

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 2. März 1988
T 406/86 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: F. Antony
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Wacker-Chemie GmbH

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Billerud AB

Stichwort: Trichlorethylen/WACKER

Artikel: 84, 101 (2), 110 (2), 111 (1),
114 EPÜ

Regel: 57, 58 EPÜ

Schlagwort: "Nichtzulassung von
Änderungsvorschlägen im
Einspruchs-(Beschwerde-)verfahren -
Ermessen - Sachdienlichkeit/
Notwendigkeit von Änderungen" -
"Offenkundige Vorbenutzung - im
Beschwerdeverfahren zum erstenmal
vorgelegt"

Leitsätze

I. Im Einspruchs (Beschwerde-) verfahren hat der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen. Eine solche liegt vielmehr im pflichtgemäßen Ermessen des betreffenden Entscheidungsorgans. Sie kann abgelehnt werden, wenn die Änderungen weder sachdienlich, noch erforderlich sind.

II. Insbesondere können Änderungsvorschläge unberücksichtigt bleiben, die in einem späten Verfahrensstadium vorgebracht werden, d. h., wenn die Prüfung des Einspruchs bzw. der Beschwerde schon weitgehend abgeschlossen ist (im Anschluß an die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1, T 153/85, ABl. EPA 1988, 1).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung 81 109 072.9, die am 28. Oktober 1981 mit deutscher Priorität vom 4. März 1981 angemeldet worden war, wurde am 26. September 1984 das europäische Patent 59 251 auf der Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt.
...

II. Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerdeführerin am 18. Juni 1985 wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) Einspruch ein. ...

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
2 March 1988
T 406/86 - 3.3.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: F. Antony
G. D. Paterson

Patent proprietor/Respondent:
Wacker-Chemie GmbH

Opponent/Appellant: Billerud AB

Headword: Trichloroethylene/
WACKER

Article: 84, 101(2), 110(2), 111(1), 114
EPC

Rule: 57, 58 EPC

Keyword: "Amendments proposed
in opposition (appeal) proceedings
disallowed - discretion -
appropriateness of/need for
amendments" - "Prior use - submitted
for the first time in appeal
proceedings"

Headnote

I. The law does not guarantee a patent proprietor the right to have proposed amendments incorporated in opposition (appeal) proceedings. Whether or not they are will be decided by the department concerned exercising due discretion. They may be refused if the amendments are neither appropriate nor necessary.

II. Proposed amendments may be disregarded in particular if submitted late in the proceedings, i.e. when examination of the opposition or appeal is already substantially complete (cf. Decision T 153/85 of Technical Board of Appeal 3.3.1, OJ EPO 1988, 1).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 59 251 was granted on the basis of five claims on 26 September 1984 in response to European patent application No. 81 109 072.9 filed on 28 October 1981 with German priority of 4 March 1981. ...

II. The appellants originally filed opposition to the grant of the patent on 18 June 1985 on grounds of lack of novelty and inventive step and of insufficient clarity in the claims (Article 84 EPC). ...

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1, en
date du 2 mars 1988
T 406/86 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: F. Antony
G. D. Paterson

Titulaire du brevet/intimé:
Wacker-Chemie GmbH

Opposant/requérant: Billerud AB

Référence: Trichloréthylène/
WACKER

Article: 84, 101 (2), 110 (2), 111 (1),
114 CBE

Règle: 57, 58 CBE

Mot-clé: "Non-admission de
propositions de modifications au
cours de la procédure d'opposition
(recours) - pouvoir d'appréciation -
opportunité/nécessité d'apporter des
modifications" - "usage antérieur -
présenté pour la première fois en
procédure de recours"

Sommaire

I. Au cours de la procédure d'opposition (recours), le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, qui peut refuser de prendre en compte les modifications proposées, si elles ne sont ni opportunes, ni nécessaires.

II. En particulier, il peut ne pas être tenu compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure, c'est-à-dire lorsque l'examen de l'opposition ou du recours est déjà bien avancé (cf. la décision de la chambre de recours technique 3.3.1, T 153/85, JO OEB 1988, 1).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 109 072.9, déposée le 28 octobre 1981, revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée en Allemagne le 4 mars 1981, a donné lieu le 26 septembre 1984 à la délivrance du brevet européen n° 59 251 comportant cinq revendications. ...

II. Le 18 juin 1985, l'actuelle requérante a fait opposition au brevet, invoquant l'absence de nouveauté et d'activité inventive ainsi que le manque de clarté des revendications (art. 84 CBE). ...

* 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.

III. Mit Entscheidung vom 23. September 1986 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück und führte dazu im wesentlichen das Folgende aus: Das beanspruchte Mittel sei nicht nur neu, sondern es beruhe auch auf erfinderscher Tätigkeit. ...

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) durch am 17. November 1986 brieflich bestätigtes Telex vom 13. November 1986 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. ...

VI. In weiteren Schriftsätzen, eingegangen am 24. Juni, 21. September und 16. November 1987, macht die Beschwerdeführerin geltend, daß der Wortlaut der strittigen Ansprüche einen Gehalt an Epoxiden nicht ausschließe. Die Beschwerdegegnerin beruft sich dagegen in ihren am 20. Juli und 8. Oktober 1987 eingegangenen Erwidernungen darauf, daß zur Auslegung der Ansprüche die Beschreibung heranzuziehen sei, aus der sich ein solcher Ausschluß eindeutig ergebe. In einer weiteren, am 30. Dezember 1987 eingegangenen Äußerung schlägt sie schließlich vor, zur Ausräumung der von der Beschwerdeführerin gerügten Unklarheit die Ansprüche zu ändern.

...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPU und ist daher zulässig.

2. In formaler Hinsicht ist zu den Ansprüchen in ihrer erteilten Fassung das Folgende auszuführen.

2.1. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, daß - für sich betrachtet - der Ausdruck "hydroxylgruppenfreier Ether" auch solche (hydroxylgruppenfreie) Ether umfaßt und also unter Schutz zu stellen scheint, die beliebige andere funktionelle Gruppen, einschließlich der Epoxygruppe, enthalten.

2.2. Andererseits ergibt sich schon aus der Definition der Aufgabe auf Seite 2, Zeilen 24 bis 25, sowie auch aus der eindeutigen Erklärung von Seite 2, Zeilen 40 bis 41, der Streitpatentschrift, daß das beanspruchte Stabilisierungsmittel (Ansprüche 1 und 2) und das damit stabilisierte Trichlorethylen (Ansprüche 3 bis 5) **epoxidfrei** sein müssen bzw. die verwendeten "hydroxylgruppenfreien Ether" keine Epoxide sein dürfen. Insoweit liegt ein Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschreibung vor, der gegen Art. 84 EPU verstößt und im Rahmen des Prüfungsverfahrens zu beseitigen gewesen wäre.

2.3. Ähnliches gilt hinsichtlich des Oberbegriffs von Anspruch 1: Ein Mittel "auf Basis von zumindest einem Amin, ... Ethylacetat, N-Methylpyrrol **und/oder** zumindest einem Alkylphenol" ist nach den Gesetzen von Sprache und Logik ein solches, das **eine oder mehrere der vier** Komponenten Amin, Ethylacetat, N-Methylpyrrol und Alkylphenol enthält.

III. In a decision dated 23 September 1986 the Opposition Division rejected the opposition. The substance of its reasoning was as follows. The claimed agent was not only new but also involved an inventive step. ...

IV. In a telex dated 13 November 1986 and confirmed in writing on 17 November 1986 the appellants (opponents) gave notice of appeal against this decision, paying the prescribed fee. ...

VI. In further written statements received on 24 June, 21 September and 16 November 1987 the appellants maintained that the text of the disputed claims did not rule out an epoxide content. In their responses received on 20 July and 8 October 1987, on the other hand, the respondents pointed out that the claims had to be interpreted in the light of the description, which clearly indicated the exclusion referred to. Finally, in another statement received on 30 December 1987 they proposed that the claims be amended in order to rectify the lack of clarity to which the appellants objected.

...

Reasons for the Decision

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

2. The following comments may be made on the claims as granted from the point of view of formal presentation of the subject-matter.

2.1 The appellants are right in saying that - per se - the term "ether containing no hydroxyl groups" includes and therefore appears to protect those ethers (containing no hydroxyl groups) which contain any other functional groups including the epoxy group.

2.2 On the other hand, from the definition of the problem on page 2, lines 24 to 25 of the contested patent, together with what is expressly stated on page 2, lines 40 to 41, it is clear that the claimed stabilising agent (Claims 1 and 2) and the trichloroethylene stabilised by means of it (Claims 3 to 5) must be **epoxide-free** or in other words that the ethers used - "containing no hydroxyl groups" - must not be epoxides. This discrepancy between the claims and the description contravenes Article 84 EPC and ought to have been removed during substantive examination.

2.3 A similar criticism applies to the pre-characterising portion of Claim 1. An agent "based on at least one amine, ... ethyl acetate, N-methylpyrrole **and/or** at least one alkylphenol" is linguistically and logically one that contains **one or more of the four** components amine, ethyl acetate, N-methylpyrrole and alkylphenol. Per se, therefore, Claims 1 to 4 -

III. Par décision en date du 23 septembre 1986, la Division d'opposition a rejeté l'opposition au motif essentiellement que l'objet des revendications non seulement est nouveau, mais implique en outre une activité inventive. ...

IV. L'opposante a formé un recours contre cette décision par un télex en date du 13 novembre 1986, confirmé par le courrier du 17 novembre 1988, et a acquitté la taxe prescrite. ...

VI. Dans des communications ultérieures, reçues les 24 juin, 21 septembre et 16 novembre 1987, la requérante fait valoir que le texte des revendications litigieuses n'exclut pas que l'objet de la demande contienne des époxydes. L'intimée soutient en revanche, dans ses réponses reçues les 20 juillet et 8 octobre 1987, que pour interpréter les revendications, il faut faire appel à la description; or celle-ci exclut nettement cette possibilité. Dans une autre communication, reçue le 30 décembre 1987, elle propose finalement de modifier les revendications afin de remédier au manque de clarté critiqué par la requérante.

...

Motifs de la décision

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

2. Du point de vue de la forme, on peut affirmer ceci, en ce qui concerne les revendications du brevet tel qu'il a été délivré:

2.1 La requérante a raison lorsqu'elle affirme qu'en elle-même l'expression "éther dépourvu de radical hydroxy" comprend et semble donc protéger également les éthers (dépourvus de radical hydroxy) contenant n'importe quel autre radical fonctionnel, y compris le radical époxy.

2.2 En revanche, il ressort déjà de la définition du problème figurant à la page 2, lignes 24 et 25, et de la déclaration sans équivoque figurant à la page 2, lignes 40 et 41 de la description du brevet attaqué, que le produit stabilisant revendiqué (revendications 1 et 2) et le trichloréthylène ainsi stabilisé (revendications 3 à 5) doivent être **dépourvus d'époxydes** ou que les "éthers dépourvus de radical hydroxy" utilisés ne doivent pas être des époxydes. Il y a donc contradiction entre le texte des revendications et la description, contradiction qui va à l'encontre des dispositions de l'article 84 CBE et qui aurait dû être éliminée dans le cadre de la procédure d'examen.

2.3 Il en va de même du préambule de la revendication 1: un produit "à base d'au moins une amine, ... d'acétate d'éthyle, de N-méthylpyrrole et/ou d'au moins un alkylphénol" est, selon les lois de la langue et de la logique, un produit qui contient **un ou plusieurs des quatre** constituants suivants: amine, acétate d'éthyle, N-méthylpyr-

Für sich betrachtet umfassen daher die Ansprüche 1 bis 4 - Anspruch 5 wird hiervon nicht berührt - Stabilisierungsmittel bzw. stabilisiertes Trichlorethylen, worin neben den beiden im Kennzeichen von Anspruch 1 genannten Bestandteilen nur mindestens eine der vier obengenannten Komponenten enthalten sein muß. Erst aus Seite 3, Zeilen 19 bis 21, der Streitpatentschrift in Verbindung mit sämtlichen Beispielen sowie Seite 2, Zeile 62, der Streitpatentschrift wird klar, was eigentlich gemeint ist:

Von den vier obengenannten Komponenten sollen die ersten beiden (Amin und Ethylacetat) zwingend vorgeschrieben sein, wogegen von den anderen beiden (N-Methylpyrrol und Alkylphenol) nur eines (N-Methylpyrrol oder Alkylphenol) erforderlich ist, aber auch beide zugleich zugelassen sind.

Auch hierin ist eine gegen Art. 84 EPÜ verstoßende Unklarheit zu erblicken, auf deren Beseitigung die Kammer bestehen müßte, wenn sich die Sache noch im Erteilungsverfahren befände.

2.4. Da jedoch Art. 84 EPÜ in der erschöpfenden Aufzählung der Einspruchsgründe von Art. 100 EPÜ nicht enthalten ist und eine die Prüfung unter dem Gesichtspunkt des Art. 84 EPÜ erforderlich machende Anspruchsänderung während des Einspruchsverfahrens nicht erfolgt ist, sieht die Kammer im jetzigen Verfahrensstadium davon ab, auf einer klarstellenden Änderung von Anspruch 1 zu bestehen, und begnügt sich mit der Feststellung, daß die Ansprüche im Sinne der vorstehenden Erwägungen in eingeschränkter Weise auszulegen sind.

3. Nach dem am 30. Dezember 1987 eingegangenen "Vorschlag" der Beschwerdegegnerin, den die Kammer als Hauptantrag bei bestehen bleibendem Hilfsantrag gemäß Beschwerdeerwidmung auslegt, sollen nun die Ansprüche zur Beseitigung der in den Unterabschnitten 2.1 und 2.2, nicht aber der im Unterabschnitt 2.3 angegebenen Unklarheit neu gefaßt werden. Hierzu stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagenen Änderungen im gegenwärtigen Verfahrensstadium zu berücksichtigen sind.

3.1. Während des Einspruchsverfahrens (einschließlich der Beschwerdeinstanz) liegt die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen zur Beschreibung oder zu den Ansprüchen durch den Patentinhaber im pflichtgemäßen Ermessen der Einspruchsabteilung bzw. der Beschwerdekammer. Dies ist aus den maßgeblichen Bestimmungen des EPÜ, wie folgt, herzuleiten:

3.1.1. Die Prüfung eines Einspruches wird durch Artikel 101 (2) EPÜ derart geregelt, daß sie

Claim 5 is not involved - cover stabilising agents or stabilised trichloroethylene which apart from the two constituents specified in the characterising portion of Claim 1 need contain no more than one of the four components referred to above. It is not until page 2, line 62, and page 3, lines 19 to 21, of the contested patent, together with all the examples, that it becomes clear what is actually meant:

Of the four components referred to above, the first two (amine and ethyl acetate) are indispensable, whereas of the other two (N-methylpyrrole and alkylphenol) only one (N-methylpyrrole or alkylphenol) is required, although both are permitted together.

This further obscurity contravenes Article 84 EPC and the Board would have to insist on its being eliminated if the case were still in the grant stage.

2.4 However, Article 84 EPC does not feature in the exhaustive list of grounds for opposition specified in Article 100 EPC and no amendment was made to the claims during opposition proceedings, which would have necessitated examination under Article 84 EPC. Accordingly, the Board is not at the present stage insisting that Claim 1 be amended in the interests of clarity but merely records that in view of the foregoing considerations the claims must be given a limited interpretation.

3. The respondents' "proposal" received on 30 December 1987 and construed by the Board as the main request (the auxiliary request formulated in the response to the appeal remaining unaltered) is that the claims be rewritten to remedy the lack of clarity referred to in sub-paragraphs 2.1 and 2.2 but not that in sub-paragraph 2.3. The question arises whether the proposed amendments should be incorporated at the present stage.

3.1 In opposition proceedings (including related appeal proceedings) the question whether to allow the patent proprietor's proposals for amendments to the description or claims is left to the Opposition Division and Board of Appeal, which must exercise due discretion in the matter. This derives from the relevant provisions of the EPC as follows:

3.1.1 Article 101(2) EPC lays down that examination of the opposition

role et alkylphénol. Considérées en soi, les revendications 1 à 4 - ceci ne concerne pas la revendication 5 - couvrent donc un produit stabilisant ou un trichloréthylène stabilisé qui, outre les deux constituants indiqués dans la partie caractérisante de la revendication 1, ne doit contenir que l'un au moins des quatre constituants susmentionnés. Ce n'est que si l'on combine les informations données à la page 3, lignes 19 à 21 avec l'ensemble des exemples cités et avec les développements figurant à la page 2, ligne 62, de la description du brevet litigieux que le sens devient clair:

Des quatre constituants susmentionnés, les deux premiers (amine et acétate d'éthyle) sont prescrits impérativement, alors que, pour ce qui concerne les deux autres (N-méthylpyrrole et alkylphénol), un seul est nécessaire (N-méthyl pyrrole ou alkylphénol), la présence simultanée des deux constituants étant néanmoins admise.

Là encore, ceci constitue un défaut de clarté, contraire aux dispositions de l'article 84 CBE, et la Chambre serait donc tenue d'exiger qu'il y soit remédié si l'affaire en était encore au stade de la procédure de délivrance.

2.4 Cependant, étant donné que l'article 84 CBE n'est pas cité dans l'énumération exhaustive des motifs d'opposition figurant à l'article 100 CBE et qu'il n'y a pas eu au cours de la procédure d'opposition de modification des revendications qui aurait nécessité l'examen de la conformité de ces modifications aux dispositions de l'article 84 CBE, la Chambre renonce, au stade actuel de la procédure, à exiger que l'on apporte des modifications à la revendication 1 pour remédier à son manque de clarté et se borne à constater que les revendications doivent être interprétées limitativement, ainsi qu'il a été indiqué dans les lignes qui précèdent.

3. Selon la "proposition" de l'intimée reçue le 30 décembre 1987, que la Chambre interprète comme requête principale, la requête subsidiaire demeurant celle qui avait été formulée dans la réponse à l'acte de recours, il y a lieu de remanier la rédaction des revendications afin de remédier à l'imprécision visée aux points 2.1 et 2.2 (mais non à celle signalée au point 2.3), ce qui pose la question de savoir si les modifications proposées doivent ou non être prises en considération au stade actuel de la procédure.

3.1 Au cours de la procédure d'opposition (et de la procédure de recours lui faisant suite), la décision de prendre ou non en compte les propositions de modification de la description ou des revendications présentées par le titulaire du brevet est laissée à l'appréciation de la division d'opposition ou de la chambre de recours, ainsi qu'il ressort des dispositions suivantes de la CBE qui sont déterminantes en la matière:

3.1.1. Les dispositions de l'article 101(2) CBE qui régissent l'examen d'une opposition prévoient que celui-ci

i) nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist und daß

ii) "die Einspruchsabteilung die Beteiligten so oft wie erforderlich (aufzufordern hat),

... eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligten einzureichen".

3.1.2. Hiervon bezieht sich Punkt ii in erster Linie auf Stellungnahmen und nicht auf Änderungen der Unterlagen.

3.1.3. Was Punkt i) anbelangt, so bestimmt Regel 57 (1) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung bei der erstmaligen Mitteilung des Einspruchs an den Patentinhaber diesen auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist "eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen einzureichen". (Das Wort "gegebenenfalls" ist dabei im Sinne der englischen und französischen Fassung des Übereinkommens - "where appropriate" bzw. "s'il y a lieu" - etwa im Sinne von "wenn sachdienlich" zu verstehen.) Schon in diesem frühen Verfahrensstadium soll also zu Änderungen nur aufgefordert werden, wenn dies im Hinblick auf die vorgebrachten Einspruchsgründe sachdienlich erscheint.

3.1.4. Regel 58 (2) EPÜ betrifft spätere Bescheide an den Patentinhaber nach Artikel 101 (2) EPÜ. Sie bestimmt, daß der Patentinhaber "gegebenenfalls" - wieder zu verstehen als "wenn sachdienlich"; vgl. englische und französische Fassung - aufzufordern ist, "so weit erforderlich die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen in geänderter Form einzureichen". Die doppelte Einschränkung dieses Satzes durch "wenn sachdienlich" und "so weit erforderlich" betont die Zurückhaltung, die bei einer Aufforderung zu Änderungen während des Einspruchsverfahrens angebracht ist. Anders ausgedrückt, soll der Patentinhaber nur dann zu Änderungen aufgefordert werden, wenn eine solche Aufforderung "sachdienlich" ist, und die Änderungen sollten sich auf das beschränken, was - im Sinne der geltend gemachten Einspruchsgründe - "erforderlich" ist.

3.1.5. Obwohl sich die Regeln 57 und 58 EPÜ unmittelbar nur mit den Kriterien befassen, die von der Einspruchsabteilung anzuwenden sind, wenn es darum geht, möglicherweise zu Änderungen **aufzufordern**, so geht daraus nach Überzeugung der Kammer klar und zwingend hervor, daß auch ohne ausdrückliche Aufforderung durch die Einspruchsabteilung ein Patentinhaber mit der Berücksichtigung von ihm begehrt Änderungen nur dann rechnen darf, wenn die Einspruchsabteilung diese in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens als sachdienlich und/oder erforderlich **im obigen Sinn ansieht**. Eine Auslegung derart, daß die Einspruchsabteilung zu Änderungen nur

(i) shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations and that

(ii) "the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations

... on communications from another party or issued by itself".

3.1.2 Point (ii) relates primarily to observations and not to amendments to the documents.

3.1.3 As for point (i) Rule 57(1) EPC stipulates that the Opposition Division must invite the patent proprietor, when first informing him of the opposition, "to file his observations and to file amendments, where appropriate, to the description, claims and drawings" within a specified period. Even at this early stage, therefore, amendments should be requested from the patent proprietor only if this seems appropriate in the light of the grounds submitted for the opposition.

3.1.4 Rule 58(2) EPC concerns subsequent communications to the patent proprietor under Article 101(2) EPC. It lays down that, where appropriate, the patent proprietor must be invited "to file, where necessary, the description, claims and drawings in amended form". The double caveat in this sentence represented by the words "where appropriate" and "where necessary" emphasises the need for caution in inviting the patent proprietor to make amendments during opposition proceedings. In other words, he should be invited to do so only when it is "appropriate" and the amendments should be limited to what is "necessary" in the light of the grounds submitted for the opposition.

3.1.5 Although Rules 57 and 58 EPC directly concern only those criteria to be applied by the Opposition Division when the question of **inviting** the patent proprietor to make amendments arises, they indicate clearly and conclusively, so the Board is convinced, that even if not explicitly invited by the Opposition Division the patent proprietor may expect his proposals for amendments to be allowed only if it decides after exercising due discretion that it **regards** them as appropriate and/or necessary **in the above sense**. It would not be consistent with the general sense of these rules to interpret them as meaning that the Opposition Division could invite the patent proprietor to make amend-

(i) doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution et que

(ii) "la division d'opposition doit inviter les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter

... leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties".

3.1.2. Le point (ii) ci-dessus vise essentiellement les observations des parties et non les modifications de documents.

3.1.3. S'agissant des exigences visées au point (i), la règle 57(1) CBE indique que la division d'opposition, lorsqu'elle notifie pour la première fois l'opposition formée au titulaire du brevet, invite celui-ci, dans un délai qu'elle lui impartit, "à présenter ses observations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins". (Le mot "gegebenenfalls" doit ici être compris dans le sens où l'entendent les textes anglais et français de la Convention - "where appropriate" et "s'il y a lieu" - c'est-à-dire un peu au sens de "wenn sachdienlich" ("si elle le juge opportun"). Dès ce stade précoce de la procédure, le titulaire du brevet ne doit donc être invité à soumettre des modifications que si ceci est jugé opportun compte tenu des motifs d'opposition avancés.

3.1.4. La règle 58(2) CBE concerne les notifications faites ultérieurement au titulaire du brevet en application de l'article 101(2) CBE. Elle dispose que le titulaire du brevet doit être invité, "s'il y a lieu" ("gegebenenfalls" en allemand - qui doit là aussi être compris au sens de "wenn sachdienlich" (si cela est jugé opportun), cf. textes anglais et français -) "à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés". La double restriction contenue dans cette phrase et exprimée par "s'il y a lieu" et "en tant que de besoin" souligne la retenue qui s'impose lorsque l'on invite le titulaire du brevet à apporter des modifications au cours de la procédure d'opposition. En d'autres termes, le titulaire du brevet ne doit être invité à apporter des modifications que si une telle invitation est "opportune", et les modifications devraient se borner à répondre à un "besoin" - au sens que revêt ce terme dans l'exposé des motifs de l'opposition qui a été présenté.

3.1.5. Bien que dans les règles 57 et 58 CBE il ne soit directement question que des critères que doit appliquer la division d'opposition lorsqu'il s'agit d'**inviter** le titulaire d'un brevet à soumettre éventuellement des modifications, pour la Chambre, il ressort clairement et obligatoirement de ces dispositions qu'en l'absence d'invitation expresse de la part de la division d'opposition, le titulaire du brevet ne peut espérer à plus forte raison que les modifications qu'il demande seront prises en considération que si la division d'opposition, exerçant dûment son pouvoir d'appréciation, les **juge opportunes et/ou nécessaires au sens où ces termes ont été entendus plus haut**. Consi-

auffordern dürfte, soweit solche sachdienlich und erforderlich sind, daß aber der Patentinhaber sogar den weitergehenden Rechtsanspruch auf Berücksichtigung nicht sachdienlicher und unnötiger Änderungen hätte, würde dem Sinn dieser Regeln zuwiderlaufen.

3.1.6. Artikel 102 EPÜ behandelt die Möglichkeiten, wie über einen Einspruch entschieden werden kann: Wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen, so weist die Einspruchsabteilung den Einspruch gemäß Art. 102 (2) EPÜ zurück; in einem solchen Falle wäre es eindeutig nicht sachdienlich und unnötig, Änderungen zuzulassen. Wenn dagegen Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Art. 102 (1) EPÜ), so ist es normalerweise sachdienlich, dem Patentinhaber Gelegenheit zu geben, durch Änderungen einem Widerruf des Patents zu entgehen und eine Aufrechterhaltung in geändertem Umfang gemäß Art. 102 (3) EPÜ zu erreichen. Die Einspruchsabteilung hat jedoch nur dann die Aufrechterhaltung in geändertem Umfang zu beschließen, wenn die Änderungen "sachdienlich" und "erforderlich" im obigen Sinne sind.

3.1.7. Die nur beschränkte Berücksichtigung von Änderungen während des Einspruchsverfahrens dient einer zügigen und straffen Verfahrensführung und kann unter dem Aspekt gesehen werden, daß das europäische Patent, gegen das sich der Einspruch richtet, seiner Natur nach ein Bündel nationaler Patente im Sinne von Artikel 64 (1) EPÜ darstellt. Bei dem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt handelt es sich um die einzige Ausnahme von der Regel, daß ein einmal erteiltes europäisches Patent der nationalen Jurisdiktion der benannten Vertragsstaaten unterliegt.

3.1.8. Im Beschwerdestadium eines Einspruches erfolgt die Prüfung gemäß Artikel 110 (2) EPU, dessen Bestimmungen denen des Artikels 101 (2) EPÜ sinngemäß entsprechen (vgl. die Punkte i und ii von Unterabschnitt 3.1.1). Die Prüfung wird durch Regel 66 (1) EPÜ näher derart geregelt, daß - soweit nichts anderes bestimmt ist - "die Vorschriften für das Verfahren vor (der Einspruchsabteilung)

... im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden (sind)".

3.1.9. Nach Auffassung der Kammer folgt aus dem Vorstehenden, daß im Einspruchs-(Beschwerde-) verfahren der Patentinhaber keinen Rechtsanspruch auf Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen hat; vielmehr unterliegt eine solche während der Prüfung der Beschwerde den oben besprochenen Einschränkungen, wonach die vorgeschlagenen Änderungen "sachdien-

ments only if they were appropriate and necessary, but that he actually had the more far-reaching legal right to have inappropriate and unnecessary amendments incorporated.

3.1.6 Article 102 EPC sets out the options available when deciding on an opposition. If the grounds for opposition do not prejudice the maintenance of the patent as it stands, the Opposition Division rejects the opposition in accordance with Article 102(2) EPC and in that case it would clearly be inappropriate and unnecessary to admit amendments. If on the other hand there are grounds for the opposition which prejudice the maintenance of the European patent (Article 102(1) EPC), it is normally appropriate to give the patent proprietor an opportunity of making amendments to enable the patent to be maintained within the meaning of Article 102(3) EPC. However, the Opposition Division must maintain it only if the amendments are "appropriate" and "necessary" in the senses outlined above.

3.1.7 Limited consideration of amendments helps expedite and streamline opposition proceedings and it may be pertinent to recall in this connection that a European patent against which opposition has been filed is of its nature a set of national patents within the meaning of Article 64(1) EPC. Opposition proceedings before the European Patent Office constitute the only exception to the rule that a European patent once granted is subject to the national jurisdiction of the Contracting States.

3.1.8 An opposition taken to appeal is examined under Article 110(2) EPC, whose provisions are essentially the same as those of Article 101(2) (cf. points (i) and (ii) of 3.1.1). Further details are laid down in Rule 66(1) EPC, which states that - unless otherwise provided - "the provisions relating to proceedings before (the Opposition Division)

... shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*".

3.1.9 In the Board's view this means that the law does not guarantee a patent proprietor the right to have proposed amendments incorporated when an opposition is taken to appeal; whether or not they are will depend rather on whether the Board judges them to be "appropriate" and "necessary" (see above). When taking a decision under Article 111(1) EPC the Board may, exer-

dérer que la division d'opposition ne devrait inviter le titulaire du brevet à soumettre des modifications que dans la mesure où celles-ci sont opportunes et nécessaires, et qu'en revanche le titulaire du brevet pourrait même exiger, ce qui constituerait un droit encore plus étendu, que les modifications non opportunes et non nécessaires qu'il a apportées soient prises en considération, serait une interprétation de ces règles qui irait à l'encontre de leur sens véritable.

3.1.6. L'article 102 CBE énumère les différentes décisions possibles en matière d'opposition: si les motifs d'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, la division d'opposition rejette l'opposition, en application de l'article 102(2) CBE; dans un tel cas, il est clair qu'il ne serait ni opportun, ni nécessaire d'admettre des modifications. Si, en revanche, certains motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen (art. 102(1) CBE), il convient normalement de donner au titulaire du brevet la possibilité d'apporter des modifications pour éviter la révocation du brevet et obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE. Toutefois, la division d'opposition ne peut alors décider le maintien du brevet tel qu'il a été modifié que si les modifications apportées sont "opportunes" et "nécessaires", au sens où ces termes ont été utilisés plus haut.

3.1.7. La volonté de ne prendre en compte que dans certaines limites les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition favorise le déroulement rapide et rationnel de la procédure; on peut considérer que ceci traduit également le fait que le brevet européen contre lequel est formée l'opposition constitue, de par sa nature même, un faisceau de brevets nationaux au sens de l'article 64(1) CBE. La procédure d'opposition devant l'Office européen des brevets constitue la seule exception à la règle selon laquelle un brevet européen, une fois délivré, est régi par le droit national des Etats contractants désignés.

3.1.8. Au stade du recours faisant suite à une opposition, l'examen est effectué conformément à l'article 110(2) CBE, dont les dispositions sont analogues à celles de l'article 101(2) CBE (cf. supra, point 3.1.1, alinéas (i) et (ii)). La règle 66(1) CBE précise au sujet de cet examen que - à moins qu'il n'en soit disposé autrement - "les dispositions relatives à la procédure devant la division d'opposition

... sont applicables à la procédure de recours".

3.1.9. De l'avis de la Chambre, il ressort de ce qui précède qu'au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition, le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération, celles-ci n'étant prises en compte au cours de l'examen du recours que dans certaines limites, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, puisque

lich" und "erforderlich" sein müssen. Bei der Entscheidung über die Beschwerde gemäß Artikel 111 (1) EPÜ kann die Kammer in Ausübung ihres pflichtgemäßen Ermessens die Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen ablehnen, wenn sie diese als nicht sachdienlich und nicht erforderlich erachtet.

3.2. Hinsichtlich späten Vorbringens sind die Ausführungen der Kammer in der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/Amoco" (ABI. EPA 1988, 1) zu beachten. Es heißt dort im Unterabschnitt 2.1, zweiter und dritter Absatz (amtliche Übersetzung):

"Im Beschwerdeverfahren gilt normalerweise folgende Regel: Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Art. 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrens stadium, z.B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind."

(Im Anschluß an die zitierte Stelle erklärte die genannte Entscheidung die Gründe hierfür.)

Die angeführte Entscheidung betraf einen Fall, in dem der Patentinhaber der Beschwerdeführer war, wogegen er im vorliegenden Fall der Beschwerdegegner ist. Das geltende Prinzip ist jedoch klar und auch auf Einspruchsverfahren anwendbar.

3.3. Im vorliegenden Falle wurde die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin am 4. März 1987 mitgeteilt, die noch im gleichen Monat eine Stellungnahme einreichte. Weitere Äußerungen der Beschwerdeführerin wurden von der Beschwerdegegnerin im Juli und Oktober 1987 beantwortet. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung erfolgte von keiner Seite. Als die Beschwerdegegnerin am 30. Dezember 1987 ihren Änderungsvorschlag einreichte, war die Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 110 EPÜ praktisch abgeschlossen und ein Entscheidungsentwurf lag bereits vor. Die Zulassung des Änderungsvorschlages würde daher die zügige Verfahrensführung beeinträchtigen, möglicherweise auch die Rechte Dritter berühren und daher dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen.

3.4. Eine andere Beurteilung könnte sich in Ausnahmefällen aufdrängen, z.B. wenn die Gewährbarkeit der geänderten Fassung sofort erkennbar wäre. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht

cising due discretion, decide not to allow proposed amendments which it regards as inappropriate or unnecessary.

3.2 The Board commented on late submissions in Decision T 153/85 ("Alternative claims/Amoco", OJ EPO 1988, 1), in which the second and third paragraphs of point 2.1 read as follows (official text):

"In relation to appeal proceedings, the normal rule is as follows: If an appellant wishes that the allowability of the alternative set of claims, which differ in subject-matter from those considered at first instance, should be considered (both in relation to Article 123 EPC and otherwise) by the Board of Appeal when deciding on the appeal, such alternative sets of claims should be filed with the grounds of appeal, or as soon as possible thereafter.

When deciding on an appeal during oral proceedings, a Board may justifiably refuse to consider alternative claims which have been filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such alternative claims are not clearly allowable."

(The reasons for this are then stated.)

The decision in question concerned a case in which the patent proprietors were the appellants, whereas in the present instance they are the respondents. Nonetheless, the principle is clear and may equally be applied to opposition proceedings.

3.3 In the present case the patent proprietors were informed of the grounds for appeal on 4 March 1987 and filed observations the same month. Further statements by the appellants were answered by the respondents in July and October 1987. Neither of the parties requested oral proceedings. When the respondents filed their proposed amendments on 30 December 1987, examination of the appeal under Article 110 EPC had been practically completed and a decision had already been drafted. Admitting the proposed amendments would thus slow down the proceedings and could also affect the rights of third parties, which would be contrary to the public interest.

3.4 In exceptional circumstances, for example if the amended text were obviously allowable, a different conclusion might be reached. This is not the case, however. Allowing amended claims

les modifications proposées doivent être "opportunes" et "nécessaires". Lorsqu'elle statue sur le recours conformément à l'article 111(1) CBE, la chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, refuser de tenir compte des modifications proposées si elle juge qu'elle ne sont ni opportunes, ni nécessaires.

3.2. S'agissant de la production tardive des modifications, il convient de signaler les explications données par la Chambre dans la décision T 153/85 "Autre jeu de revendications/Amoco" (JO OEB 1988, 1), où elle déclarait au point 2.1, second et troisième alinéas (traduction par l'Office):

"Dans le cas d'une procédure de recours, la règle normale est la suivante: si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 de la CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles."

(Dans la décision en question, des justifications de ce principe étaient alors données à la suite du passage qui vient d'être cité.)

La décision citée concernait une affaire dans laquelle le titulaire du brevet était le requérant, tandis que, dans la présente affaire, c'est l'intimée qui est titulaire du brevet. Mais le principe qui valait pour cette décision est clair et applicable également aux procédures d'opposition.

3.3. Dans la présente espèce, les motifs du recours ont été notifiés le 4 mars 1987 à la titulaire du brevet qui a présenté des observations le même mois, et a répondu au mois de juillet et octobre 1987 à d'autres communications de la requérante. Aucune des parties n'a présenté de requête en procédure orale. Lorsque l'intimée a soumis des modifications le 30 décembre 1987, l'examen du recours visé à l'article 110 CBE était pratiquement terminé et il existait déjà un projet de décision. Admettre les modifications proposées nuirait donc à la rapidité de la conduite de la procédure, pourrait même peut-être affecter les droits de tiers et irait donc à l'encontre de l'intérêt général.

3.4. Il pourrait en être décidé autrement dans des cas exceptionnels, par exemple s'il s'avérait immédiatement que le texte modifié peut être admis. Mais ce n'est pas le cas ici; au contraire,

vor; vielmehr würde die Zulassung geänderter Ansprüche auch deren Prüfung im Hinblick auf Artikel 84 EPÜ erfordern, was angesichts des in Unterabschnitt 2.3 Ausgeführten zu einer Beanstandung und damit zu einer weiteren Verzögerung des Verfahrens führen müßte.

3.5. Nach Überzeugung der Kammer ist somit die vorgeschlagene Änderung unter Berücksichtigung der vorstehenden verfahrensrechtlichen sowie der materiellen Erwägungen des Abschnitts 2 weder sachdienlich noch erforderlich. Sie wird daher nicht zugelassen.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

would entail examining them in the light of Article 84 EPC, which in view of what has been said in point 2.3 would necessarily give rise to an objection and thus delay the proceedings further.

3.5 The Board is thus satisfied that, in view of the procedural and substantive considerations referred to above, the proposed amendment is neither appropriate nor necessary. Accordingly it is not allowed.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

si les revendications modifiées étaient jugées recevables, il serait nécessaire d'examiner également si elles répondent aux exigences de l'article 84 CBE, ce qui, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2.3, entraînerait des contestations et, par suite, un nouveau retard dans le déroulement de la procédure.

3.5. La Chambre est convaincue que, compte tenu des considérations développées ci-dessus au point 2 en ce qui concerne le fond de ces revendications et de ce qui vient d'être rappelé au sujet du déroulement de la procédure, la modification proposée n'est ni opportune ni nécessaire. Elle n'est donc pas acceptée.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 29. Oktober 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
C. Payraudeau

Anmelder: Boehringer Mannheim GmbH

Stichwort: Reflexionsphotometer/BOEHRINGER

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "Änderung der europäischen Patentanmeldung - unzulässige Änderung der Patentansprüche beim Ersatz struktureller Anspruchsmerkmale durch Ihre offenbarte Funktion"

Leitsatz

Der Ersatz eines offenbaren speziellen Merkmals durch einen umfassenden allgemeinen Ausdruck (hier: der Ersatz der speziellen Strukturmerkmale einer Blende durch deren Funktion) stellt eine unter Artikel 123 (2) EPÜ fallende unzulässige Änderung dar, wenn über diesen allgemeinen Ausdruck implizit erstmals andere spezielle Merkmale als das offenbarte in Verbindung mit dem Anmeldegegenstand gebracht werden.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 29 October 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
C. Payraudeau

Applicant: Boehringer Mannheim GmbH

Headword: Reflection photometer/BOEHRINGER

Article: 123 (2) EPC

Keyword: "Amendment to European patent application - inadmissible amendment to claims in replacing structural features by their disclosed function"

Headnote

Replacing a disclosed specific feature by a broad general expression (in this case, replacing the specific structural features of an aperture by its function) constitutes an amendment inadmissible under Article 123 (2) EPC where use of such a general expression for the first time implicitly associates with the subject-matter of the application specific features going beyond the initial disclosure.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 29 octobre 1987
T 416/86 - 3.4.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
C. Payraudeau

Demandeur: Boehringer Mannheim GmbH

Référence: Photomètre par réflexion/BOEHRINGER

Article: 123 (2) CBE

Mot-clé: "Modification de la demande de brevet européen - modification inadmissible des revendications lors du remplacement de caractéristiques structurales par l'exposé de leur fonction"

Sommaire

Le remplacement d'une caractéristique spéciale divulguée par une expression généralisante (en l'espèce: remplacement des caractéristiques spéciales de la structure d'un diaphragme par l'indication de sa fonction) constitue une modification inadmissible au regard de l'article 123 (2) CBE lorsque, par le biais de cette généralisation, des caractéristiques spéciales autres que celles déjà divulguées sont pour la première fois associées de façon implicite à l'objet de la demande.

* 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 Dep. 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.