

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.09 vom  
6. Juni 2012  
T 1843/09**

(Übersetzung)

**ZUSAMMENSETZUNG DER  
KAMMER:**

**Vorsitzender:**

W. Sieber

**Mitglieder:**

W. Ehrenreich, R. Menapace

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**

Teijin Limited

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**

TORAY INDUSTRIES, INC.

**Artikel:** 56, 107, 111 und 125 EPÜ

**Regel:** 80 EPÜ

**Schlagwort:**

"Ausnahmen vom Verschlechterungs-  
verbot" – "erfinderische Tätigkeit  
(verneint)"

**Leitsatz**

*Das Verschlechterungsverbot gilt – so-  
weit es zu einer verfahrensrechtlichen  
Beschränkung der Möglichkeit des  
Patentinhabers führt, den angestrebten  
Schutzumfang durch Vornahme von  
Änderungen abzuwandeln - "grund-  
sätzlich" (G 4/93) bis zur endgültigen  
Erledigung des Einspruchs und damit  
auch in jedem Verfahren im Anschluss  
an eine Zurückverweisung gemäß  
Artikel 111 EPÜ, so auch in einem wei-  
teren Beschwerdeverfahren (Nr. 2.3.1  
der Entscheidungsgründe).*

*Aus G 1/99 geht klar hervor, dass  
Ausnahmen vom Grundsatz des Ver-  
schlechterungsverbots aus Billigkeits-  
gründen zuzulassen sind, um den nicht  
beschwerdeführenden Patentinhaber  
vor einer Benachteiligung im Verfahren  
zu schützen, wenn ihn dieses Verbot  
an der rechtmäßigen Verteidigung  
seines Patents hindern würde. Aus-  
nahmen vom Verschlechterungsverbot  
sind daher nicht auf die spezielle, in  
G 1/99 behandelte Situation be-  
schränkt, wo der Einspruchsabteilung  
eine Fehleinschätzung bezüglich einer  
Änderung unterlaufen war, die in die  
mit der angefochtenen Entscheidung  
aufrechterhaltene Fassung des Patents  
eingeführt worden war (Nr. 2.4.4 der  
Entscheidungsgründe).*

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.3.09 dated 6 June 2012  
T 1843/09**

(Language of the proceedings)

**COMPOSITION OF THE BOARD:**

**Chairman:**

W. Sieber

**Members:**

W. Ehrenreich, R. Menapace

**Opponent/Appellant:**

Teijin Limited

**Patent proprietor/Respondent:**

TORAY INDUSTRIES, INC.

**Article:** 56, 107, 111, 125 EPC

**Rule:** 80 EPC

**Keyword:**

"Exceptions from the prohibition of ref-  
ormatio in peius" – "Inventive step (no)"

**Headnote**

*The prohibition of reformatio in peius  
as far as it entails a procedural limita-  
tion of the proprietor's liberty to change  
by way of amendments the scope of  
protection sought prevails "in principle"  
(G 4/93) until the final settlement of the  
opposition case and, therefore, also  
in any proceedings, including further  
appeal proceedings, subsequent  
to a remittal under Article 111 EPC  
(point 2.3.1 of the reasons).*

*It is clear from G 1/99 that exceptions  
from the principle of the prohibition of  
reformatio in peius are a matter of equi-  
ty in order to protect the non-appealing  
proprietor against procedural dis-  
crimination in circumstances where that  
prohibition would impair the legitimate  
defence of its patent. Therefore, excep-  
tions from the prohibition of reformatio  
in peius are not limited to the situation  
specifically dealt with in G 1/99, where  
an error of judgment by the opposi-  
tion division occurred concerning an  
amendment introduced into the version  
of the patent as maintained by the deci-  
sion under appeal (point 2.4.4 of the  
reasons).*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.09 en date  
du 6 juin 2012  
T 1843/09**

(Traduction)

**COMPOSITION DE LA CHAMBRE :**

**Président :**

W. Sieber

**Membres :**

W. Ehrenreich, R. Menapace

**Opposant / requérant :**

Teijin Limited

**Titulaire du brevet / intimé :**

TORAY INDUSTRIES, INC.

**Article:** 56, 107, 111, 125 CBE

**Règle:** 80 CBE

**Mot-clé :**

"Exceptions au principe de l'interdiction  
de la reformatio in peius" – "Activité  
inventive (non)"

**Sommaire**

*L'interdiction de la reformatio in peius,  
dans la mesure où elle implique une  
limitation procédurale de la liberté du  
titulaire du brevet de modifier l'étendue  
de la protection demandée par le biais  
de modifications, s'impose "en prin-  
cipe" (G 4/93) jusqu'à ce que l'oppo-  
sition soit définitivement tranchée et,  
en conséquence, s'impose également  
dans toute procédure faisant suite à un  
renvoi au titre de l'article 111 CBE,  
y compris une nouvelle procédure de  
recours (point 2.3.1 des motifs).*

*Il ressort clairement de la décision  
G 1/99 que pour des raisons d'équité,  
il est possible d'admettre des excep-  
tions au principe de l'interdiction de la  
reformatio in peius, afin de protéger le  
titulaire du brevet non requérant d'une  
discrimination procédurale, lorsqu'une  
telle interdiction nuirait à la défense lé-  
gitime de son brevet. En conséquence,  
les exceptions audit principe ne se  
limitent pas à la situation spécifique-  
ment traitée dans la décision G 1/99,  
où une erreur de jugement avait été  
commise par la division d'opposition  
concernant une modification introduite  
dans le texte du brevet tel que main-  
tenu par la décision faisant l'objet du  
recours (point 2.4.4 des motifs).*

## Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 583 169 auf der Grundlage der am 12. August 1993 im Namen von Toray Industries Inc. eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 93 306 378.6 wurde am 5. Januar 2000 bekannt gemacht (Patentblatt 2000/01).

Das Patent wurde mit 18 Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Biaxial orientierter Film, der organische Teilchen enthält, die

a) vernetzte Partikel mit einem Vernetzungsgrad von zumindest 60 % sind,

b) beim Verformen um 10 % eine Festigkeit ( $S_{10}$ ) aufweisen, die im Bereich von 29 bis 294 MPa (3 bis 30 kgf/mm<sup>2</sup>) liegt;

c) eine thermische Zersetzungstemperatur für 10%igen Gewichtsverlust von zumindest 350° C aufweisen;

d) einen gewichtsmittleren Durchmesser im Bereich von 0,005 bis 5 µm aufweisen; und

e) in einem Gehalt von 0,001 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Films vorhanden sind; wobei der biaxial orientierte Film ein anderer als der Film aus Vergleichsbeispiel 4 von EP-A-0 546 184 ist."

Anspruch 2 war ein zweiter unabhängiger Anspruch für einen biaxial orientierten Film. Die Ansprüche 3 bis 6 waren direkt oder indirekt von den Ansprüchen 1 und 2 abhängig. Die Ansprüche 7 und 8 waren jeweils auf einen laminierten Film gerichtet, und die Ansprüche 9 bis 18 waren direkt oder indirekt von den Ansprüchen 7 oder 8 abhängig.

## Summary of facts and submissions

I. Mention of the grant of European patent No. 0 583 169 in respect of European patent application No. 93 306 378.6, filed on 12 August 1993 in the name of *Toray Industries Inc.*, was announced on 5 January 2000 (Bulletin 2000/01).

The patent was granted with 18 claims. Claim 1 read as follows:

"1. A biaxially oriented film containing organic particles, which organic particles

(a) are crosslinked polymer particles having a degree of crosslinking not less than 60%;

(b) have a strength when deformed by 10% ( $S_{10}$ ) which is in the range of 29 to 294 MPa (3 to 30 kgf/mm<sup>2</sup>);

(c) have a thermal decomposition temperature, for causing 10% loss in weight, not lower than 350°C;

(d) have a weight average diameter in the range of 0.005 to 5µm; and

(e) are present in a content of 0.001 to 20% by weight, based on the total weight of the film; and which biaxially oriented film is other than a film of Comparative Example 4 of EP-A-0 546 184."

Claim 2 was a second independent claim directed to a biaxially oriented film, and claims 3 to 6 were directly or indirectly dependent on claims 1 and 2. Claims 7 and 8 were each directed to a laminated film. Claims 9 to 18 were directly or indirectly dependent on claims 7 or 8.

## Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 583 169 à laquelle a donné lieu la demande européenne n° 93 306 378.6, déposée le 12 août 1993 au nom de *Toray Industries Inc.*, a été publiée le 5 janvier 2000 (Bulletin 2000/01).

Le brevet délivré comprenait 18 revendications et la revendication 1 s'énonçait comme suit :

"1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ), qui est comprise entre 29 et 294 MPa (3 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film : et lequel film biaxialement orienté est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0 546 184."

La revendication 2 était une deuxième revendication indépendante portant sur un film biaxialement orienté et les revendications 3 à 6 dépendaient directement ou indirectement des revendications 1 et 2. Les revendications 7 et 8 portaient chacune sur un film stratifié. Les revendications 9 à 18 dépendaient directement ou indirectement des revendications 7 ou 8.

II. *Teijin Limited* legte am 5. Oktober 2000 Einspruch gegen das Patent ein und beantragte dessen Widerruf in vollem Umfang unter Berufung auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) sowie auf Artikel 100 c) EPÜ und stützte sich dabei unter anderem auf folgende Dokumente:

D1: JP-A-62-172031  
(englische Übersetzung)  
D2: Infoblatt zu XC99-301 und XC99-501 (Toshiba Silicone Ltd.)  
D8: englische Übersetzung von D2.  
D15: EP-A-0 546 184

Nach Ablauf der neunmonatigen Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ wurden weitere Dokumente eingereicht, darunter:

D19A: WO-A-93/15145  
D19: EP-A-0 577 846 – englische Entsprechung von D19A, veröffentlicht gemäß Artikel 158 (3) EPÜ 1973  
D20: Versuchsbericht (Beispiel 1 aus D19/D19A)  
D21: JP-A-4 309554  
D21A: teilweise englische Übersetzung von D21  
D22: JP-A-5 84819  
D22A: teilweise englische Übersetzung von D22

D15 und D19 bildeten für den Gegenstand des Anspruchs 1 einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ. D15 ist das Dokument, dessen Vergleichsbeispiel 4 in Anspruch 1 durch einen Disclaimer ausgeklammert war.

Da die Dokumente D19/D19A bis D22/D22A erst wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung mit Schreiben vom 3. März 2003 vorgelegt worden waren, beantragte die Patentinhaberin, sie nicht zum Verfahren zuzulassen, weil ihre späte Einreichung einen offenkundigen Verfahrensmissbrauch darstelle.

III. Die Patentinhaberin hatte mit Schreiben vom 10. Januar 2003 einen ersten Satz von Anträgen eingereicht, darunter einen Hauptantrag mit 16 Ansprüchen, dessen Anspruch 1 ein zusätzliches Merkmal f umfasste, das auf Anspruch 4 der erteilten Fassung beruhte.

II. A notice of opposition was filed by *Teijin Limited* on 5 October 2000 requesting revocation of the patent in its entirety on the grounds of Article 100(a) EPC (lack of novelty and lack of inventive step) and Article 100(c) EPC, relying *inter alia* on the following documents:

D1 JP-A-62-172031  
(English translation)  
D2 Pamphlet on XC99-301 and XC99-501 (Toshiba Silicone Ltd.)  
D8 English translation of D2.  
D15 EP-A-0 546 184

Further documents were filed after the nine-months period defined by Article 99(1) EPC including:

D 19A WO-A-93/15145  
D 19 EP-A-0 577 846 – English equivalent of D19A, published in accordance with Article 158(3) EPC 1973  
D 20 Experimental Report (Example 1 of D19/D19A)  
D 21 JP-A-4 309554  
D 21A partial English translation thereof  
D 22 JP-A-5 84819  
D 22A partial English translation thereof.

D15 and D19 constituted prior art according to Article 54(3) EPC for the subject-matter of claim 1. D15 represents the document whose comparative example 4 was excluded from claim 1 by way of a disclaimer.

As D19/D19A to D22/D22A had been submitted only a few days before the oral proceedings with the letter dated 3 March 2003, the proprietor requested their exclusion from the proceedings, arguing that their late filing constituted a flagrant abuse of procedure.

III. With letter dated 10 January 2003 the proprietor had filed a first set of requests including a main request consisting of 16 claims, claim 1 of which contained an additional feature (f), which was based on granted claim 4.

II. Un acte d'opposition a été déposé par *Teijin Limited* le 5 octobre 2000 demandant la révocation du brevet dans sa totalité pour les motifs énoncés à l'article 100a) CBE (absence de nouveauté et d'activité inventive) et à l'article 100c) CBE, notamment sur la base des documents suivants :

D1 : JP-A-62-172031  
(traduction en anglais)  
D2 : Brochure sur XC99-301 et XC99-501 (Toshiba Silicone Ltd.)  
D8 : Traduction en anglais de D2.  
D15 : EP-A-0 546 184

D'autres documents ont été produits après l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE, notamment :

D19A : WO-A-93/15145  
D19 : EP-A-0 577 846 – version anglaise de D19A, publiée conformément à l'article 158(3) CBE 1973  
D20 : Compte-rendu d'expérience (exemple 1 de D19/D19A)  
D21 : JP-A-4 309554  
D21A : Traduction partielle en anglais de D21  
D22 : JP-A-5 84819  
D22A : Traduction partielle en anglais de D22

D15 et D19 constituaient des antériorités au sens de l'article 54(3) CBE pour l'objet de la revendication 1. D15 était le document dont l'Exemple de comparaison 4 était exclu par disclaimer de la revendication 1.

Les documents D19/D19A à D22/D22A n'ayant été produits par lettre datée du 3 mars 2003 que quelques jours avant la procédure orale, le titulaire a demandé qu'ils soient exclus de la procédure au motif que leur dépôt tardif constituait un abus de procédure flagrant.

III. Par lettre datée du 10 janvier 2003, le titulaire avait déposé une première série de requêtes. La requête principale comptait 16 revendications, dont la revendication 1 qui contenait une caractéristique supplémentaire f) fondée sur la revendication 4 du brevet tel que délivré.

In der mündlichen Verhandlung am 11. März 2003 ersetzte sie den Hauptantrag des oben genannten ersten Antragsatzes durch einen neuen Hauptantrag, in dem nur Anspruch 2 geändert war.

During the oral proceedings held on 11 March 2003 the main request of the above first set of requests was replaced by a new main request in which only claim 2 had been amended.

Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 11 mars 2003, la requête principale de la première série de requêtes susmentionnée a été remplacée par une nouvelle requête principale dans laquelle seule la revendication 2 avait été modifiée.

Während der mündlichen Verhandlung reichte die Patentinhaberin einen weiteren Antragsatz ein, der einen Hauptantrag und sechs Hilfsanträge umfasste (zweiter "Austausch"-satz). Dieser Antragsatz sollte den ersten zur Akte genommenen Antragsatz ersetzen, falls die Einspruchsabteilung die verspätet eingereichten Dokumente D19/D19A bis D22/D22A zum Verfahren zulassen sollte.

During the oral proceedings the proprietor filed a further set of requests consisting of a main request and six auxiliary requests (second "replacement" set). This set of requests were to replace the first set of requests on file in the event that the opposition division admitted the late-filed documents D19/D19A to D22/D22A.

Au cours de cette procédure orale, le titulaire a déposé une nouvelle série de requêtes comprenant une requête principale et six requêtes subsidiaires (deuxième série "de substitution"). Cette série devait remplacer la première série présente dans le dossier au cas où la division d'opposition admettrait les documents D19/D19A à D22/D22A qui avaient été produits tardivement.

IV. Mit ihrer am 11. März 2003 mündlich verkündeten und am 9. Mai 2003 schriftlich ergangenen Zwischenentscheidung hielt die Einspruchsabteilung das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 16 des geänderten Hauptantrags des ersten Antragsatzes aufrecht. Anspruch 1 des Hauptantrags lautete wie folgt:

IV. With its interlocutory decision announced orally on 11 March 2003 and issued in writing on 9 May 2003 the opposition division maintained the patent on the basis of claims 1 to 16 of the amended main request according to the first set of requests. Claim 1 of the main request read as follows:

IV. Par sa décision intermédiaire prononcée le 11 mars 2003 et rendue par écrit le 9 mai 2003, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des revendications 1 à 16 de la requête principale modifiée, telle que contenue dans la première série de requêtes. La revendication 1 de ladite requête principale s'énonçait comme suit :

"1. Biaxial orientierter Film, der organische Teilchen enthält, die

"1. A biaxially oriented film containing organic particles, which organic particles

"1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) vernetzte Polymerteilchen mit einem Vernetzungsgrad von zumindest 60 % sind,

(a) are crosslinked polymer particles having a degree of crosslinking not less than 60%;

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) beim Verformen um 10 % eine Festigkeit ( $S_{10}$ ) aufweisen, die im Bereich von 29 bis 294 MPa (3 bis 30 kp/mm<sup>2</sup>) liegt,

(b) have a strength when deformed by 10% ( $S_{10}$ ) which is in the range of 29 to 294 MPa (3 to 30 kgf/mm<sup>2</sup>);

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ), qui est comprise entre 29 et 294 MPa (3 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) eine thermische Zersetzungstemperatur für 10%igen Gewichtsverlust von zumindest 350° C aufweisen,

(c) have a thermal decomposition temperature, for causing 10% loss in weight, not lower than 350°C;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) einen gewichtsmittleren Durchmesser im Bereich von 0,005 bis 5 µm aufweisen, und

(d) have a weight average diameter in the range of 0.005 to 5µm; and

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) in einem Gehalt von 0,001 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Films vorhanden sind, wobei der biaxial orientierte Film

(e) are present in a content of 0.001 to 20% by weight, based on the total weight of the film; and which biaxially oriented film

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film : et lequel film biaxialement orienté

f) andere als die organischen Teilchen, nämlich Teilchen mit jeweils einem Primärteilchendurchmesser von 5 bis 150 nm, enthält und

(f) contains particles other than the said organic particles each having a primary particle diameter of 5 to 150nm; and

f) contient des particules autres que lesdites particules organiques ayant chacune un diamètre de particule primaire de 5 à 150nm ; et

g) ein anderer als der Film aus Vergleichsbeispiel 4 der EP-A-0 546 184 ist."

Die Einspruchsabteilung ließ das verspätet eingereichte Dokument D15 zum Verfahren zu, nicht aber die Dokumente D19/D19A bis D22/D22A. D19/D19A erachtete sie *prima facie* nicht für ausreichend relevant. Außerdem stellte sie fest, dass Anspruch 1 des Hauptantrags, der nun das Merkmal f enthielt, nicht die früheste Priorität vom 12. August 1992 genieße, wodurch D15 und D19 zu einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ würden. Den in Anspruch 1 enthaltenen Disclaimer zum Ausschluss des Vergleichsbeispiels 4 von EP-A-0 546 184 (D15) befand sie für zulässig, da er Artikel 123 (2) EPÜ genüge. Der maßgebliche Grund hierfür sei, dass das Vergleichsbeispiel 4 der Entgegenhaltung D15, in der dieses Merkmal fehle, aufgrund der Aufnahme des Merkmals f keinen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs 1 leiste.

Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit gegenüber D15 als nächstliegendem Stand der Technik wurden von der Einspruchsabteilung bejaht.

V. Am 4. Juli 2003 legte die Einsprechende gegen diese Entscheidung Beschwerde ein (Aktenzeichen T 724/03).

In ihrer Beschwerdebegründung machte die Einsprechende geltend, dass der Disclaimer nicht zulässig sei, weil er gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, und beantragte erneut die Zulassung von D19 zum Verfahren, weil das Beispiel 20 aus D19 hoch relevant für die Beurteilung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands sei. Als Nachweis für die Neuheitsschädlichkeit des Beispiels 20 für den Gegenstand des Anspruchs 1 legte sie einen Versuchsbericht über die Nacharbeitung des Beispiels 20 aus D19 vor (D23). Außerdem stellte sie im Hinblick auf D19 allein oder in Kombination mit anderen Dokumenten, wie z. B. D15, die erfinderische Tätigkeit infrage.

(g) is other than a film of Comparative Example 4 of EP-A 0 546 184."

The opposition division admitted the late-filed document D15 into the proceedings, but not D19/19A to D22/D22A. As regards D19/D19A they were considered *prima facie* not sufficiently relevant. The opposition division further held that claim 1 of the main request, now including feature (f), did not enjoy the earliest priority of 12 August 1992 with the consequence that D15 and D19 became prior art according to Article 54(2) EPC. The disclaimer in claim 1, excluding comparative example 4 of EP-A 0 546 184 (D15), was held admissible as being in compliance with Article 123(2) EPC. The essential argument was that the introduction of feature (f) deprived comparative example 4 of D15, where this feature was lacking, of any technical contribution to the subject-matter of claim 1.

Novelty over D15 and inventive step starting from D15 as the closest prior art were acknowledged.

V. On 4 July 2003 the opponent lodged an appeal (case no. T 724/03) against that decision.

In the grounds of appeal the opponent contested the admissibility of the disclaimer because of non-compliance with Article 123(2) EPC and reiterated the request to admit D19 into the proceedings, arguing that example 20 of D19 was of high relevance for the assessment of novelty of the claimed subject-matter. In order to demonstrate that example 20 was novelty-destroying for the subject-matter of claim 1, an experimental report reworking example 20 of D19 was filed (D23). Furthermore, inventive step was challenged in view of either D19 alone or in combination with other documents, *inter alia* D15.

g) est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0 546 184."

La division d'opposition a admis dans la procédure le document D15 qui avait été produit tardivement, mais pas les documents D19/19A à D22/D22A. D19/19A n'ont pas été considérés de prime abord comme suffisamment pertinents. Elle a par ailleurs estimé que la revendication 1 de la requête principale, qui comprenait désormais la caractéristique f), ne bénéficiait pas de la priorité la plus ancienne du 12 août 1992, si bien que les documents D15 et D19 faisaient maintenant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Le disclaimer figurant dans la revendication 1 et excluant l'Exemple de Comparaison 4 du document EP-A 0 546 184 (D15), a été jugé conforme à l'article 123(2) CBE et, à ce titre, admissible, l'argument principal étant qu'en regard à l'introduction de la caractéristique f), ledit exemple, où cette caractéristique faisait défaut, n'apportait aucune contribution technique à l'objet de la revendication 1.

La nouveauté et l'activité inventive par rapport à D15 en tant qu'état de la technique le plus proche ont été reconnues.

V. Le 4 juillet 2003, l'opposant a formé un recours contre cette décision (affaire T 724/03).

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l'opposant a contesté l'admissibilité du disclaimer qui, selon lui, n'était pas conforme à l'article 123(2) CBE et a de nouveau requis l'admission de D19 dans la procédure au motif que l'exemple 20 dudit document était particulièrement pertinent pour apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué. Un compte rendu d'expérience (D23) remaniant l'exemple 20 du document D19 a été déposé afin de démontrer que cet exemple était destructeur de nouveauté pour l'objet de la revendication 1. L'opposant a en outre contesté l'activité inventive au regard du document D19, soit seul, soit en combinaison avec d'autres documents, notamment D15.

Die Patentinhaberin beantragte, D19 nicht zum Verfahren zuzulassen; im Falle seiner Zulassung solle ihr die Einreichung breiterer Ansprüche als der von der Einspruchsabteilung gewährten gestattet werden, und insbesondere solle ihr die Möglichkeit gegeben werden, zu den erteilten Ansprüchen zurückzukehren, damit sie wieder den frühesten Prioritätstag genieße, den sie durch die von der Einspruchsabteilung gewährte Aufnahme des Merkmals f in die Ansprüche eingebüßt habe, selbst wenn die dann breiteren Ansprüche gegen den in G 9/92 aufgestellten Grundsatz des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*) verstießen.

Falls die Kammer keine breiteren Ansprüche als die von der Einspruchsabteilung gewährten zulasse, solle die Große Beschwerdekammer mit zwei Fragen zum Verschlechterungsverbot befasst werden (T 724/03, Nr. V).

VI. In ihrer Entscheidung T 724/03 vom 19. Oktober 2006 befand die Beschwerdekammer, dass der Disclaimer in dem von der Einspruchsabteilung gewährten Anspruch 1 nicht gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ verstoße (Nrn. 2.4.4 und 2.5 der Entscheidungsgründe). Sie entschied ferner, dass D19 in Kombination mit D23 insofern hoch relevant sei, als seine Einführung in das Verfahren höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des Patents in der von der Einspruchsabteilung gewährten Fassung entgegenstehe (Nr. 3.8.6 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer entschied daher Folgendes:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. D19 und D23 werden zum Verfahren zugelassen.
3. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

The proprietor requested that D19 be not admitted into the proceedings and, if it was, that it be allowed to file broader claims than those allowed by the opposition division; in particular it should be permitted to revert to the granted claims in order to regain the earliest priority date lost by the introduction of feature (f) into the claims as allowed by the opposition division, even if such broader claims were contrary to the principle of *reformatio in peius* as laid down in G 9/92.

Furthermore, in the event the board refused to allow broader claims than those allowed by the opposition division, then two questions should be referred to the Enlarged Board of Appeal concerning the principle of *reformatio in peius* (point V of T 724/03).

VI. In its decision T 724/03 of 19 October 2006 the board held that the disclaimer in claim 1 as allowed by the opposition division did not contravene Article 123(2) and (3) EPC (points 2.4.4 and 2.5 of the reasons). Furthermore, the board found D19 in combination with D23 to be highly relevant in that its introduction was highly likely to prejudice the maintenance of the patent in the form as maintained by the opposition division (point 3.8.6 of the reasons).

The following order was made by the board:

1. The decision under appeal is set aside.
2. D19 and D23 are admitted into the proceedings.
3. The case is remitted to the opposition division for further prosecution.

Le titulaire a demandé que D19 ne soit pas admis dans la procédure, et que, dans le cas contraire, on l'autorise à déposer des revendications de plus large portée que celles admises par la division d'opposition, et notamment à revenir aux revendications du brevet délivré afin de bénéficier à nouveau de la date de priorité la plus ancienne, perdue lors de l'introduction de la caractéristique f) dans les revendications admises par la division d'opposition, même si une telle extension de la portée des revendications était contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* énoncé dans la décision G 9/92.

En outre, si la chambre refusait d'admettre des revendications de plus large portée que celles admises par la division d'opposition, il y aurait lieu de soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours concernant le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* (point V. de la décision T 724/03).

VI. Dans sa décision T 724/03 en date du 19 octobre 2006, la chambre a estimé que le disclaimer contenu dans la revendication 1 admise par la division d'opposition n'était pas contraire à l'article 123(2) et (3) CBE (points 2.4.4 et 2.5 des motifs). Elle a en outre considéré que D19 en combinaison avec D23 était particulièrement pertinent en ce sens que son introduction ferait très vraisemblablement obstacle au maintien du brevet sous la forme admise par la division d'opposition (point 3.8.6 des motifs).

Le dispositif de la décision de la chambre s'énonçait comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. D19 et D23 sont admis dans la procédure.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner.

In der Entscheidung wird nicht auf das Verschlechterungsverbot eingegangen und insbesondere nicht darauf, ob nach der Zulassung von D19 zum Verfahren die Einreichung breiterer Ansprüche als der von der Einspruchsabteilung für gewährbar erachteten gestattet werden sollte.

VII. Im fortgesetzten Einspruchsverfahren nahm die Patentinhaberin ihren Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der im ersten Einspruchsverfahren gewährten Fassung zurück und reichte mit Schreiben vom 3. Januar 2008 mehrere Anspruchssätze als Grundlage für einen neuen Hauptantrag und neue Hilfsanträge ein, in denen sie jeweils das Merkmal f gestrichen hatte, um wieder den frühesten Prioritätstag vom 12. August 1992 zu erlangen. Sie machte geltend, dass D19 für die so geänderten Ansprüche kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ sei.

Die Einsprechende brachte in ihrer Erwiderung vor, dass die Ansprüche der neuen Anträge nicht gewährbar seien, da ihr Schutzzumfang breiter sei als der Schutzzumfang der Ansprüche, die mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung gewährt worden seien, und sie somit gegen den in G 9/92 aufgestellten Grundsatz des Verschlechterungsverbots verstießen.

Sie reichte weitere Dokumente und Versuchsberichte zur Stützung ihres Angriffs gegen die Neuheit und erfindnerische Tätigkeit der neuen Anträge ein, so unter anderem den Versuchsbericht D26, eine Nacharbeitung des Beispiels 2 aus D1.

VIII. Mit ihrer am 22. April 2009 mündlich verkündeten und am 26. Juni 2009 schriftlich ergangenen Entscheidung hielt die Einspruchsabteilung das Patent auf der Grundlage des am 9. Januar 2009 eingereichten ersten Hilfsantrags aufrecht. Abgesehen davon, dass in Merkmal b die Untergrenze des Bereichs der Festigkeit  $S_{10}$  von 29 auf 48 MPa angehoben worden war, war Anspruch 1 dieses Antrags mit Anspruch 1 der erteilten Fassung identisch. Anspruch 1 lautete wie folgt:

The decision is silent on the issue of *reformatio in peius*, in particular whether or not, following the admission of D19 into the proceedings, broader claims should be allowed than those held allowable by the opposition division.

VII. In the continued opposition proceedings the proprietor withdrew the request to maintain the patent in the form as allowed in the first opposition proceedings and filed, with its letter dated 3 January 2008, several sets of claims as basis for a new main and auxiliary requests, from all of which feature (f) had been removed in order to regain the earliest priority date of 12 August 1992. The proprietor maintained that D19 was not prior art under Article 54(2) EPC for the so-amended requests.

In its reply the opponent considered the claims of the new requests not to be allowable because they were broader in scope than the claims allowed by the decision of the opposition division, thereby contravening the principle of *reformatio in peius* laid down in G 9/92.

Further documents and experimental reports were filed in order to attack novelty and inventive step of the subject-matter of the new requests, *inter alia* the experimental report D26, a rework of example 2 of D1.

VIII. With its decision announced orally on 22 April 2009 and issued in writing on 26 June 2009 the opposition division maintained the patent on the basis of the first auxiliary request filed on 9 January 2009. Claim 1 of this request was identical to claim 1 as granted, except that in feature (b) the lower value of the lower limit of the range of  $S_{10}$  had been increased from 29 to 48 MPa. Claim 1 read as follows:

La décision reste muette sur le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, en particulier sur la question de savoir si, après l'admission dans la procédure du document D19, il faudrait admettre des revendications de plus large portée que celles jugées admissibles par la division d'opposition.

VII. Lors de la poursuite de la procédure d'opposition, le titulaire a retiré sa requête en maintien du brevet sous la forme admise au cours de la procédure d'opposition initiale et a déposé, par lettre en date du 3 janvier 2008, plusieurs jeux de revendications à titre de nouvelles requêtes principale et subsidiaires, dont il avait retiré la caractéristique f afin de bénéficier à nouveau de la date de priorité la plus ancienne du 12 août 1992. Le titulaire a fait valoir que pour les requêtes ainsi modifiées, le document D19 ne faisait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

Dans sa réponse, l'opposant a fait valoir que les revendications contenues dans les nouvelles requêtes ne pouvaient être admises car de plus large portée que celles admises par décision de la division d'opposition, ce qui était contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* énoncé dans la décision G 9/92.

De nouveaux documents et comptes rendus d'expériences ont été déposés, notamment D26, remaniant l'exemple 2 du document D1, afin de contester la nouveauté et l'activité inventive de l'objet des nouvelles requêtes.

VIII. Par sa décision prononcée le 22 avril 2009 et rendue par écrit le 26 juin 2009, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base de la première requête subsidiaire déposée le 9 janvier 2009. La revendication 1 de cette requête était identique à la revendication 1 du brevet tel que délivré, à cela près que le seuil inférieur de la plage de valeurs pour  $S_{10}$  dans la caractéristique b) avait été porté de 29 à 48 MPa. La revendication 1 s'énonçait donc comme suit :

"1. Biaxial orientierter Film, der organische Teilchen enthält, die

a) vernetzte Partikel mit einem Vernetzungsgrad von zumindest 60 % sind,

b) beim Verformen um 10 % eine Festigkeit ( $S_{10}$ ) aufweisen, die im Bereich von 48 bis 294 MPa (5 bis 30 kgf/mm<sup>2</sup>) liegt,

c) eine thermische Zersetzungstemperatur für 10%igen Gewichtsverlust von zumindest 350° C aufweisen,

d) einen gewichtsmittleren Durchmesser im Bereich von 0,005 bis 5 µm aufweisen; und

e) in einem Gehalt von 0,001 bis 20 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Films vorhanden sind,

wobei der biaxial orientierte Film ein anderer als der Film aus Vergleichsbeispiel 4 der EP-A-0 546 184 ist."

IX. Die Einspruchsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, dass der Grundsatz des Verschlechterungsverbots durch den im fortgesetzten Einspruchsverfahren gestellten Antrag der Patentinhaberin nicht verletzt werde, weil i) dieser Grundsatz nur für Anträge gelte, über die im Beschwerdeverfahren entschieden werde, und ii) sich die Stellung der Beschwerdeführerin durch die Zulassung der hoch relevanten Dokumente D19 und D23 zum Verfahren de facto verbessert habe. Die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung mit der Maßgabe, die verspätet eingereichten Dokumente D19 und D23 zu berücksichtigen, habe aufgrund der hohen Relevanz von D19 in Kombination mit D23 für die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu einer neuen Sachlage geführt. Nach Regel 80 EPÜ sei die Patentinhaberin berechtigt, auf eine neue Sachlage durch die Vornahme sachdienlicher und erforderlicher Änderungen zu reagieren, die durch Einspruchsgründe veranlasst seien. Die Tatsache, dass der beanspruchte Schutzzumfang nun breiter sei als der Schutzzumfang der mit der ersten

"1. A biaxially oriented film containing organic particles, which organic particles

(a) are crosslinked polymer particles having a degree of crosslinking not less than 60%;

(b) have a strength when deformed by 10% ( $S_{10}$ ) which is in the range of 48 to 294 MPa (5 to 30 kgf/mm<sup>2</sup>);

(c) have a thermal decomposition temperature, for causing 10% loss in weight, not lower than 350°C;

(d) have a weight average diameter in the range of 0.005 to 5µm; and

(e) are present in a content of 0.001 to 20% by weight, based on the total weight of the film; and

which biaxially oriented film is other than a film of Comparative Example 4 of EP-A 0 546 184."

IX. The opposition division argued that the principle of prohibition of *reformatio in peius* was not violated by the proprietor's requests filed in the continued opposition proceedings, because (i) this principle applied only to requests on which a decision was taken in appeal proceedings and (ii) the position of the appellant had in fact been improved by the admission of the highly relevant documents D19 and D23 into the proceedings. The remittal of the case to the opposition division with the order to consider the late-filed documents D19 and D23 amounted to a new factual basis due to the high relevance of D19 in combination with D23 for the novelty of the claimed subject-matter. Under Rule 80 EPC the proprietor was entitled to react to a new factual situation by making "appropriate and necessary amendments" occasioned by grounds of opposition. So the fact that the scope of protection sought was broader than under the claims maintained in the first interlocutory decision was immaterial to the present case, even though it did not fall under the exceptions from the prohibition of *reformatio in peius* as defined in G 1/99.

"1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ), qui est comprise entre 48 et 294 MPa (50 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film ; et

lequel film biaxialement orienté est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0 546 184."

IX. La division d'opposition a énoncé que les requêtes du titulaire produites au cours de la poursuite de la procédure d'opposition n'enfreignaient pas le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, et ce pour les raisons suivantes : i) ce principe ne s'appliquait qu'aux requêtes ayant fait l'objet d'une décision au cours de la procédure de recours ; et ii) l'admission dans la procédure des documents particulièrement pertinents D19 et D23 avait en fait amélioré la position du requérant. Le renvoi de l'affaire à la division d'opposition avec pour instruction de prendre en considération les documents produits tardivement D19 et D23 créait une nouvelle situation de fait, ces documents combinés étant particulièrement pertinents pour apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué. En application de la règle 80 CBE, le titulaire avait le droit de réagir à une nouvelle situation de fait en apportant des "modifications appropriées et nécessaires" en réponse à des motifs d'opposition. L'extension de la protection recherchée par rapport à celle couverte par les revendications maintenues par la

Zwischenentscheidung gewährten Ansprüche, sei daher ohne Belang für den vorliegenden Fall, auch wenn dieser nicht unter die in G 1/99 definierten Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot falle.

Der Gegenstand des Hilfsantrags 1 wurde insbesondere gegenüber D1 für neu und erfinderisch befunden, und mehrere von der Einsprechenden im fortgesetzten Einspruchsverfahren eingereichte Dokumente, darunter D26, wurden nicht zum Verfahren zugelassen. Der Disclaimer in Anspruch 1 erfüllte nach Auffassung der Einspruchsabteilung die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ.

X. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die Einsprechende am 4. September 2009 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 6. November 2009 ein.

Die Einsprechende brachte vor, dass die von der Einspruchsabteilung im fortgesetzten Einspruchsverfahren gewährten Ansprüche gegen den in G 9/92 aufgestellten Grundsatz des Verschlechterungsverbots verstießen, weil ihr Schutzzumfang breiter sei als der Schutzzumfang der im ersten Einspruchsverfahren gewährten Ansprüche. Außerdem sei der Disclaimer in Anspruch 1 nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil er den in G 1/03 aufgestellten Grundsätzen nicht entspreche.

Zudem sei der Gegenstand des Anspruchs 1 weder neu noch erfinderisch. Bezüglich der mangelnden Neuheit erhob die Einsprechende mehrere Einwände; einer davon basierte auf D1, und zwar entweder allein oder in Kombination mit anderen Dokumenten, z. B. dem bereits im fortgesetzten Einspruchsverfahren vorgelegten Versuchsbericht D26 (einer Nacharbeitung des Beispiels 2 aus D1). Sie beantragte erneut die – von der Einspruchsabteilung abgelehnte – Zulassung von D26 zum Verfahren. Außerdem verneinte sie die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik und reichte zur Stützung ihres Angriffs auf die erfinderische Tätigkeit den Versuchsbericht D32 ein.

Novelty and inventive step of the subject-matter of auxiliary request 1, in particular over D1, were acknowledged and several documents filed by the opponent in the continued opposition proceedings, *inter alia* D26, were not admitted into the proceedings. The disclaimer in claim 1 was considered to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

X. On 4 September 2009 the opponent filed a notice of appeal against the decision of the opposition division and on the same day paid the prescribed fee. The grounds of appeal were received on 6 November 2009.

The opponent maintained that the claims allowed by the opposition division in the continued opposition proceedings violated the principle of prohibition of *reformatio in peius* as established in G 9/92, because they were broader in scope than those maintained by the first opposition division. Furthermore, the disclaimer in claim 1 was not allowable under Article 123(2) EPC because it was not in compliance with the principles established in G 1/03.

The subject-matter of claim 1 was also considered to be neither novel nor inventive. As to lack of novelty, several objections were raised, one being based on D1, either alone or in combination with other documents, *inter alia* the experimental report D26 (a rework of example 2 of D1) already filed in the continued opposition proceedings. Admission of D26, not admitted by the opposition division, was again requested. The opponent further denied inventive step starting from D1 as the closest prior art. In support of the inventive step attack an experimental report D32 was submitted.

première décision intermédiaire était donc sans importance dans la présente espèce, même si une telle extension ne relevait pas des exceptions à l'interdiction de la *reformatio in peius* telles que définies dans la décision G 1/99.

La division d'opposition a estimé que l'objet de la requête subsidiaire 1 était nouveau et impliquait une activité inventive, notamment par rapport à D1, et plusieurs documents produits par l'opposant dans la suite de la procédure d'opposition, dont D26, n'ont pas été admis dans la procédure. Le disclaimer de la revendication 1 a été considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

X. Le 4 septembre 2009, l'opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et, le même jour, a acquitté la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 novembre 2009.

L'opposant a fait valoir que les revendications admises par la division d'opposition lors de la poursuite de la procédure d'opposition étaient contraires au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* énoncé dans la décision G 9/92, leur portée étant plus large que celle des revendications maintenues par la première division d'opposition. Le disclaimer contenu dans la revendication 1 n'était pas non plus admissible en vertu de l'article 123(2) CBE car il était contraire aux principes établis dans la décision G 1/03.

L'opposant a estimé en outre que l'objet de la revendication 1 n'était ni nouveau ni inventif. S'agissant de l'absence de nouveauté, il a soulevé plusieurs objections dont l'une était fondée sur le document D1, soit seul, soit en combinaison avec d'autres documents, notamment le compte rendu d'expérience D26 (remaniant l'exemple 2 de D1) qui avait déjà été déposé lors de la poursuite de la procédure d'opposition. L'admission de D26 a été demandée une nouvelle fois suite au refus de la division d'opposition. L'opposant a en outre contesté toute activité inventive en prenant D1 comme état de la technique le plus proche. Il a produit le compte rendu d'expérience D32 à l'appui de son argumentation.

XI. Die Patentinhaberin beantragte in ihrem Erwidernsschreiben vom 14. Juni 2010 als Hauptantrag, das Patent auf der Grundlage der von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 26. Juni 2009 gewährten Ansprüche (s. oben Nr. VIII) aufrechtzuerhalten, und hilfsweise, es auf der Grundlage eines Hilfsantrags aufrechtzuerhalten, dessen Anspruch 1 auf einen zweilagigen laminierten Film gerichtet war. Beide Anträge wurden mit diesem Schreiben in einer neuen Abschrift eingereicht.

In Bezug auf das Verschlechterungsverbot hielt die Patentinhaberin an ihrem Standpunkt fest, dass Anspruch 1 des Hauptantrags nicht gegen diesen Grundsatz verstoße.

Bezüglich der auf D1 in Kombination mit D26 bzw. D32 basierenden Angriffe auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit beantragte die Patentinhaberin, D26 und D32 nicht zum Verfahren zuzulassen.

XII. Am 25. April 2012 erließ die Kammer eine Mitteilung, in der sie ihre vorläufige Auffassung zur Frage des Verschlechterungsverbots mitteilte. Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom 16. Mai 2012 eine Erwidern auf diese Mitteilung ein.

XIII. Am 6. Juni 2012 fand eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt, in der das Verschlechterungsverbot, die Schutzbereichserweiterung in Anbetracht des Disclaimers sowie die Fragen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mit den Parteien erörtert wurden.

Die Vorbringen der Parteien einschließlich ihrer schriftlichen Vorträge ist, soweit es für die vorliegende Entscheidung relevant ist, nachstehend zusammengefasst.

XIV. Vorbringen der Einsprechenden

a) *Verschlechterungsverbot*

Das Verschlechterungsverbot sei ein Rechtsgrundsatz im Sinne des Artikels 125 EPÜ, wie in der Entscheidung G 9/92 festgestellt, in der die Große Beschwerdekammer entschieden habe, dass ein Beschwerdeführer nicht schlechter gestellt sein dürfe als ohne

XI. With its letter of response dated 14 June 2010 the proprietor requested, as main request, to maintain the patent on the basis of the claims allowed by the opposition division in their decision of 26 June 2009 (point VIII above), alternatively on the basis of an auxiliary request whose claim 1 was directed to a two-layer laminated film. Both requests were filed with the above letter in re-typed form.

Concerning the issue of *reformatio in peius* the proprietor maintained its position that claim 1 of the main request did not violate this principle.

As to the novelty and inventive step attacks based on D1 in combination with D26 or D32, the proprietor requested that D26 and D32 be not admitted into the proceedings.

XII. On 25 April 2012 the board issued a communication and gave its preliminary opinion on the issue of *reformatio in peius*. The proprietor replied to this opinion with its letter dated 16 May 2012.

XIII. On 6 June 2012 oral proceedings were held before the board. In the proceedings the issues of *reformatio in peius*, added matter in view of the disclaimer, novelty and inventive step were discussed with the parties.

Their arguments, including those put forward in writing, as far as they are relevant for the decision, are summarized in the following.

XIV. Arguments of the opponent

a) *Reformatio in peius*

The prohibition of *reformatio in peius* is a fundamental legal principle within the meaning of Article 125 EPC, as established in decision G 9/92, in which the Enlarged Board decided that an appellant should not find itself in a worse position by virtue of the filing

XI. Dans sa réponse en date du 14 juin 2010, le titulaire a demandé, à titre de requête principale, le maintien du brevet sur la base des revendications admises par la division d'opposition dans sa décision du 26 juin 2009 (cf. point VIII ci-dessus) ou, à titre subsidiaire, son maintien sur la base d'une requête dont la revendication 1 portait sur un film stratifié à deux couches. Ces deux requêtes ont été présentées après avoir été re-dactylographiées avec la réponse précitée.

Le titulaire est par ailleurs resté sur sa position selon laquelle la revendication 1 de la requête principale n'enfreignait pas le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*.

En réponse aux objections relatives à la nouveauté et à l'activité inventive fondées sur D1 en combinaison avec D26 ou D32, le titulaire a demandé que ces deux derniers documents ne soient pas admis dans la procédure.

XII. Le 25 avril 2012, la chambre a émis une notification dans laquelle elle rendait son avis préliminaire sur la question de la *reformatio in peius*. Le titulaire a répondu à cet avis par lettre en date du 16 mai 2012.

XIII. Le 6 juin 2012, une procédure orale a eu lieu devant la chambre, procédure au cours de laquelle les questions suivantes ont été abordées avec les parties : principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*, ajout d'éléments au regard du disclaimer, nouveauté et activité inventive.

Les arguments décisifs pour la décision, y compris ceux produits par écrit, sont résumés ci-après.

XIV. Arguments de l'opposant

a) *Reformatio in peius*

L'interdiction de la *reformatio in peius* constitue un principe juridique fondamental au sens de l'article 125 CBE tel qu'établi par la décision G 9/92 dans laquelle la Grande Chambre de recours a décidé que le fait de former un recours ne devrait pas désavantager le

Beschwerde und daher Änderungen, die der Patentinhaber vorschläge, als unzulässig abgelehnt werden können, wenn sie weder sachdienlich noch erforderlich seien.

Tatsache sei, dass die in der angefochtenen (zweiten Zwischen-)Entscheidung für gewährtbar erachteten Ansprüche breiter seien, als es die Ansprüche gewesen wären, wenn die Einsprechende nicht gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde eingelegt hätte. Angesichts dieser Sachlage gebe es keinen erkennbaren Grund, vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots abzuweichen.

Die Einspruchsabteilung habe vollkommen falsch verstanden, was in den einschlägigen Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer mit "Stellung des Einsprechenden" gemeint sei. Natürlich bestehe – bei einer sehr engen Betrachtungsweise – tatsächlich die Möglichkeit, dass sich die Stellung der Einsprechenden durch die Zulassung von D19 verbessere, weil sich damit zusätzlicher Stand der Technik im Verfahren befinde, auf dessen Grundlage Neuheit und erfinderische Tätigkeit angefochten werden könnten. Angesichts des breiteren Schutzzumfangs der Ansprüche und der kommerziellen Auswirkungen dieser breiteren Ansprüche habe sich die Stellung der Einsprechenden aber erheblich verschlechtert. Auf solche umfassenderen Erwägungen beziehe sich der Begriff der "Schlechterstellung" in G 9/92 und nicht auf die Zahl der Dokumente des Stands der Technik, auf die sich die Einsprechende berufen könne.

Die Entscheidung G 1/99 nenne drei genau definierte Ausnahmen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots, die die Konsequenzen einer für den Patentinhaber nachteiligen Fehleinschätzung mildern sollten, wenn das Patent als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährtbar erachtet hatte, widerrufen werden müsse. Allerdings sei die Entscheidung G 1/99 eindeutig nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar, in dem die ursprüngliche Änderung (die Aufnahme der Merkmale des erteilten Anspruchs 4 [= Merkmal f]) nicht unzulässig gewesen sei.

of an appeal and, therefore, amendments proposed by the patentee could be rejected as inadmissible if they were neither appropriate nor necessary.

The plain fact is that the claims held allowable in the (second interlocutory) decision under appeal are broader than they would have been had the opponent not appealed the first decision of the opposition division. There exist no grounds whatsoever in the present situation for departing from the principle of prohibition of *reformatio in peius*.

The opposition division completely misunderstood what is meant by "position of the opponent" in the relevant decisions of the Enlarged Board of Appeal. Of course, in a very narrow sense, there was indeed the potential for the opponent's position to be improved by the admittance of D19 since there was then more prior art on which to argue for lack of novelty or inventive step. However, in the sense of broader claim scope and the commercial impact of those broader claims, the opponent's position was significantly worse. The reference in G 9/92 to a "worse situation" is a reference to those wider considerations, rather than to the number of prior art documents which the opponent has at its disposal.

Decision G 1/99 provided three precisely defined exceptions from that principle for mitigating the consequences of an error of judgement to the patentee's disadvantage, namely where the patent must be revoked as a direct consequence of an inadmissible amendment allowed by the opposition division in its interlocutory decision. However, decision G 1/99 clearly does not apply in the present case, in which the original amendment (incorporation of the features of granted claim 4 [= feature "(f)"] was not inadmissible. The respondent (proprietor) simply wants a new, additional exception to be made in its favour.

requérant, et que par conséquent, les modifications proposées par le titulaire du brevet pouvaient être rejetées dans la mesure où elles n'étaient ni appropriées ni nécessaires.

Le fait est que les revendications jugées admissibles dans la (deuxième) décision (intermédiaire) contestée sont de plus large portée qu'elles l'auraient été si l'opposant n'avait pas formé de recours contre la première décision de la division d'opposition. Il n'y a absolument aucune raison dans la présente situation de s'écarter du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius*.

La division d'opposition s'est totalement méprise sur ce qu'il fallait entendre par "situation de l'opposant" dans les décisions pertinentes de la Grande Chambre de recours. Certes, selon une interprétation très stricte, la situation de l'opposant pouvait éventuellement être améliorée par l'admission de D19 car il y aurait eu alors davantage d'antériorités sur lesquelles fonder les objections d'absence de nouveauté ou d'activité inventive. Cependant, si l'on considère la portée plus large des revendications et l'impact commercial qui en résulte, la situation de l'opposant s'est considérablement détériorée. C'est à ces considérations plus larges que la notion de "situation désavantageuse" figurant dans la décision G 9/92 se réfère, et non au nombre de documents de l'état de la technique sur lesquels l'opposant peut s'appuyer.

La décision G 1/99 prévoyait trois exceptions clairement définies au principe en question afin d'atténuer les effets d'une erreur de jugement commise au détriment du titulaire du brevet, notamment dans le cas où le brevet devait être révoqué comme conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire. Il est cependant évident que cette décision ne s'applique pas à la présente espèce dans laquelle la modification initiale (à savoir l'incorporation des caractéristiques de la revendication 4 du brevet délivré en tant que caractéristique f)) n'était pas irrecevable. L'intimité

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) strebe lediglich eine neue, zusätzliche Ausnahme zu ihren Gunsten an.

Der vorliegende Fall unterscheide sich von dem, der der Entscheidung G 1/99 zugrunde liege. Selbst wenn die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D19 nicht zum Verfahren zuzulassen, eine Fehleinschätzung gewesen sei, habe die Patentinhaberin doch auch ihren Anteil daran. Denn obwohl die Patentinhaberin die Relevanz von D19 besser als jeder andere beurteilen können, weil es sich um ihr eigenes Dokument handle, habe sie an den breit gefassten Ansprüchen einschließlich des Merkmals f festgehalten, bis die Einsprechende das Dokument D23 eingereicht habe, das D19 lediglich bestätige. Dieses Dokument habe keine für die Patentinhaberin neuen Informationen enthalten, und D19 sei unabhängig von D23 entweder relevant oder nicht relevant. Daher sei die Behauptung falsch, D19 sei erst im Beschwerdeverfahren relevant geworden. Die Patentinhaberin hätte die Relevanz dieses Dokuments schon im erstinstanzlichen Verfahren beurteilen können, habe aber davon abgesehen. Stattdessen habe sie die Strategie gewählt, den Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung fallen zu lassen bzw. zurückzunehmen und an den Ansprüchen mit dem prioritäts-schädlichen Merkmal f festzuhalten. Nun sei die Patentinhaberin an ihre damalige Entscheidung gebunden. Es sei hinnehmbar, dass die Patentinhaberin nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz vor Verfahrensasymmetrien geschützt werden müsse, aus denen ihr gravierende Nachteile erwachsen, nicht aber, dass sie vor sich selbst geschützt werden müsse. Dass die Beschwerdekammer D19 später zum Verfahren zugelassen habe, rechtfertige also keine nachträgliche Erweiterung der Ansprüche zum Nachteil der Einsprechenden.

Außerdem sei der Standpunkt der Patentinhaberin auch nicht mit der strengen Rangfolge vereinbar, die gemäß G 1/99 bei der Gewährung einer der dort aufgeführten Ausnahmen einzuhalten sei. Selbst wenn daher die Ausnahme nach G 1/99 im vorliegenden Fall anwendbar wäre, könne die Patentinhaberin nicht einfach jede beliebige

The present situation is different from that underlying decision G 1/99. Even if the opposition division's decision not to admit D19 into the proceedings was an error of judgement, then the patentee contributed to this error. Although the proprietor was better placed than anybody else to judge the relevance of D19, because it was its own document, it maintained broadly formulated claims including feature (f) and waited until document D23, which merely corroborated D19, was presented by the opponent. That document did not provide any new information to the proprietor, and D19 was either relevant or not, independently of D23. So it cannot be said that D19 became relevant only during the appeal proceedings. The proprietor could have assessed its relevance during the first instance proceedings, but did not do so. It was the strategy of its choice to abandon or withdraw the request for maintenance of the patent as granted and to maintain claims containing the priority-destroying feature (f). The patentee must now be bound by its own decision at that time. It can be accepted that under the general principle of equal treatment the proprietor needs protection where procedural asymmetries operate to its grave disadvantage, but it deserves no protection from itself. Hence, the later admission of D19 by the board of appeal cannot justify a subsequent broadening of the claims to the opponent's detriment.

The proprietor's position is also incompatible with the strict order which has to be observed pursuant to G 1/99 when making use of one of these exceptions. So even if the exception of G 1/99 applied in the present case, the proprietor could not just make any amendment he desired. The first course of action must

(titulaire) demande simplement qu'une exception supplémentaire soit accordée en sa faveur.

La présente situation est différente de celle à l'origine de la décision G 1/99. Même si la décision de la division d'opposition de ne pas admettre D19 dans la procédure constituait une erreur de jugement, le titulaire du brevet y avait contribué. En effet, alors que ce dernier était le mieux placé pour apprécier la pertinence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document, il avait maintenu des revendications formulées de manière large incluant la caractéristique f) et avait attendu que le document D23, qui corroborait simplement D19, soit produit par l'opposant. Ce document n'apportait aucune information nouvelle au titulaire du brevet, et D19, considéré indépendamment de D23, n'était ni pertinent, ni non pertinent. Il ne peut donc être affirmé que D19 n'est devenu pertinent qu'au stade de la procédure de recours. Le titulaire du brevet aurait pu apprécier sa pertinence au cours de la procédure en première instance, mais il ne l'a pas fait. Sa stratégie a consisté à abandonner ou à retirer sa requête en maintien du brevet tel que délivré et à maintenir les revendications contenant la caractéristique f) destructrice de la priorité. Le titulaire doit maintenant être lié par la décision qu'il a prise lui-même à ce moment-là. On peut admettre qu'en vertu du principe général d'égalité de traitement, le titulaire ait besoin d'une protection pour ne pas être gravement désavantagé par des asymétries procédurales, mais il n'y a aucune raison de le protéger contre lui-même. Partant, l'admission ultérieure de D19 par la chambre de recours ne saurait justifier un élargissement de la portée des revendications au détriment de l'opposant.

L'approche du titulaire n'est pas non plus conforme à l'ordre strict qu'il convient d'observer en vertu de la décision G 1/99 lorsque l'une de ces exceptions doit être accordée. Par conséquent, même si l'exception au titre de ladite décision était valable en la présente espèce, le titulaire du brevet

Änderung vornehmen. Als Erstes hätte sie versuchen müssen, D19 durch weitere Änderungen zu entkräften, und hätte die zur Entkräftung der anderen Dokumente bereits vorgenommenen Änderungen beibehalten müssen. Auch dürfe nicht vergessen werden, dass die Patentinhaberin in vollem Wissen um D19, das ja ihr eigenes Dokument sei und bereits vor der ersten Einspruchsverhandlung angeführt worden sei, an ihrem Antrag vor der Einspruchsabteilung festgehalten habe. Die Tatsache, dass die Patentinhaberin jetzt eine andere Strategie zur Aufrechterhaltung des Streitpatents verfolgen wolle, sei kein Grund, von dem Grundsatz abzuweichen, wonach die Einsprechende als alleinige Beschwerdeführerin nicht schlechter gestellt werden dürfe als ohne Beschwerde. Die Patentinhaberin müsse die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen und Fehler tragen.

b) ...

c) ...

d) ...

## XV. Vorbringen der Patentinhaberin

a) *Verschlechterungsverbot*

Die Entscheidung G 9/92 (s. insbesondere die Entscheidungsformel, den Leitsatz und den Ausdruck "primär" in Nr. 16 der Entscheidungsgründe) enthalte die klare Aussage, dass es Ausnahmen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots geben könne. Aufgrund dieses flexiblen Ansatzes sei es nämlich möglich gewesen, dass die Kammer in der späteren Entscheidung G 1/99 eine solche Ausnahme beschrieben habe (s. den Leitsatz: "*Grundsätzlich muss ein geänderter Anspruch... zurückgewiesen werden.*"). Nummer 16 Satz 2 der Entscheidungsgründe von G 9/92 ermächtige die Beschwerdekammern eindeutig, selbst zu entscheiden, ob eine Änderung in Anbetracht ihrer Sachdienlichkeit im speziellen faktischen, verfahrenstechnischen und rechtlichen Kontext zugelassen werden sollte oder nicht. Die Große Beschwerdekammer habe nicht nur die Ausnahme für den Fall eines hinzugefügten Gegenstands vorgesehen,

have been for the proprietor to seek additional amendments to overcome D19, and retain the amendments already made to overcome the other documents. Furthermore, it must be remembered that the proprietor maintained the request before the opposition division despite having full knowledge of D19, which is the patentee's own document and which was cited before the first opposition division hearing. The fact that the proprietor now wished to follow a different strategy for maintaining the patent in suit was not a reason to derogate from the basic principle that the position of the opponent as the sole appellant could not be made worse by its appeal. The patentee must bear the consequences of its own choices and mistakes.

(b) ...

(c) ...

(d) ...

## XV. Arguments of the proprietor

(a) *Reformatio in peius*

There is clearly a deliberate position taken in G 9/92 (see in particular the order, the headnote and "primarily" in point 16 of the reasons of the decision) such that exceptions to the principle of prohibition of *reformatio in peius* may occur. Indeed, it is this flexible approach which permits the later decision G 1/99 (see headnote: "*In principle, an amended claim ... must be rejected.*") to describe just such an exception. The second sentence of point 16 in G 9/92 clearly empowers the boards of appeal to decide for themselves whether or not an amendment should be allowed, with reference to its appropriateness in the specific factual, procedural and legal context. The Enlarged Board of Appeal provided not just the exception for the "added matter" situation but also general guidance as to the application of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* which is also a matter of the fundamental principle of equity (see below).

ne pourrait pas pour autant apporter librement toutes les modifications qu'il souhaite. Dans un premier temps, il aurait dû s'efforcer de contrer D19 par des modifications supplémentaires tout en conservant les modifications déjà apportées pour réfuter les autres documents. Il convient en outre de garder à l'esprit que le titulaire a maintenu sa requête devant la division d'opposition alors qu'il avait tout à fait connaissance de l'existence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document et que celui-ci avait déjà été cité lors de la première audience devant la division d'opposition. Le fait que le titulaire souhaitait désormais changer de stratégie pour maintenir le brevet en cause ne justifiait aucunement de déroger au principe de base selon lequel l'opposant en tant que requérant unique ne saurait être placé dans une position plus défavorable du fait de son recours. Le titulaire du brevet doit assumer les conséquences de ses propres choix et de ses propres erreurs.

b) ...

c) ...

d) ...

## XV. Arguments du titulaire

a) *Reformatio in peius*

La décision G 9/92 énonce clairement (voir notamment le dispositif, le sommaire et en particulier le point 16 des motifs de la décision) qu'il peut y avoir des exceptions à l'interdiction de la *reformatio in peius*. En effet, c'est cette approche souple qui permet à la chambre de décrire une telle exception dans la décision ultérieure G 1/99 (voir sommaire : "*En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée...*"). Dans la décision G 9/92, le point 16 des motifs, deuxième phrase, donne clairement compétence aux chambres de recours de décider elles-mêmes d'admettre ou non une modification en fonction de sa pertinence au regard du contexte factuel, procédural et juridique du cas d'espèce. La Grande Chambre de recours a non seulement prévu une exception en cas d'ajout d'éléments mais a aussi donné des orientations générales sur l'application du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* qui touche également au principe général d'équité (voir ci-dessous).

sondern auch allgemeine Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes des Verschlechterungsverbots vorgegeben, der auch eine Frage des allgemeinen Grundsatzes der Billigkeit sei (s. unten).

Die Entscheidungsbegründung von G 9/92 impliziere auch, dass die nicht beschwerdeführende Partei die Entscheidung der ersten Instanz akzeptiert habe und daher nicht – durch Untätigkeit – von der Beschwerde der Gegenpartei (im vorliegenden Fall also von der Beschwerde der Einsprechenden) profitieren sollte. Das setze jedoch voraus, dass die Sachlage zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung dieselbe war wie zum Zeitpunkt der Beschwerde. Dies treffe im vorliegenden Fall nicht zu.

Tatsächlich habe die extrem verspätete Vorlage von D19 [bis D22A] durch die Einsprechende im ersten Einspruchsverfahren die Patentinhaberin gezwungen, zwei Anträge mit alternativen Anspruchssätzen vorzulegen - den ersten mit dem Merkmal f für den Fall, dass das Dokument D19 nicht zum Verfahren zugelassen werde, und den zweiten für den Fall, dass es zugelassen werde. Die zwei unterschiedlichen Ansätze zur Verteidigung des Patents seien erforderlich geworden, weil die Zulassung von D19 zum Verfahren die Grundlage und den Inhalt des Einspruchs vollständig geändert hätte (und schließlich auch vollständig geändert hat). Die beiden alternativen Anspruchssätze seien während des gesamten Verfahrens (auch vor der Beschwerdekammer) aufrechterhalten worden.

In ihrer (ersten) Beschwerde habe die Einsprechende in der Sache vorgebracht, dass D19 zum Verfahren zugelassen werden sollte und von der Einspruchsabteilung zu Unrecht nicht zugelassen worden sei. Die Aufhebung dieser Entscheidung durch die Beschwerdekammer habe auf dem Inhalt von D23 beruht, das im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sei und somit der Einspruchsabteilung bzw. der Patentinhaberin im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgelegen habe. Konkret bedeute dies, dass D19 erst im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sei. Somit habe die Patentinhaberin

It is also inherent in the reasoning of G 9/92 that the non-appealing party has accepted the decision of the first instance and, on that basis, should not benefit, through inaction, by the appeal of the other side, here of the opponent. But this presupposes that the factual situation at the time of the first instance decision is the same as on appeal. In the present case, this is not true.

Actually, it was the extremely late filing of D19 [to D22A] by the opponent during the first opposition proceedings which forced the proprietor to submit two alternative sets of claim requests, the first including feature (f) in the event that D19 was not allowed into the proceedings, the second if it was. The need for two different approaches to the defence of the patent arose because the admission of D19 into the proceedings would have completely changed (and subsequently did completely change) the basis and the substance of the opposition. Both alternative sets of claim requests were maintained throughout the proceedings (including those before the board).

The substance of the opponent's (first) appeal was that D19 should be entered into the proceedings and that the opposition division erred in not allowing it. The board's reversal of that decision was based on the content of D23 which was filed on appeal and, therefore, was not available to the opposition division or the proprietor at first instance. In practice, this means that D19 was introduced only on appeal. So, effectively, in the continued opposition proceedings following remittal the proprietor had, for the first time, an opportunity to defend the patent against an attack based on D19.

La décision G 9/92 part également du principe que la partie non requérante a accepté la décision de l'instance du premier degré et ne devrait donc pas être avantagée, tout en restant passive, par le recours de la partie adverse (l'opposant en l'occurrence). Cela implique toutefois que la situation de fait soit la même au stade du recours qu'au moment de la décision de première instance, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce.

C'est en réalité le dépôt extrêmement tardif des documents D19 [à D22A] par l'opposant au cours de la première procédure d'opposition qui a contraint le titulaire à produire deux jeux de revendications alternatifs, la première incluant la caractéristique f) pour le cas où D19 ne serait pas admis dans la procédure et la seconde pour le cas contraire. S'il s'est avéré nécessaire de prévoir ces deux approches différentes pour défendre le brevet, c'est parce que l'admission de D19 dans la procédure aurait changé du tout au tout le fondement et la teneur de l'opposition (ce qui s'est bien produit ultérieurement). Ces deux séries de requêtes concernant les revendications ont ensuite été maintenues pendant le reste de la procédure (y compris devant la chambre).

Dans le cadre de son (premier) recours, l'opposant avait fait valoir que D19 devait être admis dans la procédure et que la division d'opposition avait eu tort de ne pas l'admettre. L'annulation de cette décision par la chambre était fondée sur le contenu de D23 qui avait été déposé au cours de la procédure de recours et n'était donc pas à la disposition de la division d'opposition ou du titulaire en première instance. Concrètement, cela signifie que D19 n'a été introduit qu'au stade du recours. Par conséquent, c'est lors de la poursuite de la procédure d'opposition à la suite du renvoi que le titulaire

erstmals im fortgesetzten Einspruchsverfahren nach der Zurückverweisung die Möglichkeit gehabt, das Patent gegen einen Angriff auf der Grundlage von D19 zu verteidigen.

Als die angefochtene Entscheidung getroffen worden sei, habe sich D19 nicht im Verfahren befunden, und ausgehend von dieser Sachlage habe die Patentinhaberin entschieden, keine Beschwerde einzulegen. Es hätte nicht von ihr erwartet werden können, die Einreichung von D23 und die dadurch bedingte inhaltliche Änderung des Einspruchs vorherzusehen. Wie in der Vorlageentscheidung zu G 1/99 habe sie im erstinstanzlichen Verfahren in gutem Glauben ihr Patent verteidigt und in Anbetracht der Sach- und Rechtslage bei Ergehen der Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Beschwerde eingelegt. Ihrerseits liege kein Verfahrensmisbrauch vor.

Die aktuelle Situation sei mit der in G 1/99 insofern vergleichbar, als das Merkmal f aufgrund der Interaktion von D19 und D23 in Verbindung mit der komplexen Prioritätssituation nicht mehr im Anspruch haltbar sei, da eine weitere Beschränkung ausgehend von Merkmal f nicht möglich sei. Es wäre unbillig, der Patentinhaberin nicht fairerweise Gelegenheit zu geben, die Folgen der Zulassung von D19/D23 zum Verfahren durch eine geeignete Handlung – im Sinne der dritten (letzten) in G 1/99 definierten Ausnahme – zu mildern, was auch durch die unter Nummer 12 der Entscheidungsgründe von G 1/99 angeführten Erwägungen gestützt werde.

Ferner habe die Große Beschwerdekammer unter den Nummern 13.1 und 13.2 der Entscheidungsgründe von G 1/99 betont, dass sich die Konsequenzen der Anwendung des Verschlechterungsverbots grundlegend unterschieden, wenn es sich bei dem alleinigen Beschwerdeführer um einen Einsprechenden oder aber um den Patentinhaber handle, denn für Letzteren gebe es nach dem Widerruf des Patents keinen Rechtsbehelf mehr auf nationaler Ebene. Bei der Entscheidung, ob es im vorliegenden Fall billig sei, das Verschlechterungsverbot streng auszulegen, sollte dies berücksichtigt werden.

When the decision under appeal was taken, the proceedings did not include D19 and it was on that basis that the proprietor chose not to appeal. He could not be expected to foretell the filing of D23 and the subsequent shift in the substance of the opposition. As in the referring case of G 1/99, the proprietor in good faith defended its patent at first instance and did not appeal in view of the factual and legal situation at the time of the decision of the opposition division. There was no abuse of the proceedings on his side.

The present situation was comparable to that underlying G 1/99 in that, owing to the D19/D23 interaction in conjunction with the complex priority situation, feature (f) was no longer tenable in the claim because a further narrowing from feature (f) was not possible. It would be inequitable for the proprietor not to be given a fair opportunity to mitigate the consequences of the admittance of D19/D23 by an appropriate action, i.e. in the sense of the third (final) exception as defined in G 1/99, this being supported by the cited considerations in point 12 of the reasons of G 1/99.

Furthermore, in points 13.1 and 13.2 of the reasons of G 1/99 the Enlarged Board of Appeal highlighted the fundamentally different consequences in the symmetric application of the prohibition of *reformatio in peius* as between a sole appellant/opponent and a sole appellant/proprietor, the latter not having recourse to national courts once the patent has been revoked. This should be taken into account when deciding whether it is equitable to apply the prohibition of *reformatio in peius* rigidly in the present case.

a eu l'occasion pour la première fois de défendre son brevet contre des objections fondées sur D19.

Lorsque la décision contestée a été rendue, D19 ne faisait pas partie de la procédure et c'est sur cette base que le titulaire a décidé de ne pas former de recours. On ne pouvait attendre de lui qu'il prévoit le dépôt de D23 et son incidence sur la teneur de l'opposition. Comme dans l'affaire à l'origine de la décision G 1/99, le titulaire a défendu son brevet en première instance de bonne foi et n'a pas formé de recours compte tenu de la situation de fait et de droit au moment où la division d'opposition a rendu sa décision. Il n'y a eu aucun abus de procédure de sa part.

La présente situation était comparable à celle à l'origine de la décision G 1/99 car, à la lumière de l'interaction entre D19 et D23 et de la situation complexe en matière de priorité, il était désormais impossible de maintenir dans la revendication la caractéristique f) qui ne pouvait pas être limitée davantage. Il ne serait pas juste de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences de l'admission de D19/D23 par des mesures appropriées, telles que décrites dans la troisième (dernière) exception prévue par la décision G 1/99, comme le confirment les considérations énoncées au point 12 des motifs de ladite décision.

De plus, aux points 13.1 et 13.2 des motifs de la décision G 1/99, la Grande Chambre de recours a souligné qu'une application symétrique de l'interdiction de la *reformatio in peius* entraîne des conséquences entièrement différentes selon que le requérant unique est opposant ou titulaire du brevet, ce dernier ne disposant d'aucun remède devant les tribunaux nationaux en cas de révocation de son brevet. Il convient de garder cela à l'esprit pour déterminer si une application stricte du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* serait équitable dans la présente espèce.

b) ...

(b) ...

b) ...

c) ...

(c) ...

c) ...

d) ...

(d) ...

d) ...

XVI. Die Einsprechende (Beschwerdeführerin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

XVI. The opponent (appellant) requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

XVI. L'opposant (requérant) a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

XVII. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag) oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche gemäß dem mit Schreiben vom 14. Juni 2010 eingereichten Hilfsantrag.

XVII. The proprietor (respondent) requested that the appeal be dismissed (main request) or, alternatively, that the patent be maintained on the basis of the claims according to the auxiliary request filed with the letter dated 14 June 2010.

XVII. Le titulaire (intimé) a demandé que le recours soit rejeté (requête principale) ou, à titre subsidiaire, que le brevet soit maintenu sur la base des revendications selon la requête subsidiaire présentée par lettre datée du 14 juin 2010.

### Entscheidungsgründe

### Reasons for the decision

### Motifs de la décision

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1. The appeal is admissible.

1. Le recours est recevable.

2. Zulässigkeit der Änderungen in Anbetracht der Entscheidungen G 9/92, G 4/93 und G 1/99 – Grundsatz des Verschlechterungsverbots und Ausnahmen von diesem Grundsatz

2. Admissibility of the amendments in view of decisions G 9/92, G 4/93 and G 1/99 – principle of and exceptions from the prohibition of *reformatio in peius*

2. Recevabilité des modifications au regard des décisions G 9/92, G 4/93 et G 1/99 – principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* et exceptions à ce principe

2.1 Es ist offensichtlich und unstrittig, dass die Streichung des Merkmals f aus den Ansprüchen des mit der zweiten Entscheidung der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen (und hier zu prüfenden) Hauptantrags zu einer Erweiterung des von der Patentinhaberin angestrebten Schutzes gegenüber ihrem ursprünglichen Hauptantrag geführt hat, den die Einspruchsabteilung mit ihrer ersten Entscheidung für gewährbar befunden hatte, gegen die nur die Einsprechende Beschwerde einlegte (T 724/03).

2.1 It is evident and undisputed that the deletion of feature (f) in the claims according to the main request as held allowable by the second decision of the opposition division – the one now under review – resulted in a broadening of the protection sought by the proprietor as compared to its main request held allowable by the first decision of the opposition division against which only the opponent had lodged an appeal (T 724/03).

2.1 Il est évident et incontestable que la suppression de la caractéristique f) des revendications selon la requête principale, telle que jugée admissible par la division d'opposition dans sa deuxième décision et présentement réexaminée, a entraîné une extension de l'étendue de la protection recherchée par le titulaire du brevet par rapport à sa requête principale jugée admissible par la division d'opposition dans sa première décision, contre laquelle seul l'opposant a formé un recours (T 724/03).

2.2 Die Einspruchsabteilung (s. oben Nr. IX) und die Parteien (s. oben Nrn. XIV a) und XV a)) haben sich ausführlich und widersprüchlich zu der Frage geäußert, ob die auf die breiteren Ansprüche gerichteten Anträge der Patentinhaberin angesichts des Verschlechterungsverbots zulässig sind, wie es in den (gleichlautenden) Entscheidungen G 9/92 und G 4/93 formuliert wurde: "Ist der Einsprechende der alleinige Beschwerdeführer gegen eine Zwischenentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in ge

2.2 The opposition division (point IX, above) and the parties (see points XIV(a) and XV(a), above) have expressed themselves extensively and in disagreement on the question of whether or not the proprietor's requests directed to the broader claims are admissible in view of the principle of the prohibition of *reformatio in peius* (henceforth also "PRP") as established in the (identical) decisions G 9/92 and G 4/93 (for simplicity only the second one will be quoted hereafter), namely that "If the opponent is the sole appel

2.2 La division d'opposition (cf. point IX ci-dessus) et les parties (cf. points XIV a) et XV a) ci-dessus) ont longuement exprimé leurs avis, sans s'accorder, sur la question de savoir si les requêtes du titulaire ayant trait aux revendications de plus large portée étaient admissibles au regard du principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* tel qu'énoncé dans les décisions (identiques) G 9/92 et G 4/93 (dans un souci de simplicité, il ne sera renvoyé ci-après qu'à la seconde). En vertu de ce principe, "si l'opposant est

ändertem Umfang, so ist der Patentinhaber primär darauf beschränkt, das Patent in der Fassung zu verteidigen, die die Einspruchsabteilung ihrer Zwischenentscheidung zugrunde gelegt hat" (Leitsatz 2; nachstehend wird der Einfachheit halber nur noch auf G 4/93 verwiesen). Diese Meinungsverschiedenheit ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass sich die Sachlage im vorliegenden Fall in mehreren Aspekten von der Sachlage in G 4/93 und - bezüglich der Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot – in G 1/99 unterscheidet.

2.3 Im vorliegenden Fall beschränkte sich die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung T 724/03 auf die Zulassung der Dokumente D19 und D23 zum Verfahren und verwies die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurück (Nr. 2 der Entscheidungsformel). Da die Kammer die angefochtene Entscheidung nicht selbst vor dem Hintergrund dieser neu zugelassenen Dokumente überprüfte, befasste sie sich in diesem ersten Beschwerdeverfahren auch nicht mit dem Verschlechterungsverbot.

2.3.1 Wie in G 1/99 (Nr. 9.2 der Entscheidungsgründe) betont, war das Verschlechterungsverbot in G 4/93 nicht als in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ), sondern als Konsequenz des Antragsgrundsatzes (*ne ultra petita*) etabliert worden; ganz konkret heißt es dort: "ist es der Beschwerdeführer, der in der Beschwerdeschrift bestimmt, in welchem Umfang er die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt" (G 1/99, Nr. 6.4 der Entscheidungsgründe). Die Tatsache, dass die Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Beschwerde einlegen konnte (mangels Beschwer) oder keine Beschwerde eingelegt hat, kann nachträglich nicht geändert werden (ebenso wenig wie der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung). Die daraus resultierende verfahrensrechtliche Beschränkung der Möglichkeit der Patentinhaberin, den angestrebten Schutzbereich durch Vornahme von Änderungen abzuwandeln, bleibt (ebenso wie die Beschränkung nach

*lant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision.*" (Headnote 2). This dispute was clearly due to the fact that the circumstances in the case at hand differ in several respects from those specifically dealt with in G 4/93 and, as to exceptions from the principle, in G 1/99.

2.3 In the present case the board of appeal in its decision T 724/03 limited itself to admitting documents D19 and D23 into the proceedings and to remitting the case to the opposition division for further prosecution (point 2 of the order). As the board did not itself review the decision under appeal in the light of these newly admitted documents the *PRP* was not an issue during these first appeal proceedings.

2.3.1 As pointed out in G 1/99 (point 9.2 of the reasons) the *PRP* was established in G 4/93 not as a principle of procedural law generally recognised in the Contracting States (Article 125 EPC), but as a consequence of the principle of *ne ultra petita*, more specifically "it is the appellant who in the notice of appeal determines the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested" in the subsequent appeal proceedings (G 1/99, point 6.4 of the reasons). The fact that the proprietor could not (for lack of adverse effect) or did not appeal against a decision of the opposition division cannot be altered later (just like the scope of protection conferred by the patent as granted). The ensuing procedural limitation on the proprietor's liberty to change by way of amendments the scope of protection sought prevails until the final settlement of the opposition case (just like the limitation pursuant to Article 123(3) EPC) and, therefore, also in any proceedings, including further appeal proceedings, subsequent to a remittal under Article 111 EPC. Otherwise the *PRP* would not serve its purpose,

*l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire.*" (point 2 du sommaire). Les divergences susmentionnées étaient clairement dues au fait que les circonstances de l'espèce différaient à plusieurs égards de celles traitées spécifiquement dans la décision G 4/93 et, s'agissant des exceptions au principe précité, dans la décision G 1/99.

2.3 Dans la présente affaire, la chambre de recours s'est bornée dans sa décision T 724/03 à admettre les documents D19 et D23 dans la procédure et à renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner (point 2 du dispositif). La chambre n'ayant pas elle-même réexaminé la décision contestée à la lumière des documents nouvellement admis, la question de l'interdiction de la *reformatio in pejus* n'a pas été soulevée au cours de cette première procédure de recours.

2.3.1 Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/99 (point 9.2 des motifs), l'interdiction de la *reformatio in pejus* a été instaurée par la décision G 4/93 non pas comme un principe de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE), mais comme conséquence du principe *ne ultra petita*. La Grande Chambre a indiqué plus précisément que "c'est le requérant qui... détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert" dans la procédure de recours ultérieure (G 1/99, point 6.4 des motifs). On ne peut rien changer a posteriori au fait que le titulaire du brevet n'ait pas pu former de recours contre la décision de la division d'opposition (en l'absence de grief) ou se soit abstenu de le faire (tout comme on ne saurait modifier ultérieurement l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré). La limitation procédurale qui en découle quant à la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications s'impose (à l'instar de la

Art. 123 (3) EPÜ) bis zur endgültigen Erledigung des Einspruchs bestehen und damit in jedem Verfahren im Anschluss an eine Zurückverweisung gemäß Artikel 111 EPÜ, so auch in einem weiteren Beschwerdeverfahren. Anderenfalls würde das Verschlechterungsverbot seinen Zweck verfehlen, nämlich zu verhindern, dass "der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde" (G 1/99, Leitsatz) oder – verfahrensrechtlich – dass der Einsprechende letztlich durch seine eigene Beschwerde beschwert würde (G 4/93, Nr. 9 der Entscheidungsgründe: "Die Beschwerde zielt auf die Beseitigung der "Beschwerde" [...] ab (Art. 107 Satz 1 EPÜ).").

Aus diesem Grund ging die Einspruchsabteilung zu Unrecht davon aus, dass das Verschlechterungsverbot nur für Anträge gilt, über deren Gewährbarkeit die Beschwerdekammer entschieden hat (s. oben Nr. IX).

2.3.2 Auch impliziert die Begründung der Entscheidung G 4/93 nicht, wie von der Einsprechenden geltend gemacht (s. oben Nr. XIV a)), dass das Verschlechterungsverbot nur greift, wenn die Sachlage zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung dieselbe ist wie zum Zeitpunkt der Beschwerde durch den Einsprechenden. Die Rechtsgrundlage des Verschlechterungsverbots (der Antragsgrundsatz – s. oben) steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Sachverhalt, der der Entscheidung zugrunde liegt, gegen die der Patentinhaber keine Beschwerde eingelegt hat, oder mit den Gründen, aus denen er davon absah (s. T 138/04 bezüglich der Streichung eines auf Vorschlag der Einspruchsabteilung eingeführten Begriffs). Ansonsten würde das Verschlechterungsverbot auch hier seinen oben erläuterten Zweck verfehlen (was jedoch nicht ausschließt, dass eine Änderung des relevanten Sachverhalts eine Ausnahme vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots rechtfertigen kann – s. unten).

namely to avoid a situation whereby the opponent and sole appellant would be put "in a worse situation than if he had not appealed" (G 1/99, Headnote), or, in procedural terms, whereby the opponent would eventually be adversely affected by its own appeal (G 4/93, point 9 of the reasons: "The aim of an appeal is to eliminate an 'adverse effect' (Article 107, first sentence, EPC).").

For this reason the opposition division was wrong to hold that the *PRP* applied only to requests on whose allowability a decision had been taken by the board of appeal (point IX, above).

2.3.2 The reasoning of G 4/93 also does not imply that, as the opponent argued (point XIV(a) above), the *PRP* prevails only on condition that the factual situation at the time of the first instance decision is the same as on appeal by the opponent. The legal basis for the *PRP* (*ne ultra petita* – see above) is not related in any way to the facts underlying the decision which the proprietor did not appeal against, or to the reasons for not doing so (see decision T 138/04 as to the deletion of a term introduced at the suggestion of the opposition division). Again, otherwise the *PRP* would not serve its purpose as explained above (which purpose does, however, not exclude the possibility that a change of the relevant facts may justify an exception from the principle – see below).

limitation au titre de l'article 123(3) CBE) jusqu'à ce que l'action en opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'article 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours. A défaut, l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne pourrait pas répondre à sa finalité qui consiste à éviter toute situation dans laquelle l'opposant en tant qu'unique requérant serait placé dans "une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours" (G 1/99, sommaire), ou du point de vue procédural, à éviter toute situation dans laquelle l'opposant serait lésé par son propre recours (G 4/93, point 9 des motifs : "le recours vise à supprimer le "grief" (article 107, première phrase CBE)").

Aussi la division d'opposition a-t-elle eu tort d'affirmer que l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne s'appliquait qu'aux requêtes dont l'admissibilité avait fait l'objet d'une décision de la chambre de recours (cf. point IX ci-dessus).

2.3.2 Le raisonnement développé dans la décision G 4/93 n'implique pas non plus, comme l'a prétendu l'opposant (point XIV a) ci-dessus), que l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne s'impose que si la situation de fait à la date de la décision de première instance est la même qu'à la date du recours formé par l'opposant. Le fondement juridique de l'interdiction de la *reformatio in pejus* (principe *ne ultra petita* – voir ci-dessus) est sans lien aucun avec les faits à l'origine de la décision contre laquelle le titulaire s'est abstenu de former un recours ni avec les motifs qui l'ont amené à agir ainsi (cf. la décision T 1380/04 concernant la suppression d'un terme introduit sur proposition de la division d'opposition). Encore une fois, si tel n'était pas le cas, l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne répondrait pas à sa finalité telle qu'exposée ci-dessus (ce qui n'exclut pas toutefois la possibilité qu'un changement de la situation de fait justifie une exception à ce principe – voir ci-dessus).

2.3.3 Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Grundsatz des Verschlechterungsverbots im fortgesetzten Einspruchsverfahren zu berücksichtigen war und – worüber sich beide Parteien inzwischen offenbar einig sind – auch in diesem (zweiten) Beschwerdeverfahren zur Anwendung kommt, wobei die den Rahmen für das Verschlechterungsverbot bildenden Ansprüche die des Hauptantrags sind, den die Einspruchsabteilung in ihrer am 11. März 2003 ergangenen (ersten) Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte.

2.4 Eine weitere Frage, die sich im vorliegenden Fall stellt, betrifft die Voraussetzungen, unter denen gemäß der Entscheidung G 1/99 Ausnahmen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots gerechtfertigt sind.

2.4.1 Angesichts der konkreten Sachlage in G 1/99 musste die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung aufheben und das Patent "*als unmittelbare Folge einer unzulässigen Änderung, die die Einspruchsabteilung in ihrer Zwischenentscheidung für gewährbar erachtet hatte,*" widerrufen; bei der Änderung handelte es sich dabei um die Hinzufügung eines bestimmten einschränkenden Merkmals im Einspruchsverfahren, das allerdings gegen das EPÜ (unter anderem gegen dessen Artikel 123 (2)) verstieß (s. Leitsatz sowie Nrn. 13 und 14 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer "*wäre es [...] unbillig, dem Patentinhaber nicht fairerweise Gelegenheit zu geben, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Dem Patentinhaber kann daher gestattet werden, Anträge zur Beseitigung dieses Mangels einzureichen*" (Nr. 14 der Entscheidungsgründe), erforderlichenfalls sogar durch Streichung der unzulässigen Änderung bzw. des betreffenden Merkmals (Nr. 15 der Entscheidungsgründe, letzte Alternative).

2.4.2 Im Gegensatz dazu hat die Beschwerdekammer in T 724/03 keine Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung festgestellt, sondern die angefochtene Entscheidung aufgehoben, weil sich die Sachlage im Einspruchsverfahren mit der Zulassung von D19 geändert hatte, das die Kammer in Anbetracht von D23, eines von der Einsprechenden erstmals im (ersten)

2.3.3 It follows for the case at hand that the principle of the prohibition of *reformatio in peius* had to be taken into account in the continued opposition proceedings and, as both parties now seem to agree, it applies also in the present (second) appeal proceedings, the claims setting the framework for *reformatio in peius* being those according to the main request as held allowable by the opposition division in its (first) interlocutory decision announced on 11 March 2003.

2.4 A further feature of the case at hand concerns the circumstances which may justify exceptions from the principle of the *PRP* in accordance with decision G 1/99.

2.4.1 In the situation specifically dealt with in G 1/99 the decision under appeal had to be set aside and the patent had to be revoked by the board of appeal as "*a direct consequence of an inadmissible amendment held allowable by the Opposition Division in its interlocutory decision*", the critical amendment consisting in the addition of a particular limiting feature during the opposition procedure, which did not, however, comply with (e.g. Article 123(2) of) the EPC (see Headnote, points 13 and 14 of the reasons). The Enlarged Board held that "*it would be inequitable for the patent proprietor not to be given a fair opportunity to mitigate the consequences of errors of judgment made by the Opposition Division. Therefore, the patent proprietor may be allowed to file requests in order to overcome this deficiency*" (point 14 of the reasons), if necessary even by deletion of the inadmissible amendment/the critical feature (point 15 of the reasons, last alternative).

2.4.2 In contrast thereto, no error of judgement by the opposition division was established by the board of appeal in T 724/03, which set aside the decision under appeal because the factual basis of the opposition had changed by the admission of D19 into the proceedings, a document which the board found to represent highly relevant state of the art in view of D23, a corroborating

2.3.3 Il s'ensuit donc pour le cas d'espèce que le principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* devait être pris en considération lors de la poursuite de la procédure d'opposition et, comme semblent désormais en convenir les deux parties, qu'il s'applique également dans le cadre de la présente (deuxième) procédure de recours, les revendications en cause étant celles de la requête principale jugée admissible par la division d'opposition dans sa (première) décision intermédiaire prononcée le 11 mars 2003.

2.4 Une autre question soulevée dans la présente affaire concerne les circonstances susceptibles de justifier des exceptions au principe de l'interdiction de la *reformatio in peius* conformément à la décision G 1/99.

2.4.1 Dans la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, la décision contestée devait être annulée et le brevet révoqué par la chambre comme "*conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire*", la modification en cause ayant consisté en l'ajout d'une caractéristique restrictive particulière au cours de la procédure d'opposition, ce qui était contraire aux dispositions de la CBE (par exemple de l'article 123(2)) (voir le sommaire et les points 13 et 14 des motifs). La Grande Chambre de recours a estimé qu'"*il ne serait pas juste de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences des erreurs de jugement commises par la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet peut-il être autorisé à présenter des requêtes afin de remédier à cette situation*" (point 14 des motifs), même s'il s'agit au besoin de supprimer la modification irrecevable/la caractéristique critique (point 15 des motifs, dernière variante).

2.4.2 En revanche, aucune erreur de jugement de la part de la division d'opposition n'a été constatée par la chambre de recours dans l'affaire T 724/03, dans laquelle la décision contestée a été annulée au motif que la situation de fait à l'origine de l'opposition avait été modifiée avec l'admission du document D19 dans la procédure, document qui, de l'avis de la chambre,

Beschwerdeverfahren eingereichten bestätigenden Dokuments, als hoch relevanten Stand der Technik ansah.

2.4.3 Bezüglich der Möglichkeit einer Ausnahme vom Verschlechterungsverbot hat die Große Beschwerdekammer in G 1/99 befunden, dass die undifferenzierte Anwendung des Verschlechterungsverbots "unter bestimmten Umständen unbillige Folgen haben könnte. [...] Im Beschwerdeverfahren können nämlich Einwände, die in der ersten Instanz erhoben wurden, durch neue Fakten untermauert sowie neue Einwände vorgebracht werden, sodass sich die Grundlage, auf der Beschränkungen vorgenommen wurden, durchaus noch ändern kann, und es unbillig wäre, dem Einsprechenden/Beschwerdeführer oder der Kammer neue Angriffe zu erlauben, während man dem Patentinhaber/Beschwerdegegner eine Verteidigungsmöglichkeit vorenthält" (Nrn. 11 und 12 der Entscheidungsgründe).

2.4.4 Damit stellte die Große Beschwerdekammer klar, dass Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot aus Billigkeitsgründen zuzulassen sind, um den nicht beschwerdeführenden Patentinhaber vor einer Benachteiligung im Verfahren zu schützen, wenn ihn dieses Verbot an der rechtmäßigen Verteidigung seines Patents hindern würde. Das bedeutet, dass Ausnahmen vom Verschlechterungsverbot nicht auf die spezielle, in G 1/99 behandelte Situation beschränkt sind, also auf eine Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung bezüglich einer Änderung, die in die mit der angefochtenen Entscheidung aufrechterhaltene Fassung des Patents eingeführt wurde. Vielmehr gilt der an Billigkeitserwägungen orientierte Ansatz der Großen Beschwerdekammer nicht nur bei einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung, sondern bei jeder Änderung der Sach- und/oder Rechtslage, aufgrund deren der Patentinhaber vor der Beschwerde des Einsprechenden als alleinigem Beschwerdeführer Beschränkungen vorgenommen hat, sofern der Patentinhaber durch das Verschlechterungsverbot daran gehindert würde, sein Patent angemessen gegen im Beschwerdestadium neu in das Verfahren eingeführte Tatsachen und Einwände zu verteidigen.

document first filed by the opponent during the (first) appeal proceedings.

2.4.3 As to the possibility of exceptions from the *PRP* as such, the Enlarged Board of Appeal considered in G 1/99 that the undifferentiated application of the *PRP* "could lead, in certain specific circumstances, to inequitable consequences. ... Indeed, objections raised in first instance may be supported by new facts and new objections may be raised in appeal proceedings with the consequence that the basis on which limitations have been made may still change and it would not be equitable to allow the opponent/appellant or the Board to present new attacks and to deprive the proprietor/respondent of a means of defence" (points 11 and 12 of the reasons).

2.4.4 By this the Enlarged Board made it clear that exceptions from the *PRP* are to be allowed as a matter of equity in order to protect the non-appealing proprietor against procedural discrimination in circumstances where the *PRP* would impair the legitimate defence of its patent. That means that exceptions from the *PRP* are not limited to the situation specifically dealt with in G 1/99, i.e. an error of judgment by the opposition division concerning an amendment introduced into the version of the patent as maintained by the decision under appeal. Rather, the equity approach as taken by the Enlarged Board of Appeal covers, beyond an error of judgement by the opposition division, any change of the factual and/or legal basis on which limitations have been made by the proprietor prior to the appeal by the opponent as the sole appellant, provided the proprietor would be prevented by the *PRP* from adequately defending its patent against new facts and objections introduced into the proceedings at the appeal stage.

constituait une antériorité particulièrement pertinente au regard du document D23, qui corroborait D19 et avait été déposé pour la première fois par l'opposant lors de la (première) procédure de recours.

2.4.3 S'agissant d'éventuelles exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus* en tant que telle, la Grande Chambre de recours a estimé dans la décision G 1/99 que l'application indifférenciée de cette interdiction "pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. En effet, des objections soulevées en première instance peuvent être étayées par de nouveaux faits, et de nouvelles objections peuvent être soulevées dans la procédure de recours, de sorte que la base sur laquelle des limitations ont été apportées peut encore changer, et il ne serait pas équitable d'autoriser l'opposant/requérant ou la chambre à lancer de nouvelles attaques et de priver le titulaire du brevet/intimé de tout moyen de défense" (points 11 et 12 des motifs).

2.4.4 La Grande Chambre a ainsi clairement indiqué que des exceptions au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* étaient admissibles pour des raisons d'équité, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant contre une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne se limitent pas à la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, à savoir lorsqu'une erreur de jugement a été commise par la division d'opposition concernant une modification introduite dans le texte du brevet tel que maintenu dans la décision faisant l'objet du recours. Au contraire, l'approche fondée sur l'équité adoptée par la Grande Chambre de recours couvre, au-delà d'une erreur de jugement de la part de la division d'opposition, tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle les limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant, à condition que l'interdiction de la *reformatio in pejus* empêche le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits ou objections introduits dans la procédure au stade du recours.

2.4.5 Angesichts der Sachlage im Einspruchsverfahren vor Erlass der ersten Zwischenentscheidung durch die Einspruchsabteilung am 11. März 2003 war es eine völlig angemessene und legitime Verteidigungsstrategie der Patentinhaberin, einen Hauptantrag mit Ansprüchen einzureichen, die das prioritätsschädliche Merkmal f enthielten, um den Angriff auf der Grundlage des bereits im Verfahren befindlichen Dokuments D15 mit Erfolg, wie die Einspruchsabteilung befand, abzuwehren und D19 zu ignorieren. Solange dieses verspätet eingereichte Dokument nicht zum Verfahren zugelassen war, konnte es keine Auswirkungen auf die Entscheidung über den Einspruch gegen das Streitpatent haben, selbst wenn es für Ansprüche, die nicht die (früheste) Priorität beanspruchen konnten, einen Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ darstellte. Ebenso war die Patentinhaberin berechtigt für den Fall, dass D19 zum Verfahren zugelassen würde, einen Hilfsantrag einzureichen, aus dessen Ansprüchen das Merkmal f gestrichen war, sodass D19 – ein hoch relevantes Dokument, wie sich später in Anbetracht des von der Einsprechenden im (ersten) Beschwerdeverfahren eingereichten bestätigenden Dokuments D23 zeigte – dieser Fassung des Streitpatents nicht hätte entgegengehalten werden können. Die Einreichung eines Hilfsantrags, dessen Ansprüche zwangsläufig einen breiteren Schutzzumfang hatten als die des Hauptantrags, ist unter den gegebenen Umständen kein Verfahrensmisbrauch durch die Patentinhaberin und insbesondere keine Umgehung des Verschlechterungsverbots. Dabei ist es unerheblich, dass D19 – wie von der Patentinhaberin geltend gemacht, s. oben Nr. XV a) – erst kurz vor der (ersten) mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurde und ob die Patentinhaberin – wie von der Einsprechenden geltend gemacht, s. oben Nr. XIV a) – die Relevanz von D19 besser einschätzen konnte, weil es ihr eigenes Dokument war.

2.4.5 Under the circumstances prevailing in the opposition proceedings before the opposition division took its first interlocutory decision on 11 March 2003, it was a perfectly appropriate and legitimate line of defence for the proprietor to file a main request with claims containing the priority-destroying feature (f) in order to cope – successfully, as the opposition division held – with D15, a document which was in the proceedings already, and to ignore D19. As long as this late-filed document, even if it represented state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for claims which did not enjoy the (earliest) priority, was not admitted into the proceedings, it could not have any bearing on the decision on the opposition against the patent in dispute. By the same token, in the event that D19 were to be admitted into the proceedings, the proprietor would be entitled to file an auxiliary request from whose claims feature (f) had been deleted so that D19 – a highly relevant document, as it turned out later, when taking into account the corroborating document D23 filed by the opponent in the (first) appeal proceedings – could not be cited against such a version of the patent in dispute. The filing of an auxiliary request with claims necessarily broader in scope than those according to the main request did not, in the given circumstances, constitute an abuse of the proceedings by the proprietor, in particular not a circumvention of the *PRP*. It is immaterial in this context that D19 was filed only shortly before the (first) oral proceedings before the opposition division, a fact relied on by the proprietor – point XV(a) above – and as to whether the latter was better placed to judge the relevance of D19, since it was the proprietor's own document, as maintained by the opponent – point XIV(a) above.

2.4.5 Compte tenu de la situation au stade de la procédure d'opposition, avant que la division d'opposition ne rende sa première décision intermédiaire le 11 mars 2003, il était tout à fait approprié et légitime que le titulaire présente comme moyen de défense une requête principale dont les revendications incluaient la caractéristique f) destructrice de priorité, afin de contrer – avec succès comme l'a énoncé la division d'opposition – le document D15 qui faisait déjà partie de la procédure, et qu'il ignore le document D19. Tant que le document D19 produit tardivement n'était pas admis dans la procédure, il ne pouvait avoir une incidence quelconque sur l'issue de l'opposition formée à l'encontre du brevet en cause, même s'il constituait une antériorité au sens de l'article 54(2) CBE pour les revendications qui ne bénéficiaient pas de la priorité (la plus ancienne). De même, en cas d'admission de D19 dans la procédure, le titulaire avait le droit de déposer une requête subsidiaire dont les revendications n'incluaient plus la caractéristique f), de sorte que ledit document – qui s'est par la suite avéré particulièrement pertinent au regard du document D23 qui le corroborait et qui a été produit par l'opposant au cours de la (première) procédure de recours – ne pouvait être cité à l'encontre du brevet en cause ainsi rédigé. Dans les circonstances de l'espèce, la présentation d'une requête subsidiaire dont les revendications étaient nécessairement de plus large portée que celles selon la requête principale ne constituait pas un abus de procédure par le titulaire ni, à plus forte raison, un contournement de l'interdiction de la *reformatio in pejus*. Peu importe dans ce contexte que D19 n'ait été déposé que peu de temps avant la (première) procédure orale devant la division d'opposition, argument invoqué par le titulaire (cf. point XV a) ci-dessus), et il en va de même s'agissant de la question de savoir si ce dernier était mieux placé pour apprécier la pertinence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document, comme l'a soutenu l'opposant (cf. point XIV a), ci-dessus).

2.4.6 Wenn die hilfsweise Einreichung breiterer Ansprüche eine legitime Verteidigungsmöglichkeit im Verfahren vor der Einspruchsabteilung als erster Instanz war, wäre es unbillig, der Patentinhaberin diese Verteidigungsmöglichkeit unter Berufung auf das Verschlechterungsverbot vorzuenthalten, falls im späteren Beschwerdeverfahren die Voraussetzungen für die Einreichung des breiteren bzw. alternativen Hilfsantrags schließlich doch erfüllt sind – im vorliegenden Fall infolge der Zulassung des hoch relevanten Dokuments D19 zum Verfahren. Anderenfalls würde die Patentinhaberin benachteiligt, und die Einsprechende würde in der – zugegebenermaßen seltenen, aber, wie der vorliegende Fall zeigt, nicht unmöglichen – Situation, in der eine Beschränkung der Ansprüche nicht die angemessene Reaktion auf neue Tatsachen und Einwände ist (im vorliegenden Fall "aufgrund der Interaktion von D19 und D23 im Zusammenhang mit der komplexen Prioritätssituation", wie die Patentinhaberin es ausgedrückt hat, s. oben, Nr. XV a)), vom Verschlechterungsverbot über dessen eigentlichen Zweck hinaus profitieren. Dabei ist ferner zu beachten, dass der in G 4/93 entwickelte und in G 1/99 herangezogene Antragsgrundsatz ausschließlich eine Frage des vom Patentinhaber angestrebten oder (implizit) nicht mehr angestrebten Schutzzumfangs ist. Dies kann sinnvollerweise nicht das einzig relevante Kriterium für die Annahme sein, dass die nicht beschwerdeführende Patentinhaberin implizit auch dann auf den Prioritätsanspruch verzichten wollte, wenn, für den Fall, dass später ein bestimmtes Dokument der Zwischenliteratur zum Verfahren zugelassen würde, die Einreichung breiterer Ansprüche zur Wahrung des (frühesten) Prioritätsanspruchs sowohl beabsichtigt als auch angemessen war.

2.4.7 Gewiss hat sich im vorliegenden Fall die Situation der Einsprechenden durch die Streichung des fatalen Merkmals f verschlechtert, und die Patentinhaberin hat sich bewusst dafür entschieden, im Hauptantrag an den Ansprüchen mit dem prioritätsschädlichen Merkmal f festzuhalten. Mit einem Vorbringen wie dem der Einsprechenden (s. oben Nr. XIV), wonach die Patentinhaberin an ihre eigene

2.4.6 Where the filing of broader claims as an auxiliary request would have been a legitimate means of defence in proceedings before the opposition division as department of first instance, it would be inequitable to deprive the proprietor of that means of defence by applying the *PRP* if in later appeal proceedings the conditions for filing the broader auxiliary/alternative request are eventually met – in the present case following the admission of the highly relevant D19 into the proceedings. Otherwise, the proprietor would be discriminated against and the opponent would benefit from the *PRP* beyond its purpose in the – certainly rare, but, as the present case demonstrates, not impossible – situation where a limitation of the claims is not the appropriate response to new facts and new objections (as in the present case "owing to the D19/D23 interaction in conjunction with the complex priority situation", as the proprietor put it – point XV(a) above). It is also to be borne in mind that the principle of *ne ultra petita* as developed in G 4/93 and relied on in G 1/99 is exclusively a matter of the scope of protection sought or (implicitly) no longer sought by the proprietor. This cannot reasonably be the sole relevant criterion for assuming an implied waiver also of the priority right by the non-appealing proprietor where the filing of broader claims was both intended and appropriate to keep the (earliest) priority right in the case of the later admission of a specific intermediate document into the proceedings.

2.4.7 It is true that in the case at hand the opponent's situation was worsened by the deletion of the fatal feature (f), and that it was the proprietor's choice to maintain claims containing the priority-destroying feature (f) as its main request. But arguing, as the opponent did (point XIV above), that the proprietor is bound by its own decision at that time because it does not deserve protection from itself, is begging

2.4.6 Il serait inéquitable que l'application de l'interdiction de la *reformatio in pejus* empêche le titulaire de déposer des revendications plus larges à titre de requête subsidiaire dans une procédure de recours ultérieure lorsque ce moyen de défense aurait été légitime dans une procédure de première instance devant la division d'opposition et que les conditions pour le dépôt d'une telle requête subsidiaire au stade du recours sont réunies, comme c'est le cas en l'espèce à la suite de l'admission dans la procédure du document D19 particulièrement pertinent. Dans le cas contraire, le titulaire serait pénalisé et l'interdiction de la *reformatio in pejus* avantagerait l'opposant d'une manière dépassant la finalité d'une telle interdiction dans la situation – certes rare, mais à l'évidence envisageable – où la réaction appropriée à l'introduction de nouveaux faits ou objections (en l'occurrence en raison de l'interaction D19/D23 combinée à une situation complexe en matière de priorité évoquée par l'opposant dans la présente espèce (cf. point XV a) ci-dessus)) n'est pas de limiter les revendications. Il convient également de garder à l'esprit que le principe *ne ultra petita* tel qu'énoncé dans la décision G 4/93 et tel qu'appliqué dans la décision G 1/99 concerne exclusivement l'étendue de la protection qui est ou (implicitement) n'est plus recherchée par le titulaire. Or, ce seul critère ne saurait raisonnablement être pertinent pour supposer que le titulaire du brevet non requérant renonçait également de manière implicite au droit de priorité alors que le dépôt de revendications plus larges était à la fois voulu et approprié pour conserver la priorité (la plus ancienne) en cas d'admission d'un document intercalaire à un stade ultérieur de la procédure.

2.4.7 Il est vrai que dans le cas présent, la suppression de la caractéristique décisive f) a aggravé la situation de l'opposant et que le titulaire a choisi de maintenir les revendications contenant cette caractéristique destructrice de priorité à titre de requête principale. Toutefois, l'argument de l'opposant (cf. point XIV ci-dessus) selon lequel le titulaire était lié par la décision qu'il avait prise lui-même à ce moment-là car

frühere Entscheidung gebunden sei, weil sie nicht vor sich selbst geschützt werden könne, würde man aber der eigentlichen Frage ausweichen. Die entscheidende Frage ist, ob die Patentinhaberin in Anbetracht einer späteren Änderung der Sachlage, auf der die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruhte (im vorliegenden Fall dadurch, dass die Einsprechende zur Stützung ihrer Beschwerde gegen die erste Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung das bestätigende Dokument D23 eingereicht hat), aus Gründen der Billigkeit Schutz verdient oder nicht.

2.4.8 Andererseits reicht es für eine Ausnahme vom Verschlechterungsverbot nicht aus, dass die Patentinhaberin – wie von ihr vorgebracht (s. oben Nr. XV) – im erstinstanzlichen Verfahren ihr Patent in gutem Glauben verteidigt und in Anbetracht der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der Einspruchsabteilung keine Beschwerde eingelegt hat und von ihr nicht erwartet werden konnte, die Einreichung von D23 und die dadurch bedingte Änderung des Einspruchs in der Sache vorherzusehen. All dies unterscheidet sich nicht von der Standardsituation, in der der einzige Antrag oder Hauptantrag für gewöhnlich befunden wird und das Patent später im Beschwerdeverfahren mit den standardmäßigen Verteidigungsmöglichkeiten verteidigt werden kann, d. h. durch Beschränkung des angestrebten Schutzzumfangs als Reaktion auf neue Tatsachen oder Einwände.

2.4.9 Der vorliegende Fall ist jedoch kein solcher Standardfall; die relevanten Umstände sind vielmehr so gelagert, dass die Streichung des entscheidenden prioritätsschädlichen Merkmals f ausnahmsweise zu rechtfertigen war, wobei auch das Gebot eingehalten wurde, dass eine solche Ausnahmeregelung nur eng ausgelegt werden darf (G 1/99, Nr. 15 der Entscheidungsgründe). Weder in diesem Abschnitt noch an anderer Stelle in G 1/99 findet sich ein Anhaltspunkt dafür, dass die dort aufgeführten drei Arten von Änderungen in dieser Reihenfolge (Nr. 15 der Entscheidungsgründe und zweiter Absatz des Leitsatzes) als die einzig

the question. The decisive question is whether or not the proprietor deserves protection, as a matter of equity, in view of a later change of the factual basis of the decision on the opposition (a change which in the present case was brought by the opponent by filing the corroborating document D23 in support of its appeal against the first interlocutory decision of the opposition division).

2.4.8 On the other hand, it is not sufficient for granting an exception from the *PRP* that, as the proprietor argued (point XV above), it defended its patent in good faith at first instance and did not appeal in view of the factual and legal situation at the time of the decision of the opposition division, and it could not be expected to foretell the filing of D23 and the subsequent shift in the substance of the opposition. All this was not different from the standard situation where the sole or main request was found to be allowable and the patent can later be defended in appeal proceedings by the standard means of defence, that is by narrowing the protection sought in response to new facts or objections.

2.4.9 The present case is not of that standard type, rather the relevant circumstances were such that the deletion of the critical priority-destroying feature (f) was exceptionally justifiable while also respecting the rule that such an exception should only be construed narrowly (G 1/99, point 15 of the reasons). There is nothing in that point or elsewhere in G 1/99 from which it can be derived that the three types of amendments and their order set out therein (point 15 and Headnote, second paragraph) have to be considered as the sole equitable and, therefore, admissible amendments, also where

il n'avait pas à être protégé contre lui-même, revient à éluder la question. Le point décisif est de savoir si, pour des raisons d'équité, le titulaire mérite ou non une protection lorsque la situation de fait sur laquelle s'appuie la décision rendue sur l'opposition se trouve ultérieurement modifiée (en l'occurrence par l'opposant lorsqu'il a déposé le document D23 corroborant D19 pour étayer son recours à l'encontre de la première décision intermédiaire de la division d'opposition).

2.4.8 D'un autre côté, une exception à l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne saurait être justifiée par le seul fait que le titulaire, comme il l'a fait valoir (cf. point XV ci-dessus), a défendu son brevet de bonne foi en première instance sans former de recours compte tenu de la situation de fait et de droit à la date de la décision et que l'on ne pouvait attendre de lui qu'il prévoit le dépôt de D23 et son incidence sur la teneur de l'opposition. Tout ceci ne diffère en rien de la situation classique où la requête unique ou principale est admise et où le brevet peut ensuite être défendu dans le cadre d'une procédure de recours par les moyens classiques, à savoir par une limitation de l'étendue de la protection recherchée en réponse à de nouveaux faits ou à de nouvelles objections.

2.4.9 Cependant, dans les circonstances de la présente affaire, qui ne correspond pas à ce type de situation classique, la suppression de la caractéristique critique f), destructrice de priorité, était exceptionnellement justifiée sans préjudice de la règle selon laquelle une telle exception doit être interprétée uniquement de manière restrictive (G 1/99, point 15 des motifs). Il ne ressort nulle part de ce point ni du reste de la décision G 1/99 que les trois types de modifications prévues, dans l'ordre indiqué, (point 15 et sommaire, deuxième paragraphe) sont les seules susceptibles d'être jugées équitables

billigen und somit zulässigen Änderungen anzusehen sind, auch wenn keine Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung vorliegt. Ob überhaupt, in welchem Umfang und in welcher Form eine solche Ausnahme gewährt werden kann, muss im Einzelfall in diesem Sinne und mit dem Ziel entschieden werden, den angemessenen Schutz der Rechte und Interessen des alleinigen Beschwerdeführers/Einsprechenden mit der rechtmäßigen Verteidigung des Patents durch den (nicht beschwerdeführenden) Patentinhaber in Einklang zu bringen. Die Patentinhaberin hat somit zutreffend vorgebracht, dass die Entscheidung G 1/99 Leitlinien für die Ausübung des einschlägigen Ermessens liefert, die über den der Vorlageentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt hinausgehen (s. oben Nr. XV).

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. Zusammenfassend ist festzustellen, dass weder der Haupt- noch der Hilfsantrag gewährbar ist, weil der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

no error of judgement by the opposition division was present. Whether at all, to what extent and in what form any such exception may be granted has to be decided along these lines in each individual case with an aim to reconcile the adequate protection of the rights and interests of the sole appellant/opponent with the legitimate defence of the patent by the (non-appealing) proprietor. The proprietor thus correctly argued that the decision G 1/99 provides guidance for the exercise of the relevant discretionary power beyond the facts underlying the referring decision (see point XV above).

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. In summary, both the main and auxiliary requests are not allowable because the subject-matter of the respective claim 1 does not involve an inventive step.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.

et donc recevables, y compris lorsqu'aucune erreur de jugement n'a été commise par la division d'opposition. La question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure et sous quelle forme une telle exception peut être accordée, doit être tranchée selon cette approche au cas par cas, l'objet étant de concilier la protection adéquate des droits et des intérêts de l'opposant/requérant unique et la défense légitime du brevet par le titulaire non requérant. C'est donc à juste titre que le titulaire a fait valoir que la décision G 1/99 donnait des orientations sur l'exercice du pouvoir d'appréciation approprié au-delà de la situation de fait à l'origine de la décision de saisine (cf. point XV, ci-dessus).

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. En résumé, ni la requête principale ni la requête subsidiaire ne sont admises car l'objet de leur revendication 1 respective n'implique pas d'activité inventive.

#### Dispositif

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

1. La décision contestée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.