciation, sans qu'il y ait ingérence de la part des chambres de recours. De l'avis de la Chambre, une chambre de recours ne peut annuler la décision prise par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle en vient à la conclusion que, dans cette décision, la première instance a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, ou qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière déraisonnable.

7. Dans la présente espèce, la division d'examen a rejeté la demande après l'envoi d'une seule notification, à laquelle le demandeur a répondu en faisant part de ses observations; le demandeur n'a pas été invité à présenter d'autres observations, et n'a pas été averti que sa demande serait vraisemblablement rejetée. Une telle façon de procéder n'est pas en soi contraire à la CBE si la décision de rejet n'est fondée que sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position. Or, pour justifier sa décision de rejeter sur-le-champ la demande, la division d'examen a fait valoir pour seule raison que les déclarations du demandeur concernant la manière dont il convient d'apprécier la nouveauté et la référence faite à la décision T 153/85 "sont non seulement considérées comme injustifiées, mais dénotent également un manque réel de coopération et de bonne foi de la part du demandeur", et que, vu "qu'il n'y a pas eu d'effort réel pour répondre aux objections soulevées par la division d'examen, la demande doit être rejetée immédiatement", eu égard à la décision

derung unverzüglich zurückzuweisen" sei, wobei auf die oben genannte Entscheidung T 84/82 Bezug genommen wurde. Die unverzügliche Zurückweisung der Anmeldung wurde also darauf gestützt, daß dem Anmelder ein "Mangel an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" nachgesagt wurde. Es mag sein, daß der Prüfungsabteilung nicht in vollem Umfang bewußt war, wie schwerwiegend diese Feststellung für den Anmelder war.

8. Von der Beanstandung der mangelnden Kooperationsbereitschaft einmal abgesehen, ist die Feststellung, es mangle einem Anmelder oder seinem Vertreter an gutem Willen, - sofern sie gerechtfertigt ist - ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Bei einem zugelassenen Vertreter könnte ein solcher Vorwurf, sofern er gerechtfertigt ist, standesrechtliche Folgen haben.

Nach Ansicht der Kammer sind nach dem allgemein anerkannten Grundsatz des rechtlichen Gehörs alle Organe des EPA rechtlich dazu verpflichtet, einem Beteiligten oder seinem Vertreter Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, bevor sie eine Entscheidung erlassen, in der festgestellt wird, daß es dem Beteiligten oder seinem Vertreter an gutem Willen mangle.

8.1 Im übrigen bestünde für die Prüfungsabteilung im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 96 (2) EPÜ (s. Nr. 6.1) aufgrund des Artikels 113 (1) EPÜ eine "notwendige" rechtliche Verpflichtung, den Anmelder zu weiteren Stellungnahmen aufzufordern, bevor sie eine ihn beschwerende Entscheidung zur unverzüglichen Zurückweisung der Anmeldung trifft und diese damit begründet, daß er es an gutem Willen habe fehlen lassen.

8.2 Allein schon aus diesen Gründen hält die Kammer in der vorliegenden Sache den Erlaß der Entscheidung der Prüfungsabteilung, in der mangelnder guter Wille festgestellt wird, ohne dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, für einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ.

9. Als die Prüfungsabteilung mit der oben genannten Begründung die Entscheidung erließ, die Anmeldung unverzüglich zurückzuweisen, hat sie es eindeutig versäumt, dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ Rechnung zu tragen, nämlich die Beteilig-

refusal of the application was therefore based on the ground that the applicant was said to be guilty of a "lack of proper collaboration and good faith". It may be that the Examining Division did not fully appreciate the serious nature of this finding, so far as the applicant is concerned.

8. Leaving aside for a moment the finding of lack of proper collaboration, a finding of lack of good faith on the part of an applicant or his representative, if justified, is a very serious matter. In the case of a professional representative, such a finding of lack of good faith, if justified, could be relevant to his professional status.

In the Board's view, in accordance with the generally recognised legal principle of a right to a fair hearing, before issuing a decision containing a finding of lack of good faith against a party or his representative, any department of the EPO has a mandatory legal obligation to give that party or his representative an opportunity to present comments.

8.1 Furthermore, in the context of the procedure before an Examining Division under Article 96(2) EPC, as discussed in paragraph 6.1 above, it would be a "necessary" legal obligation having regard to Article 113(1) EPC for an Examining Division to invite further observations from an applicant before issuing an adverse decision immediately refusing the application, on the ground that the applicant has shown lack of good faith.

8.2 For these reasons alone, in the Board's judgment, the issue of the decision of the Examining Division containing the finding of lack of good faith in the present case, without giving the applicant an opportunity to comment or to file observations, constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

9. When issuing its decision immediately refusing the application on the basis discussed above, the Examining Division clearly failed to take into account the necessity of inviting comments having regard to Article 113(1) EPC. Beyond this, however,

T 84/82 (citée plus haut). La demande a donc été rejetée immédiatement au motif que le demandeur avait fait preuve d'un "manque réel de coopération et de bonne foi". La division d'examen n'a peut-être pas mesuré la gravité pour le demandeur d'une telle conclusion.

8. Abstraction faite pour l'instant du reproche concernant le manque d'esprit de coopération, l'affirmation selon laquelle le demandeur ou son mandataire a manqué de bonne foi est une accusation grave si elle est justifiée. Le cas échéant, pour un mandataire, la constatation d'un manque de bonne foi de sa part peut avoir une incidence sur sa situation professionnelle, si cette constatation est justifiée.

De l'avis de la Chambre, en application du principe juridique généralement admis selon lequel une partie a le droit d'être entendue en toute objectivité avant que soit rendue une décision concluant à un manque de bonne foi de sa part ou de la part de son mandataire, toute instance de l'OEB est juridiquement tenue de permettre à cette partie ou à son mandataire de présenter des observations.

8.1 En outre, dans le cas d'une procédure au titre de l'article 96(2) CBE, il a été montré ci-dessus au point 6.1 qu'avant de prendre une décision défavorable portant rejet immédiat de la demande au motif que le demandeur a manqué de bonne foi, la division d'examen est tenue par l'article 113(1) CBE d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations.

8.2 Pour cette simple raison, la Chambre est amenée à conclure que la décision par laquelle la division d'examen avait constaté dans cette affaire un manque de bonne foi de la part du demandeur, sans donner à celui-ci l'occasion de répondre ou de présenter ses observations, est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

9. En décidant de rejeter sur-le-champ la demande pour le motif précité, la division d'examen n'a manifestement pas respecté l'article 113(1) CBE, qui lui faisait obligation d'inviter le demandeur à présenter ses observations. D'autre part,

ten zur Stellungnahme aufzufordern. Abgesehen davon hat sie bei der Ausübung ihres Ermessens, bei der sie sich - wie sie behauptet - von der Entscheidung T 84/82 leiten ließ, auch die in Nummer 6.2 oben dargelegten Kriterien nicht beachtet.

Im übrigen ist die Kammer der Ansicht, daß die Prüfungsabteilung ihr Ermessen in der vorliegenden Sache willkürlich ausgeübt hat, denn das vom Vertreter des Anmelders abgefaßte Schreiben vom 27. Februar 1991 enthält nichts, was die Feststellung eines "Mangels an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" in irgendeiner Weise rechtfertigen könnte. Die Prüfungsabteilung hat ihr Ermessen nicht pflichtgemäß und auch nach Maßgabe der falschen Kriterien ausgeübt, dies stellt daher ebenfalls einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

10. Die Prüfungsabteilung scheint bei ihrer Feststellung eines "Mangels an Kooperationsbereitschaft und gutem Willen" von einer falschen Vorstellung darüber ausgegangen zu sein, was vom Anmelder bei seiner Erwiderung auf die im ersten Bescheid einer Prüfungsabteilung erhobenen Einwände tatsächlich verlangt wird. Der Anmelder ist in dieser Situation (ob mit oder ohne zugelassenen Vertreter) berechtigt, alle möglichen Argumente (rechtlicher und technischer Art) gegen die Einwände der Prüfungsabteilung zur Verteidigung der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung vorzubringen. Auch steht es ihm frei, ggf. auf geeignete Argumente gestützte Hilfsanträge zu stellen, wozu er aber nicht verpflichtet ist.

Hält die Prüfungsabteilung die vom Anmelder vorgebrachten Argumente für nicht stichhaltig, so kann sie diese natürlich verwerfen (und die Anmeldung nach einem einzigen Bescheid zurückweisen, sofern dies nach den Umständen gerechtfertigt ist). Die Einreichung von Argumenten, die als nicht stichhaltig erachtet werden, ist aber weder ein Anzeichen für "mangelnde Kooperationsbereitschaft" noch für "mangelnden guten Willen" des Anmelders. Weder der Anmelder noch sein Vertreter ist verpflichtet, mit der Prüfungsabteilung in dem Sinne zusammenzuarbeiten, daß er deren Einwänden zustimmt. Der Anmelder ist daran interessiert, ein Patent in einer Fassung zu erlangen, die einen bestimmten Schutzzumfang gewährt, und dem zugelassenen Vertreter kommt die Aufgabe zu, Argumente

although it purported to exercise its discretion in accordance with decision T 84/82, the Examining Division failed to consider the principles set out in paragraph 6.2 above when exercising its discretion.

Furthermore, in the Board's view the Examining Division exercised its discretion in the present case in an unreasonable way, because there is nothing in the letter from the applicant's representative dated 27 February 1991 which could possibly justify a finding of "lack of proper collaboration and good faith". For these reasons also, the exercise of the Examining Division's discretion in an unreasonable way, taking into account the wrong principles, was a substantial procedural violation in the sense of Rule 67 EPC.

10. In fact, this finding by the Examining Division of a "lack of proper collaboration and good faith" appears to be based upon a misconception of what is required from an applicant when replying to objections raised by an Examining Division in its first communication. In that situation the applicant (whether or not through a professional representative) is entitled to put forward any possible arguments (both legal and technical) against the objections raised by the Examining Division, in support of the text of the application as filed. In addition he may propose one or more auxiliary requests, with supporting arguments if appropriate, but he is not obliged to do that.

If the Examining Division considers that the arguments put forward on behalf of the applicant are weak, it is of course entitled to reject such arguments (and to refuse the application after only one communication if the circumstances justify that). But the presentation of arguments which are considered to be weak is not an indication either of "lack of proper collaboration" or of "lack of good faith" by the applicant. There is no obligation upon an applicant or his representative to "collaborate" with the Examining Division in the sense of accepting the latter's objections. The interest of an applicant may be to obtain a patent with a text which confers a particular extent of protection, and the duty of a professional representative is then to put forward arguments in favour of such text, whereas the duty of the Examining

bien que prétendant exercer son pouvoir d'appréciation conformément à la décision T 84/82, la division d'examen a exercé ce pouvoir sans tenir compte des principes énoncés au point 6.2 ci-dessus.

Qui plus est, la Chambre estime que la division d'examen a fait dans la présente affaire un usage déraisonnable de son pouvoir d'appréciation, car rien dans la lettre du mandataire du demandeur datée du 27 février 1991 ne peut justifier le reproche de "manque de coopération et de bonne foi". Cet exercice déraisonnable qu'a fait la division d'examen de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des principes erronés, doit également pour cette raison être considéré comme entaché d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

10. En réalité, la constatation faite par la division d'examen d'un "manque de coopération et de bonne foi de la part du demandeur" semble avoir sa source dans une fausse conception de la manière dont un demandeur doit répondre aux objections soulevées par une division d'examen dans sa première notification. Pour réfuter les objections soulevées par la division d'examen et défendre le texte de sa demande telle que déposée, le demandeur (agissant ou non par l'entremise d'un mandataire) est en droit de faire valoir n'importe quels arguments (d'ordre juridique ou technique). Il peut en outre soumettre à titre subsidiaire une ou plusieurs requêtes, avec un certain nombre d'arguments à l'appui, le cas échéant, mais ce n'est pas une obligation.

Si la division d'examen juge peu convaincants les arguments avancés au nom du demandeur, elle peut bien sûr les rejeter (et rejeter la demande après l'envoi d'une seule notification si les circonstances le justifient). Mais le fait d'avoir présenté des arguments peu convaincants ne peut être considéré comme un "manque de coopération" ou de "bonne foi" de la part du demandeur. Le demandeur ou son mandataire ne sont pas obligés de "coopérer" avec la division d'examen en ce sens qu'ils devraient obligatoirement reconnaître le bien-fondé des objections que celle-ci leur oppose. Le demandeur peut avoir intérêt à obtenir un brevet dont le texte confère une étendue déterminée de la protection, le mandataire ayant alors pour tâche d'avancer des arguments pour défendre le texte qui a été

zugunsten dieser Fassung vorzutragen; die Prüfungsabteilung hingegen hat allein die Aufgabe, ein den Erfordernissen des EPU entsprechendes Patent zu erteilen. Bei einer solchen Konstellation kann es keine "Kooperationsbereitschaft" im obigen Sinne geben; sie zu erwarten, entbehrt jeder Grundlage.

Desgleichen können nicht stichhaltige, rechtliche oder tatsächliche Gründe zur Stützung einer Anmeldung durchaus gutwillig vorgebracht worden sein. Mangelnder guter Wille eines Anmelders kommt im allgemeinen nur sehr selten vor (etwa wenn ein Anmelder bewußt versuchen würde, die Prüfungsabteilung über wichtige Sachverhalte irrezuführen).

In der unter Nr. 6.2 genannten Entscheidung T 84/82 ist im Leitsatz II sowie in Nr. 7 die Rede von der Bereitschaft der Anmelder zur Mitarbeit als Voraussetzung dafür, daß das EPA sein Ziel erreicht, die Sachprüfung gründlich, rationell und zügig durchzuführen. Auch wenn von den an Verfahren vor dem EPA beteiligten Parteien eine angemessene Kooperationsbereitschaft in Verfahrensdingen und guter Wille im allgemeinen erwartet werden kann, rechtfertigt die Entscheidung T 84/82 doch keineswegs, daß eine Anmeldung nach einem einzigen Bescheid wegen mangelnder Kooperationsbereitschaft und mangelnden guten Willens zurückgewiesen wird. Nach Ansicht der Kammer ist es im Regelfall grundsätzlich nicht Aufgabe einer Prüfungsabteilung, den Grad der "Kooperationsbereitschaft" eines Anmelders oder seinen guten Willen zu beurteilen, wenn sie im Rahmen ihres Ermessensspielraums nach Artikel 96 (2) EPÜ zu entscheiden hat, ob weitere Stellungnahmen angefordert werden sollen. Die diesbezüglich anwendbaren Kriterien sind in den Nrn. 6.1 und 6.2 dargelegt.

11. Im übrigen hält es die Kammer im vorliegenden Fall für billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Division is only to grant a patent which complies with the requirements of the EPC. In such a situation there is no possibility of "collaboration", in the above sense, and there is no proper basis for expecting it.

Similarly, weak legal or factual reasons may be put forward by an applicant in good faith in support of an application. In general, lack of good faith by an applicant would only arise in very exceptional circumstances (for example, if an applicant attempted deliberately to mislead the Examining Division in relation to relevant facts).

Decision T 84/82, referred to in paragraph 6.2 above, contains references in Headnote II and paragraph 7 to a requirement for "proper collaboration" from applicants, and "good faith", in order that the EPO can achieve its aim of carrying out the substantive examination of applications thoroughly, efficiently and expeditiously. While reasonable cooperation in relation to procedural matters and good faith in general is to be expected from parties before the EPO, there is nevertheless nothing in decision T 84/82 to justify the immediate refusal of an application after only one previous communication on the ground of lack of proper collaboration and good faith. In this Board's view, in principle, in all normal cases it is not the function of an Examining Division to assess either the degree of "collaboration" from an applicant or his good faith, when deciding whether or not to invite further observations in the exercise of its discretion under Article 96(2) EPC. The proper considerations in this respect are set out in paragraphs 6.1 and 6.2 above.

11. Furthermore, in the Board's judgment reimbursement of the appeal fee is equitable in the present case.

déposé ; la division d'examen, quant à elle, a pour seule mission de délivrer un brevet satisfaisant aux conditions exigées par la CBE. Dans une telle situation, la "coopération" au sens défini plus haut n'est pas possible, et l'OEB n'est pas en droit d'attendre du demandeur une telle coopération.

De même, il se peut qu'un demandeur fasse valoir de bonne foi des arguments juridiques ou des faits peu convaincants à l'appui de sa demande. En général, un demandeur ne peut être accusé de manquer de bonne foi que dans des circonstances très exceptionnelles (par exemple, s'il tente délibérément d'induire en erreur la division d'examen pour ce qui est des faits de la cause).

Au point II du sommaire et au point 7 de la décision T 84/82 citée au point 6.2 ci-dessus, il est rappelé que les demandeurs doivent faire preuve d'esprit de "coopération" et se montrer de "bonne foi" pour permettre à l'OEB de remplir sa mission, qui est de mener l'examen quant au fond avec soin, compétence et célérité. Bien que l'OEB doive pouvoir compter sur la bonne foi en général des parties à une procédure devant l'Office et sur une coopération raisonnable de leur part pour ce qui est des questions de procédure, l'on ne peut tirer argument de la décision T 84/82 pour justifier le rejet immédiat d'une demande après l'envoi d'une seule notification préalable, au motif que le demandeur n'a pas fait preuve de la coopération et de la bonne foi nécessaires. La Chambre estime que normalement la division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de "coopération" ni la bonne foi du demandeur lorsqu'elle doit user du pouvoir d'appréciation que lui a conféré l'article 96(2) CBE pour décider si elle doit ou non inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Les considérations qui devraient prévaloir à cet égard ont été développées ci-dessus aux points 6.1 et 6.2.

11. En outre, de l'avis de la Chambre, il est équitable de rembourser la taxe de recours dans la présente espèce.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben. 2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage des am 1. Juli 1993 eingereichten Hauptantrags ein Patent zu erteilen. 3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.	1. The decision of the Examining Division is set aside. 2. The case is remitted to the Examining Division with an order to grant a patent on the basis of the main request filed on 1 July 1993. 3. The appeal fee shall be reimbursed.	1. La décision de la division d'examen est annulée. 2. L'affaire est renvoyée devant la division d'examen pour délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale présentée le 1 ^{er} juillet 1993. 3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.