

der Ansprüche eingereicht hat, kann die erste Instanz nunmehr die letzten Formalitäten zur Erteilung des Patents vornehmen.

3.11 Da das Schreiben, das die Beschwerdeführerin am 23. Januar 1985 an die Prüfungsabteilung gerichtet hat, nach Auffassung der Beschwerdekammer keine Zurücknahme der Anmeldung darstellt, braucht die Kammer nicht zu prüfen, ob das Europäische Patentamt nach Artikel 125 EPU die Wirksamkeit von Zurücknahmeerklärungen von besonderen Handlungen, z. B. der von der Beschwerdeführerin erwähnten Vorlage einer Zurücknahmevervollmacht, abhängig machen sollte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des EPA vom 15. Juli 1985 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen.

may now proceed to the final patent grant formalities.

3.11 Since the Board of Appeal has not considered the letter addressed by the appellant's representative to the Examining Division on 23 January 1985 to amount to a withdrawal of the application it has not felt it necessary to examine whether, pursuant to Article 125 EPC, the European Patent Office should require special steps to be taken, e.g. filing of a power of withdrawal, before a declaration of withdrawal is valid, as the appellant contends.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Formalities Section in Directorate-General 2 of the EPO dated 15 July 1985 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance.

tions, la première instance peut maintenant procéder aux formalités finales de délivrance du brevet.

3.11 Etant donné que la Chambre de recours a considéré que la lettre adressée le 23 janvier 1985 par la requérante à la Division d'examen ne constituait pas un retrait de la demande, la Chambre a considéré inutile d'examiner si, en application de l'article 125 CBE, l'Office européen des brevets devrait exiger, pour qu'une déclaration de retrait soit valable, l'exécution de démarches spéciales, telles que la fourniture d'un pouvoir de retrait comme le soutient la requérante.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision rendue le 15 juillet 1985 par la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'OEB est révoquée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: J. Roscoe
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Air Products & Chemicals, Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Linde AG

**Einsprechender/weiterer
Verfahrensbeteiligter:**
Bergwerksverband GmbH

Stichwort: Druckwechseladsorption/
AIR PRODUCTS

Artikel: 114 (1), (2) EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Verpflichtung der Einspruchsabteilung zur Prüfung der Relevanz von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist in das Verfahren eingeführt werden" - "Nichtberücksichtigung verspätet eingereicherter Unterlagen - wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)"

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 April 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: J. Roscoe
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opponent/Appellant: Linde AG

Opponent/Other party:
Bergwerksverband GmbH

Headword: Pressure swing
adsorption/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Obligation of the Opposition Division to examine the relevance of citations introduced after expiry of the opposition period" - "Late-filed documents disregarded - substantial procedural violation (no)"

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 9 avril 1987 T 156/84 - 3.4.1 *) (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: J. Roscoe
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
Air Products & Chemicals, Inc.

Opposant/requérant: Linde AG

Opposant/autre partie:
Bergwerksverband GmbH

Référence: Adsorption sous
pression alternée/AIR PRODUCTS

Article: 114(1), (2) CBE

Règle: 67 CBE

Mot-clé: "Obligation faite à la division d'opposition d'examiner la pertinence des antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition" - "Non-prise en compte de documents produits tardivement - vice substantiel de procédure (non)"

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

*) This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich), moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Leitsätze

I. Der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen (Art. 114 (1) EPÜ) hat Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Dies ergibt sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie rechtlich keinen Bestand haben.

II. Das EPA muß die Relevanz von Entgegenhaltungen prüfen, die nachträglich in das Verfahren eingeführt werden, und den Beteiligten zumindest in seiner Entscheidung die Ergebnisse dieser Prüfung mitteilen. Eine endgültige Entscheidung über den Einspruch kann erst getroffen werden, wenn diese Prüfung durchgeführt worden ist.

III. Im Gegensatz zu rechtzeitig vorgebrachten Entgegenhaltungen können verspätet eingereichte Unterlagen vom EPA ohne ausführliche Begründung als unerheblich bezeichnet werden.

IV. Nachgereichte Unterlagen gelten nicht schon deshalb als verspätet eingereicht, weil sie nicht während der Einspruchsfrist eingereicht worden sind; hätten die nachgereichten Unterlagen bei sorgfältiger Vorbereitung des Einspruchsverfahrens eher ermittelt werden können, so muß der Einsprechende darlegen, weshalb er sie nicht schon früher erwähnt hat.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 8 882 wurde am 30. Dezember 1981 mit 17 Ansprüchen auf die am 7. August 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 301 579.5 erteilt. Anspruch 1, der einzige unabhängige Anspruch, lautete wie folgt:

"1. Verfahren zur Trennung eines Mehrkomponentenspeisegasgemischs ..."

II. ...

Am 30. September 1982 wurde gegen das Patent von der Linde Aktiengesellschaft (Einsprechende 2) mit der Begründung Einspruch erhoben, daß das beanspruchte Verfahren im Hinblick auf die Druckschriften

DE-B-1 544 009 (1),
DE-A-2 258 299 (2) und
DE-A-2 604 305 (3)

keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Auf die Bemerkungen der Patentinhaberin hin nannte die Einsprechende 2 am 23. August 1983 als weitere Entgegenhaltungen die Druckschrift DE-C-588 885 (4) und in einem späteren Schreiben, das am 2. Februar 1984 einging, die Druckschrift DE-A-2 745 088 (5).

Headnote

I. The principle of examination by the EPO of its own motion (Article 114 (1) EPC) takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. This follows from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

II. The EPO has to examine the relevance of citations introduced late into the proceedings and has to communicate the results to the parties at least in its decision. No final decision on the opposition can be taken until such an examination has been performed.

III. Late-filed documents can be designated as not material by the EPO without having to give detailed reasons as it does in the case of citations referred to in due time.

IV. Late-filed documents are not deemed not to have been submitted in due time simply because they have not been submitted during the opposition period; if careful preparation of the opposition proceedings would have revealed the late-filed documents earlier, it is the opponent's task to set out the circumstances that prevented him from mentioning the documents earlier.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 8 882 was granted on 30 December 1981 with 17 claims in response to the European patent application No. 79 301 579.5 filed on 7 August 1979. Claim 1, the only independent claim, was worded as follows:

"1. In the separation of a multicomponent feed gas mixture ..."

II. ...

On 30 September 1982 opposition was lodged against the patent by Linde Aktiengesellschaft (Opponent 2) on the grounds that the claimed process was lacking in inventive step having regard to

DE-B-1 544 009 (1)
DE-A-2 258 299 (2) and
DE-A-2 604 305 (3).

In a reply to the observations filed by the Patentee, filed on 23 August 1983, the Opponent 2 referred to a further document DE-C-588 885 (4) and in a later letter received on 2 February 1984 to yet another document DE-A-2 745 088 (5).

Sommaire

I. Le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits (article 114 (1) CBE) prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables.

II. L'OEB doit examiner la pertinence d'antériorités citées tardivement au cours de la procédure, puis notifier les résultats de cet examen aux parties, du moins dans sa décision. Il ne peut être pris de décision définitive concernant l'opposition tant qu'il n'a pas été procédé à cet examen.

III. Les documents produits tardivement peuvent être qualifiés de non pertinents par l'OEB sans qu'il ait à exposer en détail ses motifs, ce qu'il fait quand les antériorités sont citées en temps utile.

IV. Il n'est pas considéré que les documents produits tardivement n'ont pas été présentés en temps utile simplement parce qu'ils ne l'ont pas été pendant le délai d'opposition; dans le cas où une préparation minutieuse de la procédure d'opposition eût mis plus tôt en lumière les documents produits tardivement, il appartient à l'opposant d'exposer les circonstances qui l'ont empêché de mentionner plus tôt les documents en question.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 301 579.5 déposée le 7 août 1979 a donné lieu le 30 décembre 1981 à la délivrance du brevet européen n° 8 882 comportant 17 revendications. La revendication 1, seule revendication indépendante, était libellée comme suit:

"1. Dans la séparation d'un mélange de gaz d'alimentation à composants multiples..."

II. ...

Le 30 septembre 1982, la société Linde Aktiengesellschaft (deuxième opposante) a fait opposition au brevet pour défaut d'activité inventive du procédé revendiqué, par rapport aux documents:

DE-B-1 544 009 (1)
DE-A-2 258 299 (2) et
DE-A-2 604 305 (3).

Le 23 août 1983, en réponse aux observations présentées par le titulaire du brevet, la deuxième opposante a fait référence à une autre antériorité, le document DE-C-588 885 (4); par la suite, elle a également cité le document DE-A-2 745 088 (5), dans une lettre reçue le 2 février 1984.

In einem Bescheid nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) bis (3) EPU vom 23. November 1983 erklärte die Einspruchsabteilung, daß sie den Hinweis auf die Entgegenhaltung DE-C-588 885 (4) aufgrund von Artikel 114 (2) EPU nicht berücksichtigt habe.

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 3. Mai 1984 zurück und erhielt das Patent in unveränderter Form aufrecht. In ihrer Entscheidung führte sie aus, daß sie an ihrer früheren Entscheidung festhalte, die Entgegenhaltung 4 nicht zuzulassen, und daß sie auch die Entgegenhaltung 5 aus ähnlichen Gründen nicht berücksichtigen wolle. Die Entgegenhaltung 4 sei 1933 und die Entgegenhaltung 5 am 20. April 1978 veröffentlicht worden. Beide Druckschriften seien demnach ohne weiteres zugänglich gewesen. Da die Einspruchsfrist von 9 Monaten ihres Erachtens dem Einsprechenden genügend Zeit lasse, um seine Sache in vollem Umfang vorzubringen, habe sie entschieden, daß es für das Verfahren nicht zweckdienlich sei, diese verspätet eingereichten Unterlagen und Argumente zuzulassen; sie habe sie deshalb bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt.

IV. Am 3. Juli 1984 legte die Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß. Die Beschwerdebegründung, in der noch ein weiteres Dokument, nämlich die Druckschrift DE-B-1 259 844 (6), angezogen wurde, wurde am 25. August 1984 nachgereicht.

V. In ihrer Begründung behauptete die Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) unter Hinweis auf Teil E, Kapitel VI der Prüfungsrichtlinien, daß bei der Entscheidung über die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel unter anderem deren Relevanz für die Entscheidung berücksichtigt werden müsse; aus dem Wortlaut der Prüfungsrichtlinien gehe eindeutig hervor, daß die Einspruchsabteilung verpflichtet sei, den Beteiligten vor einer Entscheidung über den Einspruch mitzuteilen, daß sie die verspätet eingereichten Tatsachen und Beweismittel aufgrund der ihr nach Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Befugnis unberücksichtigt lassen wolle.

Im vorliegenden Fall habe die Einspruchsabteilung den Beteiligten nicht mitgeteilt, daß sie die Entgegenhaltung 5 nicht berücksichtigen werde; dies sei erst der Entscheidung zu entnehmen gewesen. Daher stelle sich die Frage, ob dieses Versäumnis der Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensmangel darstelle, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Außerdem sei die unter Nummer 6 der Entscheidung gegebene Begründung für die Nichtberücksichtigung der Entgegenhaltungen 4 und 5 nicht stichhaltig, da sie nicht auf die sachliche Relevanz der beiden Entgegenhaltungen Bezug nehme, obwohl die Einsprechende 2 (Beschwerdeführerin) nach-

In a communication pursuant to Article 101 (2) and Rules 58 (1) to (3) EPC, dated 23 November 1983 the Opposition Division stated that it had, pursuant to Article 114 (2) EPC, disregarded the reference to DE-C-588 885 (document 4).

III. In a decision dated 3 May 1984 the Opposition Division rejected the opposition and maintained the patent unamended. In its decision the Opposition Division stated that it maintained its earlier decision to disregard document (4) and that for similar reasons it had decided to disregard document (5). Document (4) had been published in 1933 and document (5) on 20 April 1978. In the circumstances there would appear to have been no obstacle preventing access to these documents. The Opposition Division, being aware that the nine month period for opposition was intended to be long enough for a full case to be made out, had decided it would be inexpedient to the procedure to admit such late filed documents and arguments and they were therefore disregarded for the purposes of the decision.

IV. A notice of appeal was filed by the Appellant on 3 July 1984 against the decision of the Opposition Division, and the appeal fee duly paid. The Statement of Grounds, which made reference to yet another new document DE-B-1 259 844 (document 6), was filed on 25 August 1984.

V. In this statement the Appellant (Opponent 2), quoting Part E, Chapter VI of the Guidelines for Examination, contended that in deciding on the admissibility of late-filed facts and evidence their relevance to the decision was one of several factors to be taken into account, and that it was clear from the language used in the Guidelines that when the Opposition Division intended to disregard any such late-filed facts and evidence using the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC it was obliged to inform the parties of its intention before deciding on the opposition.

In the present case the Opposition Division did not inform the parties that they were going to disregard document (5), the fact that it had been disregarded only emerging on issue of the decision. The question therefore arose as to whether this omission on the part of the Opposition Division constituted a serious procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

Moreover, the reasons given under point 6 of the decision for the disregarding of documents (4) and (5) did not appear to be valid since they made no reference to the factual relevance of either of the two documents, even though Opponent 2 (the Appellant) had stressed the considerable relevance of

Dans une notification établie conformément à l'article 101 (2) et aux règles 58 (1), (2) et (3) CBE, en date du 23 novembre 1983, la Division d'opposition a indiqué qu'elle n'avait pas tenu compte du document DE-C-588 885 (document 4), en application de l'article 114 (2) CBE.

III. Dans une décision en date du 3 mai 1984, la Division d'opposition a rejeté l'opposition et maintenu le brevet sans modifications. Elle y a en outre déclaré qu'elle persistait à ne pas tenir compte du document (4) et que, pour des raisons analogues à celles qu'elle avait indiquées en premier lieu, elle avait décidé de ne pas tenir compte non plus du document (5). Le document (4) ayant été publié en 1933 et le document (5) le 20 avril 1978, rien ne semblait devoir empêcher l'accès à ces documents. Considérant que le délai d'opposition de neuf mois avait été institué en vue d'accorder suffisamment de temps pour exposer une affaire dans son intégralité, la Division d'opposition a décidé qu'il ne serait pas de bonne procédure d'admettre ces documents et arguments produits tardivement; elle n'en a donc pas tenu compte pour la décision.

IV. Le 3 juillet 1984, la requérante a formé un recours contre la décision de la Division d'opposition; elle a dûment acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel une autre antériorité, le document DE-B-1 259 844 (6), était encore citée, a été déposé le 25 août 1984.

V. Dans ce mémoire, la requérante (deuxième opposante), renvoyant à la Partie E, chapitre VI des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, allègue que l'un des facteurs à considérer pour décider de la recevabilité de faits invoqués et de preuves produites tardivement est leur pertinence, et qu'il ressort clairement du texte des Directives que la division d'opposition doit informer les parties de son intention de ne pas tenir compte, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ces faits et preuves avant de statuer sur l'opposition.

Dans la présente espèce, la Division d'opposition n'apas informé les parties de son intention de ne pas tenir compte du document (5); c'est seulement après que la décision eut été rendue qu'il s'est avéré qu'elle n'en avait pas tenu compte. Le fait que la Division d'opposition ait omis d'informer les parties pourrait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

En outre, les motifs avancés au point 6 de la décision pour refuser de tenir compte des documents (4) et (5) ne semblent pas valables, car la question de la pertinence de ces deux documents quant aux faits invoqués n'y est abordée dans aucun des deux cas, bien que la deuxième opposante (la requé-

drücklich darauf hingewiesen habe, daß die Entgegenhaltung 5 für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hochrelevant sei.

Das Vorbringen der Beschwerdeführerin zur erfinderischen Tätigkeit gehe auf die Offenbarung in der verspätet vorgebrachten Entgegenhaltung 5 zurück und stütze sich außerdem auf die Offenbarungen der Entgegenhaltungen 1 und 2 sowie auf die unter Nummer IV genannte Entgegenhaltung 6.

VI. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebeurteilung wies die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auf den Wortlaut der Absätze 1 und 2 des Artikels 114 EPU hin, die ihres Erachtens nur dann miteinander vereinbar seien, wenn Absatz 1 dahingehend ausgelegt werde, daß das EPA nur die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen von Amts wegen berücksichtigen müsse, und die Worte "braucht ... nicht zu berücksichtigen" in Absatz 2 als "darf ... nur in Ausnahmefällen berücksichtigen" ausgelegt würden; sie gab zu bedenken, daß sich für den Patentinhaber unter Umständen äußerst nachteilige Verzögerungen ergeben könnten, wenn Artikel 114 (1) anders ausgelegt würde.

Die Einspruchsabteilung habe richtig gehandelt, da ihr Artikel 114 (2) das uneingeschränkte Recht einräume, die neuen Entgegenhaltungen unberücksichtigt zu lassen; die Einsprechende könne nicht erwarten, daß diese in das Verfahren eingeführt würden, da sie, obwohl auch schon vorher öffentlich zugänglich, nach Ablauf der Frist eingereicht worden und irrelevant seien. Auch habe die Einsprechende bei Einführung der Entgegenhaltung 5 ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgezogen und dem EPA damit praktisch mitgeteilt, daß ihr Vorbringen damit abgeschlossen sei.

VIII. Da die Beschwerdeführerin darauf bestand, daß zumindest Entgegenhaltung 5 im Verfahren berücksichtigt wird, wies der Vorsitzende der Kammer die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung an, sich zunächst dazu zu äußern, ob die Einspruchsabteilung ordnungsgemäß gehandelt habe, als sie die Entgegenhaltungen 4 und 5 im Verfahren nicht zuließ, und wie diese Unterlagen nunmehr zu behandeln seien.

Nach Anhörung des Vorbringens der Beteiligten stellte die Kammer fest, daß die Einspruchsabteilung falsch gehandelt habe, als sie die Unterlagen unberücksichtigt ließ, ohne sie zuvor auf ihre Relevanz für die Streitfragen geprüft zu haben. Die Sache werde daher an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen, sollte sich die Kammer deren Auffassung anschließen, daß die von der Einsprechenden während der Einspruchsfrist vorgebrachten Entgegenhaltungen allein nicht gegen die

document (5) to the judgment of inventive step.

On the issue of inventive step the arguments advanced by the Appellant in the Statement of Grounds proceed from the disclosure in late-filed document (5) and rely additionally on the disclosures of documents (1) and (2) and on the document (6), referred to in IV. above

VI. In a response to the Statement of Grounds the Respondent (Patentee) drew attention to the wording of parts (1) and (2) of Article 114 EPC and contended that they were reconcilable only if the former were construed to mean that the facts which the EPO had to consider of its own motion were those submitted in due time, and the word "may" in part (2) to mean "shall except in exceptional circumstances" and pointed to the delays in proceedings, potentially extremely damaging to the Patentee, which might arise if Article 114 (1) were interpreted otherwise.

The Opposition Division had acted properly, since Article 114 (2) gave them the absolute right to disregard the new citations and the opponents had no reason to expect these to be introduced into the proceedings since, though publicly available during the opposition period they were filed outside that period and were irrelevant. Also when introducing document (5) they withdrew their request for oral proceedings thereby constructively notifying the EPO that their case was concluded.

...

VIII. At the oral proceedings, since the appellant insisted that at least document (5) should be considered in the proceedings, the chairman of the Board instructed the parties to first present their submissions on the question of whether or not the Opposition Division had acted improperly in not admitting documents (4) and (5) into the proceedings, and whether or not it had so acted, how these documents should now be treated.

Having heard these submissions the Board found that the Opposition Division had been wrong in not admitting them without first considering their relevance to the issues to be decided. Therefore the case would be referred back to the first instance for further prosecution providing the Board shared the opinion of the first instance that the documents submitted by the opponents during the opposition period alone were not prejudicial to maintenance of the patent in unamended form. The

rante) ait souligné l'importance notable du document (5) pour juger de l'activité inventive.

S'agissant du défaut d'activité inventive, les arguments présentés par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours s'appuient non seulement sur la divulgation que constitue le document (5) produit tardivement, mais encore sur les documents (1) et (2), puis enfin sur le document (6) mentionné au point IV ci-dessus.

VI. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a fait observer à propos des paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE qu'ils ne sont compatibles entre eux qu'à la condition que le premier signifie que les faits à examiner d'office par l'OEB sont ceux invoqués en temps utile et que les mots "peut ne pas tenir compte" (paragraphe 2) signifient "ne tient pas compte, sauf dans des circonstances exceptionnelles"; il a en outre mis l'accent sur les retards qu'accuserait la procédure et qui risqueraient d'être extrêmement préjudiciables au titulaire du brevet si l'article 114 (1) était interprété différemment.

La Division d'opposition a agi dans les règles puisque l'article 114 (2) lui confère le droit absolu de ne pas tenir compte des nouvelles antériorités citées et que l'opposante n'avait aucune raison de s'attendre que celles-ci soient incluses dans la procédure; en effet, bien qu'accessibles au public pendant le délai d'opposition, elles avaient été produites passé ce délai et n'étaient pas pertinentes. De plus, lorsqu'elle a cité le document (5), l'opposante a retiré sa requête tendant à recourir à la procédure orale, ce qui équivalait à indiquer à l'OEB qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'affaire.

...

VIII. Lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante ayant insisté pour que le document (5) au moins soit pris en considération dans la procédure, le président de la Chambre a demandé aux parties de commencer par soumettre leurs conclusions au sujet de la question de savoir, d'une part, si la Division d'opposition avait ou non agi contrairement aux règles en n'admettant pas que soient inclus dans la procédure les documents (4) et (5) et, d'autre part, indépendamment de cela, comment ces documents devaient à présent être traités.

Après avoir entendu les conclusions des parties, la Chambre a estimé que la Division d'opposition avait eu tort de ne pas tenir compte de ces documents sans avoir préalablement examiné leur pertinence. Elle a indiqué qu'elle renverrait donc l'affaire devant la première instance pour la poursuite de la procédure si elle partageait l'avis de la première instance selon lequel les documents produits par l'opposante pendant le seul délai d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet sans

Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form sprechen. Die Beteiligten brachten dann ihre Argumente zu diesem Punkt vor.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents (Hauptantrag) oder die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag).

X. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückverweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents (Hauptantrag) oder die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung (Hilfsantrag).

Entscheidungsgründe

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

2. Neuheit und erfinderische Tätigkeit

2.1 Die Kammer hält die Entgegenhaltung 6, die erstmals in der Beschwerdebegründung genannt wird, nach sorgfältiger Prüfung nicht für so relevant, als daß sie sie zu einer anderen Entscheidung veranlassen würde; sie hat deshalb von der ihr nach Artikel 114 (2) EPU übertragenen Befugnis Gebrauch gemacht und beschlossen, sie unberücksichtigt zu lassen, da sie nicht rechtzeitig eingereicht worden ist.

2.2 Als nächstes muß die Kammer prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist und im Hinblick auf die Offenbarung in den Entgegenhaltungen 1 bis 3 erfinderische Tätigkeit aufweist.

2.5 In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und der von der Einspruchsabteilung berücksichtigten Unterlagen hält die Kammer deren Entscheidung für gerechtfertigt, das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten.

3. Zulässigkeit von Unterlagen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht werden

3.1 Die Einspruchsabteilung hat die Entgegenhaltungen 4 und 5 aufgrund der ihr nach Artikel 114 (2) EPU eingeräumten Befugnis bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt. Sie begründete ihr Argument, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereichten Entgegenhaltungen 4 und 5 seien **verspätet vorgebracht** worden, damit, daß die Einspruchsfrist mit 9 Monaten lang genug bemessen sei und die beiden Entgegenhaltungen seit langem, nämlich seit 1933 bzw. 1978, öffentlich zugänglich seien. Die Kammer hält es für unzulässig und für nicht mit Artikel 114 EPU vereinbar, daß nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachte Entgegenhaltungen in dieser Weise behandelt werden.

3.2 Die Absätze 1 und 2 des Artikels 114 EPU enthalten zwei verschiedene Bestimmungen: Nach Artikel 114 (1) EPU hat das EPA den Sachverhalt

parties then presented their arguments on this issue.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that either the patent be revoked (main request) or that the case be remitted to the Opposition Division (auxiliary request).

X. The respondent requested that either the appeal be dismissed and the patent maintained (main request) or that the case be remitted to the Opposition Division (auxiliary request).

Reasons for the Decision

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

2. Novelty and inventive step.

2.1 After a careful examination of the document (6), first referred to in the Statement of Grounds of Appeal, the Board finds it not to be relevant in the sense of leading the Board to a different decision and has, therefore, making use of the power conferred on it by Article 114 (2) EPC, decided to disregard it since it was not submitted in due time.

2.2 Next the Board has to consider whether the subject-matter of Claim 1 is novel and involves an inventive step having regard to the disclosure in documents (1) to (3).

2.5 In view of what has been said above the Board considers the Opposition Division's decision to maintain the patent unamended, in the face of the documents, to have been justified.

3. Admissibility of documents filed after expiry of the opposition period.

3.1 In its decision using the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC the Opposition Division disregarded citations (4) and (5). In support of its argument that citations (4) and (5) filed after expiry of the opposition period were not **submitted in due time** the Opposition Division explained that the nine-month period was sufficiently long and the two citations had been publicly available for a long time, in point of fact since 1933 and 1978 respectively. The Board considers such treatment of citations mentioned after expiry of the opposition period to be irregular and not consonant with Article 114 EPC.

3.2 Paragraphs 1 and 2 of Article 114 EPC contain two different provisions: under Article 114 (1) EPC the EPO has to examine the facts of its own motion

modification. Les parties ont ensuite présenté leurs arguments sur ce point.

IX. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé soit la révocation du brevet (requête principale), soit le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition (requête subsidiaire).

X. L'intimé a demandé le rejet du recours avec maintien du brevet et, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition.

Motifs de la décision

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

2. Sur la question de la nouveauté et de l'activité inventive:

2.1 Ayant examiné attentivement le document (6) que mentionne en premier lieu le mémoire exposant les motifs du recours, la Chambre estime que ce document n'est pas pertinent, en ce sens qu'il ne l'amène pas à rendre une décision différente; elle décide donc, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ne pas tenir compte de ce document vu qu'il n'a pas été produit en temps utile.

2.2 La Chambre doit ensuite vérifier si l'objet de la revendication 1 est nouveau et s'il implique une activité inventive, par rapport aux documents (1), (2) et (3).

2.5 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre estime que la décision prise par la Division d'opposition de maintenir le brevet sans modification était justifiée, compte tenu des documents sur lesquels cette dernière s'est fondée.

3. Sur la question de la recevabilité de documents produits après l'expiration du délai d'opposition:

3.1 La Division d'opposition a décidé, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, de ne pas tenir compte des antériorités (4) et (5). Pour étayer sa thèse selon laquelle ces documents produits après l'expiration du délai d'opposition ne l'ont pas été **en temps utile**, la Division d'opposition a déclaré que le délai de neuf mois était suffisamment long et que les deux documents étaient accessibles au public depuis longtemps, en fait depuis 1933 et 1978 respectivement. La Chambre estime qu'il était irrégulier et incompatible avec les dispositions de l'article 114 CBE de traiter ainsi les antériorités citées après l'expiration du délai d'opposition.

3.2 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE comportent deux dispositions différentes: l'article 114 (1) CBE dispose que l'OEB doit procéder à

von Amts wegen zur ermitteln, ohne dabei auf das Vorbringen oder die Anträge der Beteiligten beschränkt zu sein; Artikel 114 (2) EPÜ hingegen ermächtigt das EPA, Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unberücksichtigt zu lassen.

3.3 In gewisser Hinsicht widersprechen die beiden Absätze einander. Wenn das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat, muß es dabei alle für seine Entscheidung relevanten Umstände berücksichtigen. Artikel 114 (1) EPÜ sieht hierfür keine Frist vor, so daß dies für die gesamte Dauer des Verfahrens gilt. Artikel 114 (2) EPÜ hingegen gibt ihm die Möglichkeit, Tatsachen, die von den Beteiligten nicht rechtzeitig vorgebracht werden, unberücksichtigt zu lassen. Diesen scheinbaren Widerspruch gilt es durch sorgfältige Auslegung der beiden Bestimmungen auszuräumen.

3.4 Die Kammer ist der Auffassung, daß der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der in Artikel 114 (2) EPÜ vorgesehenen Möglichkeit hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel nicht zu berücksichtigen. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut beider Bestimmungen. In Artikel 114 (1) EPÜ drücken die Worte "ermittelt" in der deutschen, "shall examine" in der englischen und "procède" in der französischen Fassung eine Verpflichtung aus, während Artikel 114 (2) EPÜ ein Ermessen beinhaltet - die deutsche Fassung verwendet hier die Worte "braucht nicht zu berücksichtigen", die englische "may disregard" und die französische "peut ne pas tenir compte". Somit macht schon der Wortlaut deutlich, daß die Bestimmung in Absatz 1 Vorrang vor der in Absatz 2 hat.

3.5 Auch in den mehrseitigen Verfahren vor dem EPA, zu denen das Einspruchsverfahren gehört, muß nicht nur den Interessen der Beteiligten Rechnung getragen werden; das EPA hat auch gegenüber der Öffentlichkeit eine Pflicht, nämlich keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von deren Rechtsgültigkeit es nicht überzeugt ist.

Dies ist der eigentliche Grund, weshalb in Artikel 114 (1) EPÜ der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen und in Artikel 115 EPÜ die Bestimmung aufgenommen wurde, daß jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben kann. Die Öffentlichkeit muß sich soweit wie möglich auf die Rechtsgültigkeit eines vom EPA erteilten Patents verlassen können. Zieht man die logische Schlußfolgerung aus diesem Grundsatz, so darf das EPA keine der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen unberücksichtigt lassen, die für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit des Patents relevant sind; dies bedeutet wiederum, daß das EPA bei seiner Entscheidung alle Umstände berücksichtigen muß, und zwar unabhängig davon, wie und wann es davon Kenntnis erhalten hat.

without being restricted thereby to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought, whereas Article 114 (2) EPC empowers the EPO to disregard facts or evidence not submitted in due time by the parties concerned.

3.3 To some extent the two paragraphs are at variance with one another. If the EPO has to examine the facts of its own motion it must consider all the circumstances relevant to its decision. Article 114 (1) EPC imposes no time limit on this obligation, which therefore applies for the duration of the proceedings. Article 114 (2) EPC, on the other hand, allows facts not submitted in due time by the parties concerned to be disregarded. This apparent contradiction has to be resolved by careful interpretation of the provisions.

3.4 The Board considers that the principle of examination by the Office of its own motion enshrined in Article 114 (1) EPC takes precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time provided for in Article 114 (2) EPC. This is evident from the wording of both provisions. That of Article 114 (1) EPC: "ermittelt" in the German text, "shall examine" in the English and "procède" in the French, expresses an obligation whereas Article 114 (2) EPC implies a discretion - the German text choosing the words "braucht nicht zu berücksichtigen", the English text "may disregard" and the French "peut ne pas tenir compte". The wording alone thus makes it clear that the provision in paragraph 1 has priority over that in paragraph 2.

3.5 Even in inter partes proceedings before the EPO, which is what opposition proceedings are, account must be taken not only of the interests of the parties involved; the EPO also has a duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid.

This is the real reason for the introduction of the principle of examination by the Office of its own motion in Article 114 (1) EPC and of the provision of Article 115 EPC enabling third parties to present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. The public has to be enabled to rely as far as possible on the legal validity of a patent granted by the EPO. Taking the aforementioned principle to its logical conclusion, the EPO may not disregard any material at its disposal which is of relevance to an appraisal of the legal validity of a patent, which in turn means that in its decision the EPO must consider all the circumstances, irrespective of how and when it became aware of them.

l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Par contre, l'article 114 (2) CBE autorise l'OEB à ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

3.3 Dans une certaine mesure, ces deux paragraphes ne sont pas concordants. Si l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits, il doit nécessairement prendre en considération tous les éléments utiles pour statuer. L'article 114 (1) CBE n'impose pas de satisfaire à cette obligation dans un délai déterminé, obligation qui est donc maintenue pendant toute la durée de la procédure. L'article 114 (2) CBE permet en revanche de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués en temps utile. Il s'agit de dispositions en apparence contradictoires qu'il convient de concilier par une interprétation soignée.

3.4 La Chambre estime que le principe énoncé à l'article 114 (1) CBE suivant lequel l'Office doit procéder à l'examen d'office des faits prime la disposition de l'article 114 (2) CBE qui prévoit la possibilité de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, ce qui ressort à l'évidence du texte même des deux dispositions. En effet, les termes "ermittelt" (version allemande), "shall examine" (version anglaise) et "procède à l'examen" (version française) utilisés dans l'article 114 (1) CBE expriment une obligation tandis que ceux de l'article 114 (2) CBE ("braucht nicht zu berücksichtigen", en allemand; "may disregard", en anglais; "peut ne pas tenir compte", en français) impliquent un pouvoir d'appréciation. Ces termes font à eux seuls apparaître clairement que la disposition du paragraphe 1 prévaut sur celle du paragraphe 2.

3.5 Même au cours d'une procédure inter partes, ce qu'est précisément une procédure d'opposition, l'OEB ne doit pas uniquement prendre en considération les intérêts des parties concernées; il est également tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables.

C'est en fait pour cette raison que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office est posé à l'article 114 (1) CBE et que, conformément à l'article 115 CBE, les tiers peuvent présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Le public doit pouvoir se fier au maximum à la validité des brevets délivrés par l'OEB. La conséquence logique du principe évoqué ci-dessus est que l'OEB n'a pas le droit de négliger un quelconque élément dont il dispose pour juger de la validité d'un brevet, ce qui signifie en d'autres termes que, pour rendre sa décision, il doit tenir compte de tous les faits, la question de savoir comment et quand il en a pris connaissance étant sans importance.

3.6 Nach dem Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen ist es daher nicht zulässig, wesentliche Tatsachen und Beweismittel nur deshalb unberücksichtigt zu lassen, weil sie von den Beteiligten nicht fristgerecht vorgebracht worden sind. Daß Sachverhalte, die gegen die Aufrechterhaltung eines Patents sprechen und von der Einspruchsabteilung oder der Kammer selbst ermittelt worden sind, bis zur Verkündung der Entscheidung jederzeit berücksichtigt werden müssen, ergibt sich eindeutig aus der Formulierung in Artikel 114 (1) EPÜ, die zwischen dem "Sachverhalt" einerseits und "Tatsachen ..., die von den Beteiligten ... vorgebracht werden", andererseits unterscheidet, sowie daraus, daß Artikel 114 (2) EPÜ nur auf die letzteren anzuwenden ist.

3.7 Eine weitere Kategorie von Sachverhalten, auf die Artikel 114 (2) EPÜ offensichtlich nicht anzuwenden ist, sind die Einwendungen, die gemäß Artikel 115 (1) EPÜ Dritte gegen die Patentierbarkeit der Erfindung erheben können; der Satz "Der Dritte ist am Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht beteiligt" bringt nämlich klar zum Ausdruck, daß dieser Dritte nicht zu den in Artikel 114 (2) genannten Beteiligten gehört. Außerdem findet sich weder in Artikel 115 noch sonstwo im Übereinkommen eine Bestimmung, die für diese Einwendungen eine Frist setzt oder das EPA ermächtigt, Tatsachen, die ihm in dieser Weise zur Kenntnis gebracht werden, zu irgendeinem Zeitpunkt außer Betracht zu lassen. Dies erhärtet den Eindruck, daß Artikel 114 (2) EPÜ auf solche Tatsachen nicht angewandt werden kann, da sich der Ausdruck "verspätet" nicht auf Tatsachen beziehen kann, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist vorgebracht werden müssen.

Daß Artikel 115 EPÜ nicht nur für die Zeit vor der Erteilung, sondern auch für die Zeit danach gilt, ergibt sich aus dem Hinweis in Absatz 2, daß die Einwendungen dem Anmelder oder Patentinhaber mitgeteilt werden. Nach Auffassung der Kammer wäre es kaum zu rechtfertigen, wenn Tatsachen, die von einem Dritten vorgebracht werden, der nicht einmal Verfahrensbeteiligter ist, vom EPA unabhängig vom Zeitpunkt ihres Vorbringens berücksichtigt werden müßten, die vom Einsprechenden nach Ablauf einer bestimmten Frist vorgebracht werden jedoch nicht. Es wäre lächerlich, wenn der Einsprechende verspätet ermittelte Unterlagen über einen Dritten nach Artikel 115 EPÜ einreichen müßte, damit sie nicht aufgrund von Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben.

Objektiv gesehen liegt es außerdem im Interesse aller einschließlich des Patentinhabers, daß das Patent im Einspruchsverfahren vor dem Hintergrund des gesamten bekannten Stands der Technik geprüft wird, da dies die rechtliche Stellung des Patentinhabers in einem etwaigen Verletzungsverfahren stärken würde, in dem der Verletzer sich möglicherweise auf die Rechtsgültigkeit des Patents beruft.

3.6 The principle of examination by the Office of its own motion therefore does not allow essential facts, evidence and arguments to be disregarded merely because they were not submitted by a party within a time limit. That facts prejudicial to maintenance of a patent which the Opposition Division or Board has itself ascertained have to be considered at any time until a decision is pronounced is evident from the distinction drawn in Article 114 (1) EPC between "the facts" on the one hand, and "the facts ... which are submitted by the parties" on the other and the applicability of Article 114 (2) EPC to only these last mentioned facts.

3.7 Another category of facts to which Article 114 (2) evidently does not apply are those presented in observations by third parties concerning the patentability of the invention pursuant to Article 115 (1) EPC, since it is clear from the sentence "That person shall not be a party to the proceedings before the European Patent Office" that such a person is not one of the parties referred to in Article 114 (2). Furthermore there is no provision either in Article 115 or elsewhere in the EPC imposing any limit on the period within which such observations have to be presented or empowering the EPO to disregard facts which come to its notice in this way whenever they are presented. This serves to reinforce the view that Article 114 (2) cannot apply to such facts since "due time" can have no meaning in respect of facts which do not have to be presented within a limited period.

That the provisions of Article 115 apply not only to the period before grant but also to the post grant period is apparent from the reference in paragraph (2) of the article to communication of the observations to the applicant for or proprietor of the patent. In the Board's view, a situation where facts submitted by a person who is not even a party to the proceedings have to be considered by the EPO regardless of when they are submitted, whereas those submitted by the opponent after a specific time limit has expired do not, would be scarcely justifiable. It would be ridiculous if the opponent had to file documents found late through a third party in accordance with Article 115 EPC, if he wished to ensure that they would not be disregarded under Article 114 (2) EPC.

Furthermore, seen objectively, it is in the general interest of all, including the patent proprietor, that his patent be examined against the background of the entire prior art known in the course of the opposition proceedings, as that would strengthen his legal position in any future infringement proceedings in which the infringer may plead that the patent lacks legal validity.

3.6 Le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à un examen d'office s'oppose donc à ce que des faits, preuves et arguments fondamentaux ne soient pas pris en compte uniquement parce qu'ils n'ont pas été produits ou invoqués par une partie dans un délai donné. La distinction établie à l'article 114 (1) CBE entre "les faits" et "les moyens invoqués par les parties", et la possibilité d'appliquer l'article 114 (2) CBE non à ces faits mais exclusivement auxdits moyens indiquent clairement que la division d'opposition ou la chambre ne doivent pas rendre de décision sans avoir pris en considération, quel que soit le moment, des faits qui s'opposent au maintien d'un brevet et qu'elles ont vérifiés elles-mêmes.

3.7 Une autre catégorie de faits auxquels l'article 114 (2) ne s'applique manifestement pas sont ceux présentés par des tiers dans leurs observations sur la brevetabilité de l'invention, aux fins de l'article 115 (1) CBE; en effet, la phrase "les tiers n'acquiescent pas la qualité de partie à la procédure devant l'Office européen des brevets" signifie à l'évidence qu'un tiers ne saurait être considéré comme partie au sens où l'entend l'article 114 (2). De plus, l'article 115 ne contient aucune disposition, pas davantage que la CBE d'une façon générale, fixant un quelconque délai pour présenter des observations de cette nature ou autorisant l'OEB à ne pas tenir compte de faits portés par ce biais à sa connaissance, indépendamment de la question de l'observation d'un délai. Cela contribue à étayer le point de vue selon lequel l'article 114 (2) ne peut s'appliquer à de tels faits puisque la notion de "temps utile" ne peut concerner des faits qui n'ont pas à être invoqués dans un délai donné.

Il découle du paragraphe 2 de l'article 115 en vertu duquel les observations sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet que cet article ne s'applique pas uniquement à la période antérieure, mais également à celle postérieure à la délivrance. De l'avis de la Chambre, on verrait mal comment l'OEB aurait l'obligation de tenir compte des faits invoqués par un tiers n'ayant même pas qualité de partie à la procédure, et ce quel que soit le moment où ils le sont, mais non pas des faits invoqués par l'opposant après l'expiration d'un délai déterminé. Il serait absurde qu'un opposant en soit réduit à produire, par l'intermédiaire d'un tiers, en faisant jouer l'article 115 CBE, des documents découverts tardivement, pour être sûr qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 114 (2) CBE en vertu duquel ils pourraient n'être pas pris en compte.

D'un point de vue objectif, il est en outre dans l'intérêt de tous, y compris des titulaires de brevets, que les brevets soient examinés par rapport à l'ensemble de l'état de la technique connu lors de la procédure d'opposition puisqu'un tel examen renforce leur position juridique dans toute action future en contrefaçon au cours de laquelle le contrefacteur présumé contesterait la validité du brevet.

3.8 Wenn das EPA aufgrund von Artikel 114 (1) EPU auch alle für seine Entscheidung relevanten Tatsachen zeitlich unbegrenzt und unabhängig davon berücksichtigen muß, wie sie ihm zur Kenntnis gebracht worden sind, so heißt das nicht, daß Artikel 114 (2) EPU überflüssig ist. Er gibt nämlich der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer die Möglichkeit, Entgegenhaltungen, die vom Einsprechenden nach Fristablauf vorgebracht werden, in ihrer Entscheidung als unerheblich, d.h. für die Entscheidung belanglos, zu bezeichnen, ohne dies wie bei rechtzeitig vorgebrachten Entgegenhaltungen ausführlich begründen zu müssen. Die Einspruchsabteilung und die Kammer müssen jedoch die Relevanz der verspätet in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltung objektiv prüfen und dann das Ergebnis den Beteiligten zumindest in ihrer Entscheidung mitteilen. Dies ist im vorliegenden Fall nicht geschehen. In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung die Entgegenhaltungen 4 und 5 nur deshalb nicht berücksichtigt, weil sie nicht innerhalb der Einspruchsfrist genannt worden sind. Aus der Entscheidung geht nirgends hervor, daß die Einspruchsabteilung den Inhalt der verspätet eingeführten Unterlagen für nicht relevant hält.

Solange diese Prüfung aussteht, kann über den Einspruch nicht endgültig entschieden werden. Unter den gegebenen Umständen hält es die Kammer für angezeigt, diese Prüfung von der Einspruchsabteilung durchführen zu lassen, um den beiden Beteiligten nicht das Recht auf eine vollständige Prüfung des Einspruchs in zwei Instanzen vorzuenthalten.

3.9 Deshalb kann trotz der Schlußfolgerung, zu der die Kammer unter Nummer 2.5 gelangt ist, weder dem Hauptantrag der Beschwerdeführerin noch dem der Beschwerdegegnerin stattgegeben werden.

Die Kammer hat beschlossen, von der ihr in Artikel 111 EPU übertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die Angelegenheit entsprechend dem Hilfsantrag beider Beteiligten zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

3.10 Sollte die Einspruchsabteilung nach objektiver Prüfung der Relevanz der Entgegenhaltungen 4 und 5 zu der Auffassung gelangen, daß diese einzeln oder in Verbindung mit dem innerhalb der Einspruchsfrist genannten Stand der Technik einer Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegenstehen, so muß sie ihre Entscheidung auf diese Entgegenhaltungen stützen. Gelangt sie jedoch zu der Auffassung, daß die verspätet vorgebrachten Entgegenhaltungen der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehen, so braucht sie den Beteiligten in ihrer Entscheidung nur das Ergebnis ihrer objektiven Prüfung unter Hinweis auf die verspätete Einführung mitzuteilen.

3.11 Dies setzt voraus, daß die Einsprechende die Entgegenhaltungen 4 und 5 tatsächlich verspätet eingereicht hat. Tatsachen und Beweismittel gelten aber nicht schon allein deshalb als ver-

3.8 Even though therefore, under Article 114 (1) EPC the EPO has to consider without limit as to time all circumstances which come to its attention in whatever way and which are relevant to its decision, it does not follow that Article 114 (2) EPC is meaningless. That provision enables the Opposition Division or Appeal Board in its decision to designate citations referred to by the opponent after expiry of the time limit as not material - i.e. having no bearing on the decision - without having to give detailed reasons, as it does in the case of citations referred to in due time. The Opposition Division or Board has however to examine objectively the relevance of the citation introduced late into the proceedings and has then to communicate the results to the parties at least in its decision. This has not happened in the present case. In the contested decision the Opposition Division has disregarded documents (4) and (5) simply because they were not cited within the opposition period. Nothing in the decision indicates that the Opposition Division considered the substance of the documents introduced late into the proceedings to be not relevant.

No final decision on the opposition can be taken until such an examination has been performed. In the circumstances the Board considers it proper that this should be done by the Opposition Division thus ensuring the right of both parties of a full examination of the opposition before two instances.

3.9 Therefore, despite the conclusion of the Board reached in point 2.5 above neither the Appellant's nor the Respondent's main request can be allowed.

The Board has decided to make use of the powers conferred on it by Article 111 EPC to refer the case back to the Opposition Division for further prosecution in accordance with the auxiliary request of both parties.

3.10 If the Opposition Division in objectively examining the relevance of documents (4) and (5) concludes that they alone or in combination with the state of the art cited within the time limit for filing the opposition do not allow the patent to be maintained without amendment it must base its decision on these citations. If it concludes that the documents introduced late do not prejudice the maintenance of the patent in its granted form it needs merely communicate to the parties in its decision the results of its objective examination with a reference to their late introduction.

3.11 This presupposes that the opponent did not submit documents (4) and (5) in due time. Facts, evidence and arguments are not deemed not to have been submitted in due time ("verspätet

3.8 Bien que l'article 114 (1) CBE prévoie donc que l'OEB doit tenir compte, indépendamment de tout délai, de l'ensemble des éléments pertinents qui lui parviennent d'une manière ou d'une autre, l'article 114 (2) CBE n'est pas dépourvu de sens. Cette disposition permet à la division d'opposition ou à la chambre de recours, dans leur décision, de qualifier de non pertinents - c'est-à-dire sans rapport avec la décision - des documents cités par l'opposant après l'expiration du délai, sans qu'elles aient à exposer en détail leurs motifs, ce qu'elles font quand les antériorités sont citées en temps utile. La division d'opposition ou la chambre doivent cependant examiner en toute objectivité la pertinence d'une antériorité citée tardivement au cours de la procédure, puis notifier les résultats de cet examen aux parties, du moins dans leur décision. Cela n'a pas été fait dans la présente espèce. Dans la décision attaquée, la Division d'opposition n'a pas tenu compte des documents (4) et (5) uniquement parce qu'ils n'avaient pas été cités pendant le délai d'opposition. Rien dans cette décision n'indique que la Division d'opposition a considéré comme non pertinente la teneur des documents inclus tardivement dans la procédure.

Il ne peut être pris de décision définitive concernant l'opposition tant qu'il n'a pas été procédé à un tel examen. Dans le cas présent, la Chambre estime qu'il convient de laisser le soin à la Division d'opposition de l'effectuer, pour garantir aux deux parties le droit à un examen complet de l'opposition devant deux instances.

3.9 En conséquence, nonobstant la conclusion tirée par la Chambre au point 2.5 ci-dessus, il ne peut être fait droit à la requête principale de la requérante, ni à celle de l'intimé.

La Chambre a décidé d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111 CBE pour renvoyer l'affaire à la Division d'opposition en vue de la poursuite de la procédure, conformément à la requête subsidiaire présentée par chacune des deux parties.

3.10 Si la Division d'opposition conclut, à l'issue d'un examen objectif de la pertinence des documents (4) et (5), qu'ils ne permettent pas, seuls ou conjointement avec l'état de la technique cité dans le délai d'opposition, de maintenir le brevet sans modification, elle doit fonder sa décision sur ces antériorités. Si elle conclut que les documents cités tardivement ne s'opposent pas au maintien du brevet tel qu'il a été délivré, il lui suffit d'indiquer aux parties dans sa décision les résultats de cet examen, en mentionnant que ces documents ont été cités tardivement.

3.11 Cela suppose alors que l'opposante n'a pas produit les documents (4) et (5) en temps utile. Il n'est pas considéré que les moyens invoqués ne l'ont pas été en temps utile ("verspätet vorge-

spätet vorgebracht ("not submitted in due time", "n'ont pas été produites en temps utile"), weil sie nicht während der Einspruchsfrist eingereicht worden sind. Andererseits trifft die Einsprechende eine gewisse Schuld, weil sie die Entgegenhaltungen 4 und 5 nicht innerhalb der Einspruchsfrist erwähnt hat. Obwohl die Einspruchsabteilung dies erkannt hat, begründet sie ihre Feststellung, daß die Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht wurden, nicht angemessen, sondern verweist nur auf die lange Einspruchsfrist von 9 Monaten sowie darauf, daß die Unterlagen seit 1933 bzw. 1978 vorhanden sind. Die Unterlagen gelten jedoch nur dann als verspätet vorgebracht, wenn die Einsprechende im vorliegenden Fall die Entgegenhaltungen 4 und 5 innerhalb der Einspruchsfrist oder jedenfalls vor ihrer tatsächlichen Einreichung hätte erwähnen können. Dafür liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor. Wenn die Einsprechende bei sorgfältiger Vorbereitung des Einspruchsverfahrens die Entgegenhaltungen 4 und 5 eher hätte ermitteln können - was die Einspruchsabteilung bei der Berufung auf die verspätete Einführung zu unterstellen scheint -, so wäre es ihre Aufgabe gewesen darzulegen, weshalb sie die beiden Entgegenhaltungen nicht schon früher erwähnt hat.

3.12 Die Kammer vertritt außerdem den Standpunkt, daß bei der Entscheidung über die Zulassung von Entgegenhaltungen, die nach Ablauf der Einspruchsfrist eingereicht werden, kein allzu strenger Maßstab angelegt werden sollte. Es besteht nämlich die große Gefahr, daß sich das Verfahren ungebührlich verzögert, wenn die erste Instanz Tatsachen und Beweismittel für verspätet eingereicht hält, die Beschwerdekammer dies bestreitet und die Sache dann an die erste Instanz zurückverwiesen wird. Aus diesen Gründen sollte die erste Instanz von ihrer Befugnis nach Artikel 114 (2) EPÜ nur dann Gebrauch machen, wenn eindeutig feststeht, daß die Unterlagen verspätet eingereicht worden sind.

3.13 Die Kammer hält eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr im vorliegenden Fall nicht für möglich, da kein **wesentlicher Verfahrensmangel** im Sinne der Regel 67 EPÜ vorliegt. Sie ist zwar der Ansicht, daß sich die Einspruchsabteilung verfahrensrechtlich nicht richtig verhalten hat, kann ihr jedoch keinen wesentlichen Verfahrensmangel anlasten, weil es ihres Wissens noch keine feste Regelung dafür gibt, wie mit Unterlagen zu verfahren ist, die in der ersten Instanz verspätet eingereicht werden; in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt heißt es dazu nur, daß bei der Entscheidung über die Zulassung von verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismitteln deren Bedeutung für die Entscheidung, der Stand des Verfahrens und die Gründe für die verspätete Vorlage zu berücksichtigen sind (vgl. E-VI, 2).

vorgebracht", "n'ont pas été produites en temps utile") simply because they have not been submitted during the opposition period. On the contrary, some blame must also be attachable to the opponent for his failure to mention documents (4) and (5) within the opposition period. Although the Opposition Division is aware of this fact it does not give adequate reasons for concluding that the documents were not filed in due time but merely refers to the lengthy nine-month opposition period and the existence of the documents since 1933 and 1978 respectively. However, documents are deemed to be introduced late only if, in the present case, the opponent could have mentioned documents (4) and (5) within the opposition period or earlier than in fact he did. There is nothing to indicate this. If it could be assumed that careful preparation of the opposition proceedings would have revealed to the opponent documents (4) and (5) - and this is what the Opposition Division would seem to be implying in the reasons it gives for claiming their late introduction - it would have been his task to set out the circumstances that prevented him from mentioning the two documents earlier.

3.12 The Board considers moreover that too strict a standard should not be set when a decision is taken on whether to admit citations submitted outside the opposition period. There is the major risk of proceedings being unduly delayed if the first instance judges facts, evidence or arguments not to have been submitted in due time, the Board of Appeal disputes this and the case is referred back to the first instance. For these reasons the first instance should use the powers conferred on it by Article 114 (2) EPC only if it can be clearly established that they had not been submitted in due time.

3.13 The Board considers it not possible to order reimbursement of the appeal fee in the present case since there has been no **substantial procedural violation** within the meaning of Rule 67 EPC. Although the Board feels that the Opposition Division did not act in accordance with correct procedure it cannot be held guilty of a substantial procedural violation because, to the knowledge of the Board, there is as yet no standardised procedure for dealing with documents not submitted in due time in proceedings before the first instance and the Guidelines for Examination in the European Patent Office merely state that in deciding whether to admit the facts or evidence not filed in due time their relevance to the decision, the state of the procedure and the reasons for the belated presentation are to be considered (cf. Part E-VI, 2).

bracht", "not submitted in due time") simplement parce qu'ils n'ont pas été invoqués pendant le délai d'opposition. Encore faut-il que l'on attribue également à l'opposante une part de responsabilité pour ne pas avoir cité les documents (4) et (5) pendant ce délai. Bien que la Division d'opposition en ait été consciente, elle n'a pas indiqué de motifs valables pour conclure que les documents n'avaient pas été produits en temps utile, mais s'est contentée de mentionner la longueur du délai d'opposition (neuf mois) et de signaler que les documents en question existaient depuis 1933 et 1978 respectivement. L'on pourrait considérer qu'il n'y a pas eu, dans la présente espèce, production de documents en temps utile uniquement si l'opposante avait eu la possibilité de mentionner les antériorités (4) et (5) pendant le délai d'opposition ou plus tôt qu'elle ne l'a réellement fait. Or rien ne l'indique. S'il existait des raisons de supposer qu'une préparation minutieuse de la procédure d'opposition eût mis plus tôt en lumière les documents (4) et (5) ce que la Division d'opposition semble sous-entendre dans les motifs qu'elle allègue pour démontrer qu'ils ont été produits tardivement, il appartient à l'opposante d'exposer les circonstances qui l'ont empêchée de mentionner plus tôt les deux documents.

3.12 Au surplus, la Chambre estime que les conditions déterminant la recevabilité d'antériorités produites passé le délai d'opposition ne doivent pas être trop strictes. La procédure risque fortement, sinon, d'être indûment retardée dans les cas où la première instance est d'avis que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile et où la chambre de recours, ayant une opinion contraire, renvoie l'affaire devant la première instance. Aussi convient-il que la première instance fasse usage des pouvoirs que lui confère l'article 114 (2) CBE, uniquement s'il peut être clairement établi que les moyens n'ont pas été invoqués en temps utile.

3.13 De l'avis de la Chambre, il n'est pas possible d'ordonner le remboursement de la taxe de recours dans la présente espèce, car il n'y a pas eu de vice **substantiel** de procédure au sens de la **règle 67 CBE**. La Division d'opposition ne peut être tenue pour responsable d'un vice substantiel de procédure bien que la Chambre estime qu'elle n'a pas respecté la procédure appropriée; en effet, il n'existe pas jusqu'à présent, à sa connaissance, de manière uniforme de traiter les documents qui ne sont pas produits en temps utile au cours de la procédure devant la première instance, et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets spécifient simplement qu'en ce qui concerne la décision à prendre sur la recevabilité des faits invoqués et preuves produites tardivement, il convient de considérer leur pertinence, le stade atteint par la procédure ainsi que les motifs du retard incriminé (cf. Partie E-VI, 2).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

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

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'opposition pour la poursuite de la procédure.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 16. September 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: J. Arbouw
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Aktiebolaget DRACO

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Napp Laboratories Limited

Stichwort: Xanthine/DRACO

Artikel: 54 (5), 56 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit einer einzelnen Verbindung aus einer allgemeinen Formel - erste medizinische Indikation" - "erfinderische Tätigkeit - Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten"

Leitsatz

Eine Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen Gruppen definiert ist, offenbart nicht jede einzelne Verbindung, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben kann (im Anschluß an die Entscheidungen T 12/81, ABI. EPA 1982, 296 und T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, Punkt 7 der Gründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 11 609 mit 4 Ansprüchen wurde der Beschwerdegegnerin am 13. April 1983 auf die am 28. September 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 850 091.4 erteilt, die eine Priorität vom 21. Oktober 1978 (SE 7 810 946) in Anspruch nahm.

II. Die Beschwerdeführerin legte gegen die Erteilung am 9. Januar 1984 anhand von neuen Dokumenten Einspruch ein und beantragte den Widerruf

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 16 September 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: J. Arbouw
G.D. Paterson

Patent proprietor/Respondent:
Aktiebolaget DRACO

Opponent/Appellant: Napp Laboratories Limited

Headword: Xanthines/DRACO

Article: 54 (5), 56 EPC

Keyword: "Novelty of a specific compound from a generic formula - first medical use" - "Inventive step - Choice from numerous possibilities"

Headnote

A class of chemical compounds defined only by a general structural formula having at least two variable groups does not specifically disclose each of the individual compounds which would result from the combination of all possible variants within such groups (following decisions T 12/81 OJ EPO 1982, 296 and T 181/82 OJ EPO 1984, 401, point 7 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 11 609 incorporating 4 claims was granted to the Respondent on 13 April 1983 on the basis of European patent application No. 79 850 091.4, filed on 28 September 1979 and claiming a priority of 21 October 1978 (SE 7 810 946).

II. The Appellant filed opposition to the grant on 9 January 1984 on the basis of new documents, and requested that the patent be revoked in its entirety

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 16 septembre 1987 T 7/86 - 3.3.1^{*)} (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: J. Arbouw
G. D. Paterson

Titulaire du brevet/intimé:
Aktiebolaget DRACO

Opposant/requérant: Napp Laboratories Limited

Référence: Xanthines/DRACO

Article: 54 (5) et 56 CBE

Mot-clé: "Nouveauté d'un composé spécifique répondant à une formule générale - première application thérapeutique" - "Activité inventive - choix parmi de nombreuses possibilités"

Sommaire

Une classe de composés chimiques définie uniquement par une formule générale de constitution et qui comporte au moins deux groupes variables, ne divulgue pas spécifiquement chacun des composés pouvant résulter de la combinaison de toutes les variantes possibles à l'intérieur de tels groupes (cf. décisions T 12/81, JO OEB 1982, 296, et T 181/82, JO OEB 1984, 401, point 7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 11 609 contenant 4 revendications a été délivré à l'intimé le 13 avril 1983 sur la base de la demande de brevet européen n° 79 850 091.4, déposée le 28 septembre 1979, pour laquelle était revendiquée la priorité d'une demande du 21 octobre 1978 (SE 7 810 946).

II. Le 9 janvier 1984, s'appuyant sur de nouveaux documents, le requérant a fait opposition au brevet et demandé qu'il soit intégralement révoqué pour

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

^{*)} This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

^{*)} Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.