

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 20. Januar 1987 T 167/84**  
(Übersetzung, gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Maus  
Mitglieder: H. Seidenschwarz  
P. Ford

**Patentinhaber/Beschwerdegegner : Nissan Motor Company, Ltd.**

**Einsprechender I/Beschwerdeführer: Robert Bosch GmbH**

**Einsprechender II/weiterer Verfahrensbeteiligter: Drägerwerk AG**

**Stichwort: Kraftstoff-Einspritzventil/NISSAN**

**Artikel: 54 (3), 56, 83 und 104 (1) EPÜ  
Regel: 27 (1) d) und 63 EPÜ**

**Kennwort: "frühere europäische Patentanmeldung — Äquivalente nicht eingeschlossen" — "erfinderische Tätigkeit" — "Offenbarung der Erfindung" — "technische Aufgabe und ihre Lösung" — "Kostenfestsetzung"**

*Leitsatz*

*Merkmale, die denen einer Vorveröffentlichung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ äquivalent sind, gehören nicht zu deren "Gesamtinhalt" (whole contents).*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 7724 mit 12 Ansprüchen wurde der Beschwerdegegnerin am 12. Mai 1982 auf die am 6. Juni 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung vom 6. Juli 1978 eingereichten europäischen Patentanmeldung Nr. 79-301 303.8 erteilt. ...

II. Die Beschwerdeführerin und eine andere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende II) legten unabhängig voneinander Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents. ...

III. Nach Prüfung der Einspruchsgründe wies die Einspruchsabteilung die Einsprüche am Schluß der mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 1984 zurück. ...

IV. Am 13. Juli 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

V. In ihrer Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung am 20. Januar 1987 hielt die Beschwerde-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 20 January 1987 T 167/84**

(Official Text, abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: C. Maus  
Members: H. Seidenschwarz  
P. Ford

**Patent proprietor/Respondent: Nissan Motor Company, Ltd.**

**Opponent I/Appellant: Robert Bosch, GmbH**

**Opponent II/Further party: Drägerwerk AG**

**Headword: Fuel injector valve/NISSAN**

**Article: 54 (3), 56, 83 and 104 (1) EPC  
Rule: 27 (1) (d) and 63 EPC**

**Keyword: "Earlier European patent application — equivalents not embraced" - "Inventive step" — "Disclosure of the Invention" — "Technical problem and its solution" — "Award of costs"**

*Headnote*

*The "whole contents" of an older document within the meaning of Article 54 (3) EPC do not comprise also features which are equivalents to the features according to the document.*

#### **Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 7724 comprising twelve claims was granted to the Respondent on 12 May 1982 in response to European patent application No. 79 301 303.8 filed on 6 June 1979 and claiming the priority of a previous application of 6 July 1978. ...

II. Oppositions were independently filed by the Appellant and by another party (Opponent II) requesting the revocation of the patent. ...

III. After considering the Grounds for Opposition, the Opposition Division rejected the oppositions at the conclusion of the oral proceedings of 9 February 1984. ...

IV. On 13 July 1984, the Appellant lodged an appeal against the decision, requesting that the decision under appeal should be set aside and that the patent should be revoked in its entirety. ...

V. In his Statement and during the oral proceedings which took place on 20 January 1987, the Appellant main-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 20 janvier 1987 T 167/84**

(Traduction du texte original abrégé)

Composition de la Chambre:

Président: C. Maus  
Membres: H. Seidenschwarz  
P. Ford

**Titulaire du brevet/intimée: Nissan Motor Company, Ltd**

**Opposante I/requérante: Robert Bosch, GmbH**

**Opposante II/autre partie: Drägerwerk AG**

**Référence: Clapet d'injection/NISSAN**

**Article: 54 (3), 56, 83 et 104 (1) CBE  
Règle: 27 (1) d) et 63 CBE**

**Mots clés: "Demande de brevet européen antérieure — contenu n'englobant pas les équivalents" — "Activité inventive" — "Exposé de l'invention" — "Le problème technique et sa solution" — "Remboursement des frais"**

*Sommaire*

*Le "contenu global" d'un document antérieur au sens de l'article 54 (3) CBE n'englobe pas également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 7724 comportant douze revendications a été délivré le 12 mai 1982 à l'intimée qui avait déposé le 6 juin 1979 la demande de brevet européen n° 79 301 303.8 revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 6 juillet 1978. ...

II. La requérante et une autre partie (opposante II) ont formé séparément opposition en demandant que le brevet soit révoqué. ...

III. Après examen des motifs de l'opposition, la Division d'opposition a rejeté les oppositions au terme de la procédure orale tenue le 9 février 1984. ...

IV. Le 13 juillet 1984, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision en demandant qu'elle soit annulée et que le brevet soit révoqué dans sa totalité. ...

V. Dans son mémoire exposant les motifs du recours et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le

führerin folgende Einwände gegen das Patent aufrecht:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber der Druckschrift DE-A-2 147 710 und hilfsweise — aufgrund von Artikel 54 (3) EPÜ — gegenüber der früheren europäischen Patentanmeldung Nr. 79 301 297.2 (Veröffentlichungsnummer 6769) nicht neu. Im Zusammenhang mit dieser Anmeldung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß die Offenbarung einer früheren europäischen Patentanmeldung auch, die nicht ausdrücklich offenbarten Äquivalente einschließe. Sie beziehe sich dabei nicht auf den von der Kammer angezogenen Teil C-IV, 7.2 der "Richtlinien", sondern auf Teil C-IV, 7.4, der ihre Auslegung bestätige; dies gelte auch für das EPÜ, das nicht so restriktiv wie die "Richtlinien" sei. ...

#### Entscheidungsgründe

6. ... Die Druckschrift EP-A-6 769, die im Hinblick auf Artikel 54 EPÜ zu berücksichtigen ist, ist ebenfalls nicht neuheitsschädlich ... Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, daß der Gesamthalt dieser Druckschrift einschließlich aller für den Fachmann naheliegenden Merkmale die in Anspruch 1 genannten Merkmale nicht vollständig offenbare. Sie ist jedoch der Ansicht, daß zum "Gesamthalt" einer Vorveröffentlichung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ auch Merkmale gehörten, die ihren Merkmalen äquivalent seien. Zur Stützung ihrer Behauptung bezog sie sich auf das EPÜ und die "Richtlinien", Teil C-IV, 7.4.

Die Kammer kann dem aus folgenden Gründen nicht zustimmen: Um die Härte des "whole contents approach" zu mindern, ist dessen Anwendung auf die Neuheit beschränkt (vgl. Art. 56 Satz 2 EPÜ). Um ferner das Risiko einer "Selbstkollision" zu verringern, gilt seit jeher, daß bei der Neuheitsprüfung strenge Maßstäbe anzulegen sind. In Teil C-IV, 7.2 der Richtlinien heißt es deshalb ausdrücklich: "Es ist also nicht richtig, die Lehre eines Dokuments bei der Prüfung auf Neuheit dahingehend auszulegen, daß sie allgemein bekannte Äquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind, einschließt; dies gehört in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit." Dieser Grundsatz ist vom Europäischen Patentamt in der Praxis stets befolgt worden; die Beschwerdeführerin hat die Kammer keineswegs davon überzeugen können, daß er aus irgendeinem Grund falsch ist. ...

11. Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Erstattung der ihr durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten sollte nach Auffassung der Kammer aus Gründen der Billigkeit entsprochen werden (Art. 104 (1) und Regel 63 EPÜ). Die mündliche Verhandlung hat auf Antrag der Beschwerdeführerin und nicht der Beschwerdegegnerin

tained the following objections to the patent:

(a) The subject-matter of Claim 1 lacked novelty having regard to DE-A-2 147 710 and, alternatively, in conformity with Article 54 (3) EPC, the earlier European patent application No. 79 301 297.2 (publication number 6769). In respect of this application, the Appellant argued that the disclosure of an earlier European application also embraced equivalents which were not explicitly disclosed. He referred to Part C IV, 7.4 of the "Guidelines" which he contended supported his interpretation, rather than Part C IV, 7.2 cited by the Board, as did the EPC itself which was not so restrictive as the "Guidelines". ...

#### Reasons for the Decision

6. ... EP-A-6 769 which is to be taken into consideration with regard to Article 54 EPC also does not take away the novelty... The Appellant conceded that the whole contents of this document including any features implicit to a person skilled in the art failed to disclose ... completely the features mentioned in Claim 1. He is, however, of the opinion that the "whole contents" of an older document within the meaning of Article 54(3) EPC comprise also features which are equivalents to the features according to the document. In support of his view he refers to the EPC and Part C. Chapter IV, point 7.4 of the "Guidelines".

The Board cannot agree with this point of view on the following grounds: In order to mitigate the harsh effects of the "whole contents approach", its application is confined to novelty (cf. Article 56 EPC, second sentence). Further, in order to reduce the risk of "self collision" it has always been considered justified to adopt a strict approach to novelty. For this reason, Part C, Chapter IV, point 7.2 of the Guidelines expressly states that "when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the document; this is a matter of obviousness". This approach has been consistently followed in the practice of the European Patent Office and the Appellant completely failed to satisfy the Board that it is wrong on any ground. ...

11. Concerning the Respondent's request for an award of his costs incurred by reason of the oral proceedings, the Board considers that, for reasons of equity, such an award should be made (Article 104 (1) and Rule 63 EPC). The oral proceedings were held at the request of the Appellant, not at the request of the Respondent, and the Appel-

20 janvier 1987, la requérante a maintenu les objections qu'elle avait formulées à l'encontre du brevet, objection qui étaient les suivantes:

a) l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport au document DE-A-2 147 710 et également, eu égard à l'article 54 (3) CBE, par rapport à la demande de brevet européen antérieure portant le n° 79 301 297.2 (publiée sous le numéro 6769). En ce qui concerne cette demande, la requérante a fait valoir que l'exposé d'une invention dans une demande de brevet européen antérieure englobe également les équivalents qui ne sont pas exposés de manière explicite. Elle s'est référée à ce propos au point C-IV, 7.4 des Directives qui, selon elle, contrairement au point 7.2 cité par la Chambre, va dans le sens de cette interprétation, comme la CBE elle-même qui n'est pas aussi restrictive que les Directives. ...

#### Motifs de la décision

6. ... Le document EP-A-6 769 qu'il convient de prendre en considération en vertu de l'article 54 CBE ne détruit pas non plus la nouveauté ... La requérante admet que le contenu global de ce document, y compris les caractéristiques implicites pour l'homme du métier, n'expose pas complètement les caractéristiques qui sont mentionnées dans la revendication 1. Elle estime cependant que le "contenu global" d'un document antérieur au sens de l'article 54 (3) CBE englobe également les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans ledit document et cite à l'appui de cette thèse le point C-IV, 7.4 des Directives.

La Chambre ne saurait souscrire à ce point de vue, et ce pour les raisons suivantes: afin d'atténuer les effets rigoureux de l'application du principe du "contenu global", elle ne l'applique que pour l'appréciation de la nouveauté (cf. article 56 CBE, deuxième phrase). En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté, afin de réduire le risque d'"auto-collision". Pour cette raison, il est précisé expressément au point C-IV, 7.2 des Directives qu'"en ce qui concerne la nouveauté, il n'est pas correct d'interpréter l'enseignement d'un document comme englobant des équivalents bien connus qui ne sont pas divulgués dans le document; cela est une question d'activité inventive". Ce principe a été appliqué de manière constante par l'Office européen des brevets et la requérante n'est absolument pas parvenue à convaincre la Chambre qu'il s'agissait en quoi que ce soit d'une pratique erronée. ...

11. En ce qui concerne la requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir le remboursement des frais exposés du fait de la procédure orale, la Chambre estime que, dans la mesure où l'équité l'exige, il conviendrait de procéder à ce remboursement (article 104 (1) et règle 63 CBE). La procédure orale a eu lieu à la demande de la requérante et

stattgefunden; die Beschwerdeführerin ist zudem in allen Punkten erfolglos geblieben. Sie hat bei der mündlichen Verhandlung keine neuen Sachverhalte eingeführt, so daß der Fall auch ohne diese Verhandlung hätte entschieden werden können. Außerdem mußte der Vertreter der Beschwerdegegnerin eine weite Anreise auf sich nehmen, um an der mündlichen Verhandlung teilnehmen zu können.

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. ...

lant failed to succeed on any point. No new point was introduced at the oral proceedings by the Appellant and the case could have been decided without oral proceedings. Furthermore, the Respondent's representative was required to travel a considerable distance to attend the oral proceedings.

**Order**

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

1. The appeal is dismissed. ...

non à celle de l'intimée, et la requérante n'a réussi à faire admettre aucun de ses arguments. Aucun argument nouveau n'a été avancé par la requérante lors de la procédure orale et il aurait pu être statué sur l'affaire sans procédure orale. Le mandataire de l'intimée a dû en outre faire un long voyage pour assister à la procédure orale.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

---

---

---