

T167'

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1 vom
26. Juni 1984
T 161/82*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff

Mitglieder: J. van Voorthuizen
P. Ford

Anmelderin: AMP Inc.

Stichwort: Steckkontakt/AMP

EPÜ Artikel 54 (1), (2), 113 (1)

„Neuheit.“ — „zufällige
Vorwegnahme.“ — „Rechtliches
Gehör.“ — „Gelegenheit zur
Stellungnahme“

Leitsatz

I. Nach Artikel 113 (1) EPÜ ist es nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehenbleiben.

II. Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als das in einer Vorveröffentlichung Offenbarte zufällig unter einen zur Neuheitsprüfung anstehenden Anspruch fallen könnte, ohne daß jedoch eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decisions of the Technical
Board of Appeal 3.5.1 dated
26 June 1984
T 161/82*

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff

Members: J. van Voorthuizen
P. Ford

Applicant: AMP Inc.

Headword: Electrical contact/AMP

EPC Articles 54 (1), (2), 113 (1)

„Novelty.“ — „anticipation of a
chance nature.“ — „Basis of
decision.“ — „opportunity to present
comments“

Headnote

I. Article 113 (1) EPC does not require that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objections against the grant of the European patent remain the same.

II. In cases where an anticipation is of a chance nature, in that what is disclosed in a prior document could accidentally fall within the wording of a claim to be examined for novelty without there being a common technical problem, a particularly careful comparison has to be made between what can fairly be considered to fall within the wording of the claim and what is effectively shown in the document.

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent Application No. 80 301 975.1 filed on 12 June 1980

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre
de recours technique 3.5.1 du
26 juin 1984
T 161/82*

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff

Membres: J. van Voorthuizen
P. Ford

Demanderesse: AMP Inc.

Référence: „Contact électrique/AMP“

Articles 54 (1) et (2), 113 (1) de la CBE

„Nouveauté.“ — „antériorisation
fortuite.“ — „Motifs de la
décision.“ — „possibilité de prendre
position“

Sommaire

I. L'article 113 (1) CBE n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les mêmes.

II. Lorsque l'antériorisation de l'objet revendiqué est fortuite, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait accidentellement se retrouver dans les termes d'une revendication soumise à l'examen relatif à la nouveauté, sans qu'on ait affaire à un problème technique commun, il faut établir une distinction particulièrement soigneuse entre ce qui peut être raisonnablement considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document fait effectivement état.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 301 975.1 déposée le 12 juin 1980

80 301 975.1 (Veröffentlichungsnummer 0 021 730), die eine Priorität vom 29. Juni 1979 (FR) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 27. August 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag der am 17. Mai 1982 eingereichte einzige Anspruch zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs im Hinblick auf die Druckschrift DE-A-1 465 461 nicht neu sei.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung am 21. September 1982 Beschwerde ein. Die Begründung war in der Beschwerdeschrift enthalten. Die Beschwerdegebühr war bereits am 14. September 1982 entrichtet worden.

IV. Die Anmelderin macht im wesentlichen geltend, daß der aus der DE-Druckschrift bekannte Steckkontakt zum Einstecken eines Steckers in jeweils einen von zwei im rechten Winkel zueinander stehenden Schlitten nicht geeignet sei. Insbesondere würde der betreffende Steckkontakt (wie bereits in der Beschwerdeschrift erwähnt) keine brauchbare elektrische Verbindung ergeben, da aus der Entgegenhaltung eindeutig hervorgehe, daß der zweite Schlitz parallel angeordnet sei. Außerdem lege keine der genannten Entgegenhaltungen eine Änderung nahe, um diesen Schlitz für die Aufnahme eines Steckers geeignet zu machen.

V. Die Anmelderin reichte zusammen mit der Beschwerdeschrift und der Begründung "im Hinblick auf das der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegende Argument" einen geänderten Anspruch ein. Sie beantragte die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage dieses Anspruchs, der wie folgt lautet:

"Elektrischer Steckkontakt mit einem Steckabschnitt (2) mit zwei Paaren sich gegenüberliegender Kontaktarme (22), die sich alle in dieselbe Richtung erstrecken, wobei jeder Arm (22) jedes Paares einen vorspringenden Kontaktpunkt (23) aufweist, der einem ähnlichen Punkt (23) auf dem gegenüberliegenden Arm (22) zugewandt ist und die beiden sich gegenüberliegenden Armpaare (22) einen Einsteckschlitz für einen Stecker bilden. **dadurch gekennzeichnet, daß** jeder Arm (22) jedes Paares einen zweiten Kontaktvorsprung (24) aufweist, der einem ähnlichen Vorsprung (24) auf dem benachbarten Arm (22) des anderen Paares zugewandt ist, wobei die beiden Paare der zweiten Kontaktvorsprünge (24) einen zweiten Einsteckschlitz für Stecker bilden, der im rechten Winkel zu dem ersten Einsteckschlitz angeordnet ist."

VI. Die Anmelderin behauptet, daß die Prüfungsabteilung von "technischen Gegebenheiten" ausgegangen sei, die keine seien, und daß ihr vorher keine

(Publication No. 0 021 730) claiming a priority of 29 June 1979 (FR), was refused by a decision of the Examining Division of the EPO of 27 August 1982. That decision was based on the single claim filed on 17 May 1982.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the claim lacked novelty having regard to DE-A-1 465 461.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 21 September 1982. In the Notice of Appeal the grounds for the appeal were set out. The appeal fee was paid on 14 September 1982.

IV. The applicant argues essentially that the contact known from the DE specification is not suitable for receiving a male contact in either of two mutually perpendicular orientations. In particular (as was pointed out for the first time in the Notice of Appeal) the contact in question would not provide an acceptable electric connection as it was clearly shown in this document that the second slot is parallel sided. Furthermore there is no suggestion in any of the cited documents which would suggest a modification to make this slot suitable for receiving a male contact.

V. With the Notice and Grounds of Appeal the applicant submitted an amended claim, "in view of the argument relied on in the decision to refuse". He requested that a European patent be granted on the basis of this claim which reads as follows:

"An electrical contact having a contact portion (2) comprising two pairs of opposed cantilever contact arms (22) all extending in the same direction, each arm (22) of each pair presenting a contact projection (23) to a similar projection (23) on the opposed arm (22), the two pairs of opposed arms (22) defining a common male-contact-receiving slot, **characterised in that** each arm (22) of each pair presents a second contact projection (24) on an adjacent arm (22) of the other pair, the two pairs of second contact projections (24) defining a second male-contact-receiving slot which is perpendicular to the first such slot".

VI. The applicant alleges that certain "technical facts" relied on by the Examining Division are not facts and that he was not previously given an oppor-

et publiée sous le numéro 0 021 730, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 29 juin 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 27 août 1982. Cette décision a été rendue sur la base d'une revendication unique, déposée le 17 mai 1982.

II. La demande a été rejetée pour défaut de nouveauté de l'objet de la revendication par rapport au document DE-A-1 465 461.

III. La demanderesse a introduit un recours contre cette décision le 21 septembre 1982 et a exposé les motifs du recours dans son mémoire joint à l'acte de recours. La taxe de recours a été payée le 14 septembre 1982.

IV. La requérante allègue essentiellement que le contact connu d'après le document allemand ne convient pas pour recevoir un contact mâle suivant l'une ou l'autre de deux orientations mutuellement perpendiculaires. En particulier (comme cela a été indiqué pour la première fois dans l'acte de recours), le contact en question ne permettrait pas d'établir une connexion électrique acceptable, la seconde encoche étant à faces parallèles, ce que montre clairement ce document. En outre, aucun des documents cités ne contient d'élément qui suggérerait une modification en vue de rendre cette encoche apte à recevoir un contact mâle.

V. Simultanément à l'acte de recours et au mémoire en exposant les motifs, la requérante a soumis à la Chambre une revendication modifiée "compte tenu des motifs de la décision de rejet". Elle a demandé la délivrance d'un brevet européen sur la base de cette revendication, qui s'énonce comme suit:

"Contact électrique possédant une partie de contact (2) comprenant deux paires de bras de contact opposés en porte-à-faux (22) qui s'étendent tous dans la même direction, chaque bras (22) de chaque paire présentant une surface convexe de contact (23) tournée vers une surface convexe identique (23) située sur le bras opposé (22), les deux paires de bras opposés (22) délimitant une encoche commune destinée à recevoir un contact mâle, **caractérisé en ce que** chaque bras (22) de chaque paire présente une seconde surface convexe de contact (24) correspondant à une surface convexe identique (24) sur un bras voisin (22) de l'autre paire, les deux paires des secondes surfaces convexes de contact (24) délimitant une seconde encoche qui est destinée à recevoir un contact mâle et est perpendiculaire à la première encoche".

VI. La requérante allègue que certains "faits techniques" sur lesquels s'était fondée la Division d'examen ne correspondent pas à la réalité et qu'on ne lui

Gelegenheit gegeben worden sei, sich hierzu zu äußern. Sie machte geltend, daß Artikel 113 (1) EPÜ nicht erfüllt worden sei, und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Prüfungsabteilung hat ihre Entscheidung auf die Lehre der Druckschrift DE-A-1 465 461 gestützt. Die Abbildungen 1 bis 3 dieser Druckschrift zeigen einen elektrischen Steckkontakt, der mit dem elektrischen Kontakt nach dem am 17. Mai 1982 eingereichten einzigen Anspruch der vorliegenden Anmeldung Ähnlichkeit aufweist und einen im rechten Winkel zu dem ersten Einsteckschlitz angeordneten zweiten Schlitz enthält. Der erste Schlitz ist eindeutig zur Aufnahme eines Steckers gedacht; es gilt nun die entscheidende Frage zu klären, ob auch der zweite Schlitz ein "Einsteckschlitz für Stecker" ist, d. h. ob es für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre, daß dieser Schlitz diesem Zweck dienen könne.

3. Bei der Beurteilung dieser Frage ist zu beachten, daß es bei der DE-Druckschrift um die Lösung einer ganz anderen technischen Aufgabe geht als bei der vorliegenden Anmeldung, nämlich darum, einen Steckkontakt bereitzustellen, in den sowohl ein Stiftstecker als auch eine Kontaktplatte eingesteckt werden können.

4. Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als das in einer Vorveröffentlichung Offenbarte zufällig unter einen zur Neuheitsprüfung anstehenden Anspruch fallen könnte, ohne daß jedoch eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht.

5. Dieser Vergleich zeigt im vorliegenden Fall, daß der Steckkontakt nach DE-A-1 465 461 keine sich nach außen erweiternde oder sonstwie geformte Führung am zweiten Schlitz aufweist und daß die "Kontaktflächen" in ihrer gesamten Länge genau parallel zueinander verlaufen. Dies schließt praktisch aus, daß der zweite Schlitz als "Einsteckschlitz" betrachtet werden kann. Dementsprechend ist die Kammer der Auffassung, daß der Steckkontakt nach dem der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruch gegenüber der entgegengehaltenen DE-Schrift als neu anzusehen ist.

tunity to comment thereon. He submitted that the requirements of Article 113 (1) EPC had not been met and requested a refund of the appeal fee.

Reasons for the Decision

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

2. The Examining Division has based its decision on the disclosure in DE-A-1 465 461. In Fig. 1 to 3 of this document an electrical contact is shown which bears a resemblance to the electrical contact described in the single claim of the present application filed on 17 May 1982 and which comprises a second slot perpendicular to a first one. It is clear that the first slot is intended to receive a male contact but the essential question to be examined is whether the second slot also constitutes a "male contact receiving slot" i.e. whether it would be evident to a person skilled in the art that the slot could serve this purpose.

3. In considering this question it has to be borne in mind that the DE document is concerned with the solution of a problem totally different from that stated in the present application, viz to provide a female contact in which either a round or a flat male contact can be inserted.

4. In particular, in cases where the anticipation is of a chance nature in that what is disclosed in a prior document could accidentally fall within the wording of a claim to be examined for novelty without there being a common technical problem, a particularly careful comparison has to be made between what can fairly be considered to fall within the wording of the claim and what is effectively shown in the document.

5. When carrying out the comparison in the present case it is found that in the contact shown in DE-A-1 465 461 no flared or otherwise formed lead-in portion for the second slot is present and that the "contact surfaces" are strictly parallel sided over their entire longitudinal dimension. This practically excludes the possibility of regarding the second slot as "male contact receiving". Accordingly, the Board is of the opinion that the contact according to the claim before the Examining Division has to be regarded as novel over the cited DE specification.

avait pas donné préalablement la possibilité de prendre position à ce sujet. Selon elle, les exigences de l'article 113 (1) CBE n'ont pas été satisfaites, et elle demande le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

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

2. La Division d'examen a fondé sa décision sur la divulgation constituée par le document DE-A-1 465 461, dont les figures 1 à 3 représentent un contact électrique ayant une ressemblance avec le contact électrique décrit dans l'unique revendication qui a été déposée le 17 mai 1982 pour la présente demande et comportant une seconde encoche perpendiculaire à une première encoche. S'il est vrai que la première encoche divulguée dans ledit document est manifestement conçue pour loger un contact mâle, il faut néanmoins se poser la question fondamentale de savoir si la seconde encoche constitue également une "encoche destinée à recevoir un contact mâle", c'est-à-dire s'il serait évident, pour l'homme du métier, que cette encoche pourrait être utilisée à cette fin.

3. En examinant cette question, il convient de tenir compte du fait que le document allemand concerne la solution d'un problème, à savoir fournir un contact femelle dans lequel il soit possible d'insérer un contact mâle aussi bien rond que plat, qui est totalement différent du problème indiqué dans la présente demande.

4. On notera en particulier que, dans le cas où l'antériorisation de l'objet revendiqué est fortuite, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait accidentellement se retrouver dans les termes d'une revendication soumise à l'examen relatif à la nouveauté, sans qu'on ait affaire à un problème technique commun, il faut établir une distinction particulièrement soignée entre ce qui peut être raisonnablement considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document fait effectivement état.

5. Si l'on s'emploie à établir une telle distinction dans le cas d'espèce, on voit que le contact représenté dans le document DE-A-1 465 461 ne comporte, pour ce qui est de la seconde encoche, aucune partie d'entrée évasée ou de forme particulière et que les "surfaces de contact" sont à faces strictement parallèles sur toute leur longueur. Ceci exclut pratiquement la possibilité de considérer la seconde encoche comme "destinée à recevoir un contact mâle". Par conséquent, la Chambre est d'avis que le contact selon la revendication sur la base de laquelle la Division d'examen a rendu sa décision doit être considéré comme nouveau par rapport au document allemand cité.

6. Dies gilt erst recht für den Steckkontakt nach dem geänderten Anspruch, der zusammen mit der Beschwerdeschrift und der Begründung eingereicht wurde; in diesem Anspruch heißt es nunmehr, daß "Kontaktvorsprünge" vorhanden sind, die bei dem Steckkontakt nach der DE-Druckschrift eindeutig nicht vorkommen.

7. Obwohl der Steckkontakt nach dem geänderten Anspruch neu ist, bleibt zu prüfen, ob der Anspruch die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt und ob er insbesondere eine erfinderische Tätigkeit aufweist. Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung ist dieser Aspekt im Zusammenhang mit dem Gegenstand des damals gültigen Anspruchs überhaupt noch nicht geprüft worden. Um der Anmelderin nicht das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen zu nehmen, hält es die Kammer für angebracht, die Anmeldung zur Weiterbearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückzuweisen.

8. Die Anmelderin behauptet auf Seite 3, Absatz 4 der Beschwerdeschrift, daß Artikel 113 (1) EPÜ nicht eingehalten worden sei und somit ein wesentlicher Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung vorliege (R. 67 EPU). Die Kammer ist der Ansicht, daß unterschieden werden muß zwischen den Gründen, auf die eine Entscheidung gestützt ist (d. h. die Erfordernisse des EPÜ, die von der Anmeldung oder der Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht erfüllt werden), und der Begründung, in der ausführlich dargelegt wird, warum die Prüfungsabteilung vom Vorliegen solcher Gründe überzeugt ist (vgl. R. 51 (3) EPÜ).

9. Als Grund für die Zurückweisung wurde im vorliegenden Fall mangelnde Neuheit des Anspruchsgegenstands angegeben; dieser Einwand wurde in dem ersten Bescheid des beauftragten Prüfers vom 19. Februar 1982 erhoben und ausführlich begründet. Die Anmelderin äußerte sich hierzu in einem Schreiben vom 17. Mai 1982 und legte einen geänderten einzigen Anspruch vor, der sich von dem früheren Anspruch 1 dadurch unterschied, daß sie zwei weitere Merkmale hinzugefügt hatte, mit denen sie die Erfindung besser vom Stand der Technik abgrenzen wollte. In ihren Ausführungen bemerkte die Anmelderin lediglich, daß die vom Prüfer für möglich gehaltene Verwendung des Steckkontakts nach DE-A-1 465 461 auf einer im nachhinein gewonnenen Erkenntnis beruhe und vom Fachmann nicht in Betracht gezogen worden wäre, da der Steckkontakt nach Abbildung 4 und 5 eindeutig nicht in dieser Weise verwendet werden könne.

10. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die beiden zusätzlichen Merkmale dem Fachmann bereits durch die DE-Entgegenhaltung implizit offen-

6. This is true *a fortiori* for the contact according to the amended claim submitted with the Notice and Grounds of Appeal, in which it is now specified that "contact projections" are provided, which are definitely not present in the contact shown in the DE-specification.

7. Although the contact according to this amended claim is novel, it still has to be examined whether the claim satisfies the other requirements of the EPC, in particular whether inventive step is involved. In the procedure before the Examining Division this aspect has not been considered at all as far as the subject-matter of the then valid claim was concerned. In order not to deprive the applicant of his right to an examination in two instances the Board deems it appropriate to remit the application to the Examining Division for further prosecution.

8. The applicants contended in paragraph 4 on page 3 of the Notice of Appeal, that the requirements of Article 113 (1) EPC have not been met, so that there had been a substantial procedural violation by the Examining Division (Rule 67 EPC). The Board considers that a distinction has to be made between the grounds on which a decision is based (i.e. the requirements of the EPC which are not satisfied by the application or the invention to which it relates) and the reasoned statement explaining in greater detail why the Examining Division is of the opinion that such grounds exist (cf. Rule 51 (3) EPC).

9. The ground for rejection in the present case being lack of novelty in the subject-matter of the claim it is to be noted that this objection was raised and amply argued in the first communication by the primary examiner of 19 February 1982. The applicant commented thereon in a letter of 17 May 1982 and submitted an amended single claim differing from the previous claim 1 by the addition of two further features in order, as the applicant stated, to distinguish the invention more clearly from the prior art. In his comments the applicant merely observed that the Examiner's suggested use of the contact according to DE-A-1 465 461 was based on hindsight and that this use would not have been considered since the contact of Fig. 4 and 5 clearly cannot be used as suggested.

10. The Examining Division considered that the two added features were already implicitly disclosed to the person skilled in the art by the DE specification. The

6. Les conditions de la nouveauté sont remplies *a fortiori* pour le contact selon la revendication modifiée qui a été soumise à la Chambre simultanément à l'acte de recours et au mémoire exposant les motifs du recours, revendication qui spécifie maintenant l'existence de "surfaces convexes de contact", dont l'absence sur le contact représenté dans le document allemand est incontestable.

7. Bien que le contact selon cette revendication modifiée soit nouveau, il reste à examiner si la revendication satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier celle de l'implication d'une activité inventive. Dans la procédure devant la Division d'examen, cet aspect n'a pas du tout été envisagé, en ce qui concernait l'objet de la revendication alors valable. Afin de ne pas priver la demanderesse de son droit à l'examen devant deux instances, la Chambre estime approprié de renvoyer la demande à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure.

8. La requérante conclut à la page 3, 4^e alinéa de l'acte de recours que les exigences de l'article 113 (1) CBE n'ont pas été satisfaites, si bien qu'il y aurait eu un vice substantiel dans la procédure devant la Division d'examen (règle 67 CBE). La Chambre estime qu'il faut faire la différence entre les motifs servant de fondement à une décision (c'est-à-dire le non-respect, par la demande ou par l'invention qui en fait l'objet, des conditions de la CBE) et l'exposé motivé expliquant d'une manière détaillée pourquoi la Division d'examen est d'avis que de tels motifs existent [cf. règle 51 (3) CBE].

9. Dans le cas présent, le motif du rejet résidait dans l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication, et il y a lieu d'observer que l'examineur instruisant la demande a soulevé à cet égard une objection qu'il a amplement développée dans sa première notification en date du 19 février 1982. La demanderesse y a répondu dans une lettre datée du 17 mai 1982 et a soumis une revendication unique modifiée, différant de la revendication précédente 1 par l'adjonction de deux nouvelles caractéristiques, afin, comme elle l'indiquait dans sa lettre, d'établir une distinction plus claire entre l'invention et l'état de la technique. Dans sa prise de position, elle a fait simplement observer que l'utilisation, telle qu'envisagée par l'examineur, du contact selon le document DE-A-1 465 461 découlait d'une démarche rétrospective et que l'on n'aurait pas songé à cette utilisation étant donné que le contact représenté aux figures 4 et 5 ne pouvait manifestement pas s'y prêter.

10. La Division d'examen a considéré que les deux caractéristiques ajoutées étaient, pour l'homme du métier, déjà implicitement divulguées dans le docu-

bart worden seien. Da die Prüfungsabteilung die Argumente der Anmelderin nicht überzeugend fand und zu der Feststellung gelangte, daß gegen den geänderten Anspruch noch immer derselbe Einwand bestand, traf sie die angefochtene Entscheidung. Die Entscheidung enthielt natürlich einige zusätzliche Argumente zu den dem Anspruch hinzugefügten Merkmalen.

11. Die Beschwerdekammer vertritt den Standpunkt, daß Artikel 113 (1) nicht vorschreibt, daß dem Anmelder wiederholt Gelegenheit gegeben werden muß, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben.

12. Unter den gegebenen Umständen ist die Kammer daher der Auffassung, daß kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Weiterbearbeitung auf der Grundlage der Beschreibung und des geänderten Anspruchs zurückverwiesen, der am 21. September 1982 zusammen mit der Beschwerdeschrift und -begründung eingereicht worden ist.

3. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Division not being convinced by the applicants' arguments and having found that the same objection as before still existed against the amended claim thereupon issued the decision under appeal. This decision contained as a matter of course some supplementary arguments concerning the features added to the claim.

11. The Board of Appeal takes the view that Article 113 (1) does not require that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objections against the grant of the European patent remain the same.

12. In the circumstances of the present case, therefore, the Board considers that there was no contravention of Article 113 (1) EPC.

For these reasons

it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of the description and claim as amended in accordance with the applicants' Notice and Grounds of the Appeal filed on 21 September 1982.

3. The applicants' request for refund of the appeal fee is dismissed.

ment allemand. C'est alors que, non convaincue par les arguments de la demanderesse et constatant que la même objection que précédemment existait encore à l'encontre de la revendication modifiée, elle a rendu la décision, objet du recours. Cette décision contenait tout naturellement un supplément d'argumentation concernant la question des caractéristiques ajoutées à la revendication.

11. La Chambre de recours est d'avis que l'article 113 (1) n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les mêmes.

12. Vu les faits de la cause, la Chambre considère qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 113 (1) CBE.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure sur la base de la description et de la revendication comportant la modification soumise à la Chambre en même temps que l'acte de recours et le mémoire en exposant les motifs, déposés le 21 septembre 1982 par la requérante.

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

