

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 22. Juni 1989 T 185/88 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Henkel KGaA

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hoechst AG

Stichwort: Tensidel/HOECHST

Artikel: 99 (1) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit eines nur auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützten Einspruchs"

Leitsatz

Eine formgerechte Einspruchsbe-gründung liegt vor, wenn die einzige zum Beleg für das ausschließliche behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Entgegenhaltung (hier: deutsche Patentschrift) zwar nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröf-fentlicht ist, jedoch einen Hinweis auf die vor dem Anmeldetag bzw. Prioritäts-tag bekanntgewordene Veröffentli-chung (hier: deutsche Offenlegungs-schrift) enthält.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 2. Mai 1981 unter Beanspruchung der Priorität einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 12. Mai 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung 81 103 329.9 wurde das europäische Patent 39 859 auf der Grundlage von fünf Patentansprüchen erteilt. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyglykoethermischformalen der Formeln I oder II,
..."

Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 16. Juli 1986 im Patentblatt 86/29 bekanntgemacht.

II. Am 28. März 1987 wurde ein Einspruch eingelegt und unter ausschließlichem Hinweis auf die nachveröffentlichte DE-C-2523588 der Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt. Der relevante Inhalt dieser Druckschrift ist mit der vor dem Prioritätsdatum des angegriffenen Patents veröffentlichten DE-A gleicher Nummer, die im folgenden mit (1) bezeichnet wird, identisch.

^{*)} Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 22 June 1989 T 185/88 - 3.3.1*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Henkel KGaA

Opponent/Appellant: Hoechst AG

Headword: Surface-active agents/HOECHST

Article: 99(1) EPC

Rule: 55(c) EPC

Keyword: "Admissibility of an opposition supported only by a subsequently published document"

Headnote

Grounds for opposition are deemed to be in due form if the single printed publication (here: German patent specification) cited as evidence for the sole assertion of lack of inventive step, while itself being published after the filing or priority date, contains a reference to another publication (here: German un-examined application) published before the filing or priority date.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 39 859 was granted in respect of European patent application No. 81 103 329.9, which had been filed on 2 May 1981 claiming priority from a prior application filed in the Federal Republic of Germany on 12 May 1980, on the basis of five claims. Claim 1 reads as follows:

"1. Process for manufacturing polyglycol ether mixed formals of formulae I or II
..."

Mention of the grant of patent was published on 16 July 1986 in Patent Bulletin 86/29.

II. On 28 March 1987 notice of opposition was filed requesting the revocation of the whole patent on the grounds of lack of inventive step, in support of which it cited only the subsequently published document DE-C-2 523 588. The relevant content of this document is identical to document DE-A of the same number, which was published before the priority date of the contested patent and is hereinafter referred to as (1).

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

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 22 juin 1989 T 185/88 - 3.3.1*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé:
Henkel KGaA

Opposant/requérant: Hoechst AG

Référence: Agents tensio-actifs/HOECHST

Article: 99(1) CBE

Règle: 55c) CBE

Mot-clé: "Recevabilité d'une opposition à l'appui de laquelle n'est invoqué qu'un document publié après la date de dépôt ou de priorité"

Sommaire

L'exposé des motifs de l'opposition est établi en bonne et due forme si la seule antériorité (en l'occurrence le fascicule de brevet allemand) citée à l'appui de l'unique motif d'opposition invoqué, à savoir le défaut d'activité inventive, bien que publiée après la date de dépôt ou de priorité, comporte une référence au document qui lui correspond, publié, lui, avant cette date (en l'occurrence la demande allemande publiée sans examen ("Offenlegungsschrift")).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 103 329.9, déposée le 2 mai 1981, revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée en République fédérale d'Allemagne le 12 mai 1980, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 39 859 sur la base de cinq revendications. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Procédé de préparation de formals mixtes de polyglycoléthers de formule I ou II:
..."

La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 16 juillet 1986 dans le Bulletin européen des brevets n° 86/29.

II. Le 28 mars 1987, une opposition a été formée à l'encontre du brevet. L'opposante, citant uniquement le document DE-C-2 523 588 publié ultérieurement, a demandé la révocation du brevet dans sa totalité pour défaut d'activité inventive. Le contenu pertinent de cette publication est identique à celui du document DE-A portant le même numéro, publié avant la date de priorité du brevet attaqué et dénommé ci-après "document (1)".

^{*)} 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 d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

III. Mit Entscheidung vom 16. März 1988 wurde der Einspruch, dessen Zulässigkeit trotz erheblicher Bedenken aus verfahrensökonomischen Gründen bejaht wurde, zurückgewiesen. ...

IV. Am 29. April 1988 wurde gegen diese Entscheidung unter gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben. In der am 8. Juli 1988 eingegangenen Beschwerdebeurteilung wurde vorgetragen, ...

V. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Zulässigkeit des Einspruchs mit dem Hinweis darauf, daß dieser ausschließlich auf eine nachveröffentlichte Druckschrift gestützt worden sei. ...

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des angegriffenen Patents...

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ. Sie ist daher zulässig.

2. Bevor geprüft werden kann, ob die Beschwerde Erfolg haben kann, d. h. ob der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents die geltend gemachten Einspruchsgründe entgegenstehen, ist im vorliegenden Falle zu entscheiden, ob der Einspruch zulässig war, da dies von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde.

2.1 Nach Artikel 99 (1) Satz 2 EPÜ ist der Einspruch zu begründen. Dies erfordert die Angabe der patenthindernden Tatsachen für den geltend gemachten Einspruchsgrund, insbesondere das Nennen der Beweismittel. Beruft sich die Einsprechende auf fehlende erfindnerische Tätigkeit gegenüber dem Stande der Technik, so eignen sich hierfür in aller Regel nachveröffentlichte Druckschriften nicht, da diese nicht zum Stande der Technik gehören und somit den behaupteten Einspruchsgrund nicht dazunehmen können. Insoweit qualifiziert sich die einzige, innerhalb der Einspruchsfrist genannte nachveröffentlichte DE-C-2 523 588 selbst nicht als Beweismittel.

2.2 Indes enthält diese Druckschrift im Kopf der Frontseite den nicht zu übersehenden Hinweis auf den vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents liegenden Offenlegungstag der korrespondierenden Offenlegungsschrift. Es ist daher auf den ersten Blick erkennbar, daß es sich bei der Zitierung des Beweismittels um einen Mißgriff in der Wahl der Druckschrift handelt, und daß anstelle der nachveröffentlichten Patentschrift die darauf basierende Offenlegungsschrift genannt werden sollte.

Dieser Sachverhalt wird auch dadurch deutlich, daß im Einspruchssatz auf Seite 2 unten auf die "vorveröffentlichte DE-PS 2 523 588" Bezug genommen ist, die "im angegriffenen Patent abgehandelt" sei. Die diesbezügliche

III. By a decision dated 16 March 1988 the opposition, deemed admissible for reasons of procedural economy despite serious reservations, was rejected...

IV. An appeal, accompanied by the prescribed fee, was lodged against this decision on 29 April 1988. In the statement of grounds received on 8 July 1988 it was alleged that...

V. The respondents contested the admissibility of the opposition, pointing out that it was supported only by a subsequently published document...

VI. The appellants request that the decision under appeal be set aside and the contested patent be revoked...

The respondents request that the appeal be dismissed.

Reasons for the Decision

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

2. Before examining whether the appeal can be successful, i.e. whether the grounds for opposition submitted prevent the maintenance of the contested patent, it must be decided whether the opposition was admissible, since this was contested by the respondents.

2.1 Under Article 99(1), second sentence, EPC notice of opposition must be filed in a reasoned statement. This means that facts must be given - and in particular evidence cited - to demonstrate that the grounds for opposition submitted prevent the maintenance of the patent. If the opponent asserts lack of inventive step *vis-à-vis* the state of the art, subsequently published documents are not usually deemed to be suitable evidence since they do not belong to the state of the art and therefore cannot prove the grounds for opposition. In this respect the single, subsequently published document DE-C-2 523 588 cited within the opposition period does not itself qualify as evidence.

2.2 However, the heading on the first page of this document does contain a clear reference to the date on which the corresponding unexamined application was laid open to public inspection. This date precedes the priority date of the contested patent. It is therefore immediately apparent that the wrong document was cited as evidence and that instead of the subsequently published patent specification the corresponding unexamined application should have been cited.

This is also clear from the fact that at the foot of page 2 of the notice of opposition reference is made to the "previously published document DE-PS 2 523 588", which was "discussed in the contested patent." On exami-

III. L'opposition, qui avait été déclarée recevable malgré de sérieuses réserves, pour ne pas retarder la procédure, a été rejetée par une décision en date du 16 mars 1988. ...

IV. Le 29 avril 1988, un recours a été formé contre cette décision et la taxe prévue à cet effet a été acquittée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 8 juillet 1988, la requérante alléguait que ...

V. L'intimée conteste la recevabilité de l'opposition en alléguant que celle-ci ne se fonde que sur un document publié postérieurement à la date de dépôt. ...

VI. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet contesté...

L'intimée demande le rejet du recours.

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. Avant de vérifier si le recours est susceptible d'aboutir, c'est-à-dire si les motifs d'opposition invoqués font obstacle au maintien du brevet attaqué, il y a lieu en l'espèce de décider si l'opposition était recevable, ceci ayant été contesté par l'intimée.

2.1 En vertu de l'article 99(1), deuxième phrase CBE, l'opposition doit être motivée. Cela suppose que l'opposante indique, à l'appui du motif qu'elle invoque, les faits faisant obstacle au maintien du brevet, et qu'elle expose notamment ses moyens de preuve. Si elle invoque le défaut d'activité inventive par rapport à l'état de la technique, elle ne peut, en règle générale, citer à cet effet des documents publiés postérieurement à la date de dépôt, étant donné que ceux-ci ne sont pas compris dans l'état de la technique et ne peuvent donc servir à étayer le motif d'opposition invoqué. En conséquence, le seul document cité dans le délai imparti pour former l'opposition, à savoir le document DE-C-2 523 588, publié après ladite date, ne saurait lui-même constituer une preuve.

2.2 Dans ce document est mentionnée toutefois clairement, dans l'en-tête de la page de titre, la date à laquelle la demande allemande correspondante a été publiée sans examen, date qui est antérieure à la date de priorité du brevet attaqué. Il est donc manifeste que lorsque l'opposante a exposé son moyen de preuve, elle a cité par mégarde le fascicule de brevet publié après la date de dépôt, au lieu de se référer à la demande allemande sur laquelle ce fascicule se fonde.

La référence faite en bas de la page 2 de l'acte d'opposition au fascicule de brevet "publié antérieurement à la date de dépôt DE-PS-2 523 588", qui "a été examiné à fond dans le brevet contesté" corrobore elle aussi cette version des

Überprüfung ergibt aber, daß im Streitpatent in Spalte 1 Zeile 9 die DE-OS gleicher Nummer, also tatsächlich die vorveröffentlichte Offenlegungsschrift erwähnt ist.

2.3 Es bedurfte auch für die Patentinhaberin und das Europäische Patentamt keiner unzumutbaren Mühe, anstelle der zitierten Passagen in der zweispaltigen Patentschrift diejenigen der nicht in Spalten gedruckten Offenlegungsschrift aufzufinden. Im übrigen stützt sich das Einspruchsvorbringen vorrangig auf das in beiden Druckschriften identische Beispiel 6.

2.4 Zusammenfassend ergibt sich, daß eine formgerechte Einspruchsbegründung jedenfalls dann vorliegt, wenn die einzige, zum Beleg für das ausschließlich behauptete Fehlen erfinderischer Tätigkeit zitierte Nachveröffentlichung einen Hinweis auf die entsprechende Vorveröffentlichung enthält.

Unter diesen Umständen ist der Einspruch ausreichend begründet und daher zulässig.

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

nation, however, it can be seen that column 1, line 9 of the contested patent mentions document DE-OS of the same number, i.e. the previously published unexamined application.

2.3 Despite the fact that the unexamined application was not printed in columns, it required little effort on the part of the patent proprietor and the European Patent Office to find the passages corresponding to those quoted from the two-column patent specification. Furthermore, the opposition is based primarily on example 6, which is identical in both documents.

2.4 To summarise, grounds for opposition are deemed to be in due form if the single subsequent publication cited as evidence for the sole assertion of lack of inventive step contains a reference to a corresponding previous publication.

Under these circumstances the opposition is adequately reasoned and therefore admissible.

...

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal is dismissed.

faits. Vérification faite, l'on constate en effet qu'à la colonne 1, ligne 9 du brevet contesté, c'est la demande DE-OS portant le même numéro, c'est-à-dire la demande allemande publiée antérieurement sans examen qui est citée en réalité.

2.3 La titulaire du brevet et l'Office européen des brevets n'avaient pas par ailleurs à déployer des efforts démesurés pour pouvoir retrouver, au lieu des passages cités, provenant du fascicule du brevet imprimé sur deux colonnes, les passages non présentés sous forme de colonnes de la demande allemande qui leur correspondaient. Au demeurant, les arguments avancés par l'opposante s'appuient essentiellement sur l'exemple 6 qui est identique dans les deux publications.

2.4 Il y a lieu de conclure en résumé que l'exposé des motifs de l'opposition est établi en bonne et due forme si le document publié après la date de dépôt ou de priorité, le seul cité à l'appui de l'unique motif d'opposition invoqué (le défaut d'activité inventive), fait référence à la publication qui lui correspond, et qui est antérieure à cette date.

Dans ces conditions, l'opposition est suffisamment motivée; elle est donc recevable.

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.