

genstands tatsächlich nicht hat vorbringen lassen oder ob sie nach Anhörung dieser Argumentation entschieden hat, sie unberücksichtigt zu lassen. Ebensovienig ist dort das "neue Dokument" ausgewiesen, dessen Erörterung die Einspruchsabteilung nach Aussage der Beschwerdegegner nicht zulassen wollte (Nr. 1 ihrer Ausführungen vom 8. März 1989).

Eingedenk ihrer vorstehenden Schlußfolgerungen hält es die Kammer nicht für sinnvoll, die Akte weiter zu durchforsten, um diesen Sachverhalt genau zu klären und zu entscheiden, ob die Kritik der Beschwerdeführerin berechtigt ist.

7. Nach Ansicht der Kammer stellt die Nichtbeachtung der Vorschriften der Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ über die Begründung von Entscheidungen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die von der Beschwerdeführerin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

8. Da die Kammer damit den Hauptanträgen der Beschwerdeführerin entsprochen hat, ist deren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hinfällig geworden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

on the inventive step of the subject-matter of the patent or whether, after hearing that argument, the Division decided not to take it into account. Neither has the identity of the "new document" on which the Opposition Division, according to the Respondents, refused to allow discussion (point 1 of the Respondents' observations, dated 8 March 1989) been established

In view of the above conclusions, the Board considers that there is no point in continuing the examination of the file in order accurately to establish the facts and to rule on the relevance of the Appellants' criticism.

7. In the Board's view, the failure to comply with the provisions of the first sentence of Rule 68(2) EPC on stating reasons for decisions constitutes a serious procedural violation as a result of which it is equitable to reimburse the appeal fee, as requested by the Appellants.

8. Since the Board has therefore allowed the Appellants' main requests, their auxiliary request relating to the holding of oral proceedings no longer has any purpose

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.
3. The fee for appeal shall be reimbursed.

inventive de l'objet du brevet, ou si, après l'avoir entendue, elle a décidé de ne pas en tenir compte. L'identité du "document nouveau" sur lequel la division d'opposition, selon les intimées, aurait refusé d'ouvrir la discussion (point 1 de leurs observations datées du 8 mars 1989) n'est pas d'avantage établie.

Compte-tenu de ses conclusions précédentes, la Chambre juge inutile de poursuivre l'instruction du dossier pour établir les faits avec précision et se prononcer sur la pertinence des critiques de la requérante.

7. De l'avis de la Chambre, le non respect des dispositions de la règle 68(2), première phrase, de la CBE relatives à la motivation des décisions constitue un vice substantiel de procédure qui rend équitable le remboursement de la taxe de recours requis par la requérante.

8. La Chambre ayant ainsi fait droit aux requêtes principales de la requérante, sa requête auxiliaire relative à la mise en oeuvre d'une procédure orale est devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Dezember 1989

T 182/89 - 3.3.1*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
C. Gérardin

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Bayer AG
- 2) Naamloze Vennootschap DSM

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 December 1989

T 182/89 - 3.3.1*
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. D. Paterson
C. Gerardin

Patent proprietor/Appellant: Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Opponent/Respondent:

- 1) Bayer AG
- 2) Naamloze Vennootschap DSM

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 14 décembre 1989

T 182/89 - 3.3.1*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. D. Paterson
C. Gérardin

Titulaire du brevet/requérant: Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Intimé/opposant:

- 1) Bayer AG, Leverkusen
- 2) Naamloze Vennootschap DSM

*) 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.

*) 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.

*) 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.

**Stichwort: Umfang des Einspruchs/
SUMITOMO**

Artikel: 83, 100, 101, 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c), 56(1) EPÜ

Schlagwort: "Unzureichende Offenbarung behauptet, aber nicht gestützt" - "Umfang des Anspruchs angefochten, um mangelnde erfinderische Tätigkeit zu belegen" - "Widerruf des Patents wegen unzureichender Offenbarung" - "unzureichende Offenbarung nicht nachgewiesen" - "Beweislast" - "Gestaltung des Einspruchsverfahrens entsprechend dem Umfang des Einspruchs"

Leitsätze

I. Zur Feststellung unzureichender Offenbarung obliegt dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Eine bloße Erklärung, daß die einmalige Wiederholung eines von mehreren in einem Patent enthaltenen Beispielen "genau nach der Beschreibung" die im Patent beanspruchten Ergebnisse nicht erbracht habe, reicht zur Erfüllung der Beweispflicht grundsätzlich nicht aus (im Anschluß an die Entscheidungen T 292/85 (ABl. EPA 1989, 275) und 281/86 (ABl. EPA 1989,202)).

II. 1. Den einschlägigen Vorschriften des EPÜ liegt die Absicht zugrunde, daß eine Einspruchsabteilung in der Regel gleichzeitig über alle Einspruchsgründe, die innerhalb der Einspruchsfrist (gemäß Regel 55 c) EPÜ) vorgebracht und gestützt worden sind, nicht aber über potentielle, in der Einspruchsschrift nicht enthaltene Einspruchsgründe zu entscheiden hat.

2. Enthält eine Einspruchsschrift Behauptungen, die nicht durch substantiierten Vortrag gemäß Regel 55 c) EPÜ gestützt sind, so sind diese Behauptungen grundsätzlich auf derselben Grundlage zu verwerfen, als wären sie unzulässig nach Regel 56 (1) EPÜ.

3. Artikel 114 (1) EPÜ ist grundsätzlich nicht so auszulegen, daß die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet ist zu untersuchen, ob Einspruchsgründe, die von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragen wurden, begründet sind; vielmehr ist er dahingehend auszulegen, daß dem EPA die Möglichkeit gegeben ist. Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen wurden.

Sachverhalt und Anträge

I Das europäische Patent Nr. 41 703 wurde der Sumitomo Naugatuck

**Headword: Extent of opposition/
SUMITOMO**

Article: 83, 100, 101, 114(1) EPC

Rule: 55(c), 56(1) EPC

Keyword: "Insufficiency alleged but not supported" - "Scope of claim attacked in support of ground of lack of inventive step" - "Patent revoked on ground of insufficiency" - "Insufficiency not established" - "Burden of proof" - "Procedure in opposition proceedings having regard to extent of opposition"

Headnote

I. In order to establish insufficiency, the burden of proof is upon an opponent to establish on the balance of probabilities that a skilled reader of the patent using his common general knowledge would be unable to carry out the invention. A mere statement that one of several examples in a patent has been repeated once "exactly as described" without obtaining exactly the results claimed in the patent is in principle inadequate to discharge that burden (Decisions T 292/85 (OJ EPO 1989, 275) and 281/86 (OJ EPO 1989, 202) followed).

II. 1. The purpose underlying the relevant provisions of the EPC requires that an Opposition Division should normally decide at the same time all grounds of opposition which have been both alleged and supported (as required by Rule 55(c) EPC) in the notice of opposition; and that it should not decide potential grounds of opposition which have not been alleged in the notice of opposition.

2. If a notice of opposition contains allegations as to grounds of opposition which are not supported as required by Rule 55(c) EPC, such allegations in principle should be rejected on the same basis as if they were inadmissible under Rule 56(1) EPC.

3. In principle, Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds of opposition which have not been properly supported by an Opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds of opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I European patent No. 41 703 was granted to Sumitomo Naugatuck Co.

**Référence: Etendue de l'opposition/
SUMITOMO**

Article: 83, 100, 101, 114(1) CBE

Règle: 55 c), 56 (1) CBE

Mot clé: "Insuffisance de l'exposé alléguée mais non étayée" - "Etendue de la revendication contestée pour motiver l'absence d'activité inventive" - "Brevet révoqué pour insuffisance de l'exposé" - "Insuffisance de l'exposé non établie" - "Charge de la preuve" - "Procédure d'opposition aménagée en fonction de l'étendue de l'opposition"

Sommaire

I. Pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités, qu'un lecteur averti du brevet serait incapable d'exécuter l'invention à partir de ses connaissances générales communes. A cette fin, il ne suffit pas en principe d'affirmer simplement que l'un des exemples cités dans un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit", sans pouvoir obtenir exactement les résultats revendiqués dans le brevet (Décisions T 292/85 (JO OEB 1989, 275) et 281/86 (JO OEB 1989, 202)).

II. 1. Les dispositions pertinentes de la CBE visent à ce que la division d'opposition statue normalement en même temps sur l'ensemble des motifs d'opposition invoqués et étayés (conformément à la règle 55 c) CBE) dans l'acte d'opposition, mais pas sur des motifs d'opposition potentiels qui n'ont pas été invoqués dans l'acte d'opposition.

2. Si un acte d'opposition contient des allégations relatives à des motifs d'opposition non étayés conformément à la règle 55 c) CBE, celles-ci doivent en principe être rejetées sur la même base que si elles étaient irrecevables aux termes de la règle 56(1) CBE.

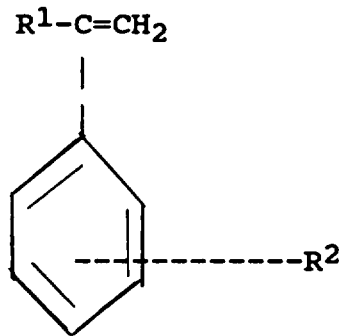
3 En principe, il convient de ne pas interpréter l'article 114 (1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition que l'opposant n'a pas correctement étayés, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55 c) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 41 703 délivré à Sumitomo Naugatuck Co Ltd le

Co Ltd. am 8. Mai 1985 mit zwei Ansprüchen erteilt. Anspruch 1 lautet wie folgt:-

"Verfahren zur Emulsionspolymerisation eines α -Alkylstyrols der Formel



in der R¹ eine C¹- bis C³-Alkyl-Gruppe ist und R² Wasserstoff, eine C¹- bis C³-Alkyl-Gruppe oder eine halogenierte C¹- bis C³-Alkyl-Gruppe ist, und eines damit copolymerisierbaren ungesättigten Nitrils in einem Gewichtsverhältnis von 70:30 bis 80:20 in Gegenwart eines Radikalbildners, dadurch gekennzeichnet, daß im Stadium der Beendigung der Einführung der Monomeren die Menge des unumgesetzten ungesättigten Nitrils in dem Reaktionssystem nicht weniger als 31 Gew.-% der Gesamtmenge der unumgesetzten Monomeren in dem System beträgt."

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig und enthält weitere Einzelheiten des Polymerisationsverfahrens

II. Die Bayer AG und Naamloze Vennootschap DSM (Einsprechende I bzw. II) legten beide Einspruch ein und beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Tätigkeit und unzureichender Offenbarung (Art. 100 a) und b) EPU).

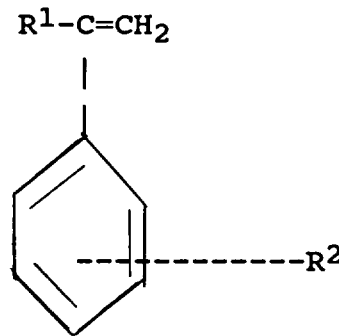
In den zur Begründung abgegebenen Erklärungen nach Regel 55 c) EPÜ wurden zur Stützung des behaupteten Mangels an Neuheit und an erfinderischer Tätigkeit folgende Dokumente angeführt:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) Seiten 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

Zwar äußerten sich beide Einsprechende kritisch zum Wortlaut und zum Umfang des Anspruchs 1 des Streitpatents im Hinblick auf die Beschreibung der Erfindung, doch war in keiner der Einspruchsschriften eine Angabe von Tatsachen oder Beweismitteln zur Stützung der Behauptung enthalten, wo-

Ltd. on 8 May 1985, including two claims. Claim 1 reads as follows:-

"A process for the emulsion polymerization of an α -alkylstyrene represented by the formula



wherein R¹ is a C¹-C³ alkyl group and R² is a hydrogen atom, a C¹-C³ alkyl group or a halogenated C¹-C³ alkyl group, and an unsaturated nitrile copolymerisable therewith in a weight proportion of 70:30 to 80:20 in the presence of a radical initiator, characterized in that at the stage of completion of the introduction of the monomers, the amount of unreacted unsaturated nitrile in the reaction system is not less than 31% by weight of the total amount of unreacted monomers in the system."

Claim 2 is dependent upon Claim 1 and sets out further details of the polymerisation process

II. Notices of opposition were filed by Bayer AG and Naamloze Vennootschap DSM (Opponents I and II respectively), requesting revocation of the entire patent on the grounds of lack of novelty and inventive step and insufficiency (Articles 100(a) and (b) EPC).

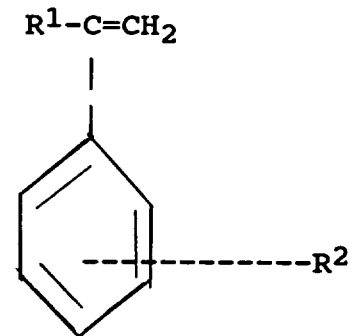
In their statements under Rule 55(c) EPC in support of the above grounds, the following documents were cited in support of the allegations of lack of novelty and inventive step:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) pages 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

However, although both Opponents commented upon and criticised the wording and scope of Claim 1 of the patent having regard to the description of the invention contained therein, neither of the notices of opposition contained any indication of facts, evidence or argument in support of an

8 mai 1985 comporte deux revendications. La revendication 1 est formulée comme suit:

"Un procédé pour la polymérisation en émulsion d'un α -alkylstyrène représenté par la formule:



dans laquelle R₁ est un groupe alkyle en C₁-C₃ et R₂ est un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en C₁-C₃ ou un groupe alkyle halogéné en C₁-C₃ et d'un nitrile insaturé copolymérisable avec celui-ci dans des proportions pondérales de 70:30 à 80:20 en présence d'un inducteur radicalaire, caractérisé en ce que la quantité de nitrile insaturé n'ayant pas réagi dans le système de réaction à la fin de l'introduction des monomères est de pas moins de 31 % en poids de la quantité totale des monomères n'ayant pas réagi dans le système."

La revendication 2, qui dépend de la revendication 1, contient d'autres précisions relatives au procédé de polymérisation.

II Bayer AG et Naamloze Vennootschap DSM (respectivement opposants I et II) ont formé opposition, demandant la révocation du brevet dans sa totalité pour absence de nouveauté, d'activité inventive et insuffisance de l'exposé (article 100a) et b) CBE).

Dans les déclarations faites conformément à la règle 55 c) CBE pour étayer les motifs susmentionnés, les documents suivants ont été cités à l'appui des allégations relatives à l'absence de nouveauté et d'activité inventive:

- (1) DE-B-1 810 993
- (2) P. Wittmer: Copolymerisation in Systemen mit einem Polymerisations-Depolymerisationsgleichgewicht (Makromolekulare Chemie **103** (1967) pages 188-213)
- (3) FR-A-1 243 075
- (4) EP-A-0 000 419
- (5) US-A-3 991 136
- (6) NL-A-7 112 599.

Cependant, en dépit des observations et des critiques que les deux opposants ont formulées au sujet du libellé et de l'étendue de la revendication 1 du brevet en ce qui concerne la description de l'invention, aucun des actes d'opposition ne mentionne de faits ou justifications à l'appui de l'allégation

nach die Erfindung als solche nicht so hinreichend deutlich offenbart worden sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

So bemängelte die Einsprechende I, daß in dem Anspruch keinerlei Temperaturgrenzwerte angegeben seien; die Einsprechende II führte an, daß der Wortlaut des Anspruchs 1 ein einstufiges Verfahren nicht ausschliesse, bei dem das Ziel der Erfindung, nämlich die Verminderung der Menge des verbleibenden unumgesetzten Monomers, nicht zu erreichen sei. Des weiteren führte sie an, es sei unklar, in welchem Verfahrensstadium der Acrylnitril-Anteil mindestens 31 % betragen müsse, um das verbleibende Monomer zu vermindern; somit seien wesentliche Merkmale der Erfindung im Anspruch nicht wiedergegeben, der Anspruch werde also von der Beschreibung nicht angemessen gestützt.

III. In den Stellungnahmen zu den beiden Einspruchsschriften widersprach der Patentinhaber dem Vorbringen der Einsprechenden hinsichtlich mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit und bestritt, daß der Anspruch, in dem die Merkmale bereits deutlich dargestellt seien, weiter eingeschränkt werden müsse. Insbesondere sei ein einstufiges Verfahren ausgeschlossen, und die Acrylnitril-Konzentration von nicht weniger als 31 % beziehe sich auf die Konzentration des unumgesetzten Acrylnitrils in allen unumgesetzten Monomeren im Reaktionssystem.

IV. Mit Bescheid vom 10 Juni 1987 äußerte die Einspruchsabteilung in einer vorläufigen Stellungnahme die Ansicht, daß Anspruch 1 gegenüber der Entgegenhaltung 4 nicht neu sei. Beide Einsprechende reichten weitere Stellungnahmen zur erfinderischen Tätigkeit und zum Umfang des Anspruchs ein. Die Patentinhaberin antwortete hierauf mit einer vom 8. Dezember 1987 datierten ausführlichen Erklärung, in der sie auf die Art der beanspruchten Erfindung und die geltend gemachten Unterschiede unter anderem zu Entgegenhaltung 4 einging und weiterhin bestritt, daß die beanspruchte Erfindung in den Entgegenhaltungen nahegelegt werde.

V. Am 21 Juli 1988 erging eine Ladung zur mündlichen Verhandlung mit dem Hinweis, daß die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit behandelt würden.

VI. Mit Schreiben vom 8 September 1988 reichte die Einsprechende I Ergebnisse von Vergleichsversuchen ein. Die Verfahrensbeispiele 2 und 4 des angefochtenen Patents seien (in den Versuchen A und C) genau nach der Beschreibung sowie (in den Versuchen B und D) mit geringfügig veränderten und von Anspruch 1 gerade

allegation that the disclosure of the invention was not sufficiently clear for it to be carried out by a skilled person, as such.

Thus Opponent I criticised the lack of any temperature limitations in the claim; Opponent II suggested that the wording of Claim 1 did not exclude a one-step process, in which the object of the invention, namely to reduce the amount of residual unreacted monomer, would not be achieved: and further suggested that it was unclear at what stage in the process the percentage of acrylonitrile should be 31% or more in order to reduce the residual monomer, and that essential features of the invention had therefore been omitted from the claim, and the claim was therefore not adequately supported by the description.

III. In his observations in reply to both notices of opposition, the Patentee contested the submissions of the Opponents in respect of lack of novelty and inventive step, and denied that there was any need for further limitations in the claim, whose features were already clear. In particular, a one-step process was excluded, and the acrylonitrile concentration of not less than 31% related to the concentration of unreacted acrylonitrile to the total unreacted monomers in the reactor.

IV. On 10 June 1987 the Opposition Division issued a communication giving its preliminary view that Claim 1 lacked novelty over document (4). Further observations were also filed by both Opponents in relation to inventive step and the scope of the claim. In reply the Patentee filed a detailed statement dated 8 December 1987 explaining the nature of the claimed invention and the alleged differences from inter alia document 4, and further contesting that any of the cited documents made the claimed invention obvious.

V. A summons to oral proceedings was issued on 21 July 1988, in which it was indicated that the grounds of lack of novelty and inventive step would be considered during the oral hearing.

VI. By letter dated 8 September 1988 Opponent I filed some comparative test results. Examples 2 and 4 of the opposed patent were said to have been repeated exactly as described (Tests A and C), and also repeated with slight modifications in the proportions of methylstyrene to acrylonitrile within the mixtures thereof, so as to

selon laquelle l'exposé de l'invention n'est pas assez clair pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter.

C'est ainsi que l'opposant I a critiqué l'absence de toute limitation de température dans la revendication, tandis que l'opposant II a suggéré que le libellé de la revendication 1 n'excluait pas un procédé en une étape, par lequel l'objet de l'invention, qui consiste à réduire la quantité de monomère résiduel n'ayant pas réagi, ne pouvait être atteint. Il a également indiqué que l'on ne voyait pas clairement à quel stade du procédé il faut que le pourcentage d'acrylonitrile soit de 31 % ou plus, afin de réduire le monomère résiduel et que, de ce fait, des caractéristiques essentielles de l'invention n'ont pas été mentionnées dans la revendication, de sorte que celle-ci n'est pas correctement étayée par la description.

III. Dans ses observations formulées en réponse aux deux actes d'opposition, le titulaire du brevet conteste les conclusions des opposants relatives à l'absence de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que la nécessité d'autres limitations dans la revendication, dont les caractéristiques sont clairement exposées. En particulier, il exclut tout procédé en une étape, affirmant que la concentration d'acrylonitrile de 31 % au moins se rapporte à la concentration d'acrylonitrile n'ayant pas réagi par rapport à l'ensemble des monomères n'ayant pas réagi dans le système de réaction.

IV. Dans une notification en date du 10 juin 1987, la division d'opposition a rendu un avis préliminaire selon lequel la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté par rapport au document 4. D'autres observations ont également été déposées par les deux opposants concernant l'activité inventive et l'étendue de la revendication. Dans sa réponse datée du 8 décembre 1987, le titulaire du brevet explique en détail la nature de l'invention revendiquée et les différences alléguées notamment par rapport au document 4, et il conteste que les documents cités rendent évidente l'invention revendiquée.

V. Dans la citation à la procédure orale, en date du 21 juillet 1988, il est indiqué que la question de l'absence de nouveauté et d'activité inventive sera examinée lors de cette procédure.

VI. Par lettre datée du 8 septembre 1988, l'opposant I a déposé certains résultats de tests comparatifs. Les exemples 2 et 4 du brevet incriminé auraient été reproduits exactement comme décrits (tests A et C), mais aussi en modifiant légèrement les proportions des mélanges d'acrylonitrile et de méthylstyrène, de manière

nicht mehr abgedeckten Mischungsverhältnissen von Methylstyrol und Acrylnitril wiederholt worden. Die Ergebnisse hätten gezeigt, daß der Umsatz der Polymerisation in allen vier Versuchen annähernd gleich gewesen sei und daß das Erfordernis aus Anspruch 1, wonach "die Menge des unumgesetzten ungesättigten Nitrils in dem Reaktionssystem nicht weniger als 31 Gew.-% der Gesamtmenge der unumgesetzten Monomeren in dem System beträgt", zwar in Versuch A, nicht jedoch in Versuch C erfüllt worden sei (der, wie behauptet, Beispiel 4 des Patents entspreche).

Nach Auffassung der Einsprechenden I müsse aus diesen Versuchen geschlossen werden, daß zwischen dem Methylstyrol-Gehalt des Polymers bzw. dem Gehalt an unumgesetztem Monomer auf der einen und dem Haupterfordernis der Ansprüche im Hinblick auf den Gehalt an unumgesetztem Nitril auf der anderen Seite kein erkennbarer Zusammenhang bestehe.

Die Patentinhaberin vermochte in ihrer Erwiderung die von der Einsprechenden I erzielten Ergebnisse nicht zu erklären und bezweifelte, daß die Versuche von einem ausreichend qualifizierten Fachmann durchgeführt worden seien; sie vertrat die Auffassung, daß die beanspruchten Ergebnisse mit den einem entsprechend qualifizierten Fachmann zur Verfügung stehenden Mitteln erzielt würden.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 7. Dezember 1988 waren sich beide Einsprechende einig, daß die Ansprüche neu seien. Alle Parteien äußerten sich zu Ausführung und Durchführbarkeit der Erfindung in Verbindung mit dem Umfang des beanspruchten Verfahrens und zu ihrer technischen Wirkung.

Nach Abschluß der Anhörung erging mündlich die Entscheidung, daß das Patent aufgrund unzureichender Offenbarung (Art. 100 b) EPU) widerrufen sei.

Die Entscheidung, nach der die Ansprüche als neu galten, wurde am 17. Januar 1989 schriftlich begründet. Die Feststellung der unzureichenden Offenbarung war gestützt auf die Versuchsergebnisse der Einsprechenden I, die in deren Schreiben vom 8. September 1988 als Versuch C dargelegt waren (siehe Nummer VI). Insbesondere wurde festgestellt, daß "Versuche in den Verfahrensbeispielen so beschrieben sein sollten, daß die Ergebnisse wiederholbar sind. Da das gewünschte Ergebnis, wie von der Einsprechenden I gezeigt, zumindest anhand der in Beispiel 4 angegebenen Daten und Informationen nicht erzielt wird, ist die Einspruchsabteilung davon überzeugt, daß in diesem Beispiel und somit in Anspruch 1 des Patents eine wesentliche Angabe fehlt".

fall just outside Claim 1 (Tests B and D). According to the results achieved, the conversion of the polymerisation in all four tests was similar, and the requirement in Claim 1 that "the amount of unreacted unsaturated nitrile in the reaction system is not less than 31% by weight of the total amount of unreacted monomers in the system", was obtained in Test A but not in Test C, (which was alleged to correspond with Example 4 of the patent).

According to Opponent I, the conclusion to be derived from these tests was that no recognisable connection existed between on the one hand the methylstyrene content of the polymer and the unreacted monomer content, respectively, and on the other hand the main requirement of the claims as to the unreacted nitrile content.

In reply, the Patentee was unable to explain the results achieved by Opponent I, and was doubtful whether the experiments had been carried out by a person with sufficient skill in the art, but considered that according to the known means available to an appropriately skilled man, the claimed results would be achieved.

VII. Oral proceedings were held on 7 December 1988, at which both Opponents agreed that the claims were novel. Submissions were made by all parties upon the performance and feasibility of the invention in connection with the scope of the claimed process and its technical effect.

At the conclusion of the hearing the Decision was announced orally that the patent was revoked on the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC).

The written reasons for the Decision were issued on 17 January 1989, in which it was held that the claims were novel. The finding of insufficiency was based upon the experimental results of Opponent I set out as Test C in his letter dated 8 September 1988 (see paragraph VI above). In particular, it was stated that "the Examples should describe experiments in such a way that the results are reproducible. Since with the data and information given in at least Example 4 the required result is not obtained as shown by Opponent I, the Opposition Division is convinced that an essential measure is missing in this Example and thus in Claim 1 of the patent".

à rester juste en dehors de la revendication 1 (tests B et D). D'après les résultats obtenus, la conversion de la polymérisation serait analogue dans les quatre tests, et la condition stipulée dans la revendication 1, selon laquelle "la quantité de nitrile insaturé n'ayant pas réagi dans le système de réaction à la fin de l'introduction des monomères est de pas moins de 31 % en poids de la quantité totale des monomères n'ayant pas réagi dans le système", aurait été remplie dans le test A mais pas dans le test C (censé correspondre à l'exemple 4 du brevet).

De l'avis de l'opposant I, la conclusion à tirer de ces tests est qu'il n'existe aucun lien reconnaissable entre d'une part la teneur en méthylstyrène du polymère et la teneur en monomère n'ayant pas réagi et, d'autre part, la condition principale des revendications concernant la teneur en nitrile n'ayant pas réagi.

Dans sa réponse, le titulaire du brevet n'a pas été en mesure d'expliquer les résultats obtenus par l'opposant I, et il a douté que ces expériences aient été effectuées par un homme du métier suffisamment qualifié; il a estimé qu'un homme du métier compétent devait parvenir aux résultats revendiqués à l'aide des moyens connus qui lui sont disponibles.

VII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 7 décembre 1988, les deux opposants ont convenu que les revendications étaient nouvelles. Toutes les parties se sont exprimées au sujet de la réalisation et de la faisabilité de l'invention compte tenu de l'étendue du procédé revendiqué et de son effet technique.

Une décision révoquant le brevet pour insuffisance de l'exposé (article 100b) CBE) a été prononcée à l'issue de cette procédure.

Cette décision, dans laquelle les revendications sont jugées nouvelles, a été motivée par écrit le 17 janvier 1989. La constatation d'insuffisance de l'exposé est fondée sur les résultats d'expériences menées par l'opposant I et dénommées test C dans sa lettre du 8 septembre 1988 (cf. point VI supra). Il est notamment indiqué que "les exemples doivent décrire les expériences de façon à ce que les résultats soient reproductibles. Le résultat requis, comme l'a montré l'opposant I, n'étant pas obtenu tout au moins avec les données et informations fournies dans l'exemple 4, la division d'opposition est convaincue qu'il manque un élément essentiel dans ledit exemple et, par conséquent, dans la revendication 1 du brevet".

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit wurde in der Entscheidung festgelegt, daß "sie als Einspruchsgrund bei dieser Sachlage außer Betracht bleiben kann".

VIII. Am 14. März 1989 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt, die Beschwerdebegründung wurde am 17. Mai 1989 eingereicht. Die Beschwerdeführerin brachte u. a. vor, daß sie mit dem Standpunkt der Einspruchsabteilung ganz und gar nicht einverstanden sei, weil diese ohne triftigen Grund ohne weiteres habe gelten lassen, die Ergebnisse der Einsprechenden I aus Versuch C machten die in den Beispielen des Patents angeführten Ergebnisse hinfällig. Auch nannte die Beschwerdeführerin weitere Gründe, denen zufolge die Versuchsergebnisse der Einsprechenden I als ungläubhaft zu betrachten seien.

In ihrer Stellungnahme hierzu legte die Einsprechende I/ Beschwerdeführerin I weitere, aus einer weiteren behaupteten Wiederholung von Beispiel 4 des Patents stammende Versuchsergebnisse vor. Diese Ergebnisse zeigten, daß die Menge des unumgesetzten Nitrils in dem Reaktionssystem nur 24 % betrage gegenüber dem in Anspruch 1 enthaltenen Erfordernis von nicht weniger als 31 %.

IX. Am 14. Dezember 1989 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der von der Beschwerdeführerin ein Versuchsbericht vorgelegt wurde. Die Beschwerdeführerin bekräftigte im wesentlichen ihr in der Beschwerdebegründung enthaltenes Vorbringen. Die Beschwerdeführerin I räumte in ihrer Erwiderung ein, daß die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung von ihr vorgebrachten Versuchsergebnisse im wesentlichen darauf gerichtet gewesen seien, Formulierung und Umfang der Ansprüche anzufechten, um so ihre Behauptung hinsichtlich mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu stützen. Angesichts dieser Sachlage beantragten alle drei am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien, die Sache zwecks Prüfung und Entscheidung über die Frage der mangelnden erfinderischen Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. In diesem Sinn erging die Entscheidung der Beschwerdekammer

Entscheidungsgründe

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

2. Unzureichende Offenbarung

Zweifelsfrei hat keine der Beschwerdeführerinnen im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nachdrücklich geltend gemacht, daß das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen werden solle. Die Einspruchsschriften enthielten zwar formale Behauptungen

As to the ground of inventive step, the Decision stated that "as matters stand, the ground of inventive step does not need to be considered".

VIII. A Notice of Appeal was filed, and the appeal fee paid, on 14 March 1989, and grounds of appeal were filed on 17 May 1989. The Appellant submitted inter alia that he was entirely dissatisfied with the attitude of the Opposition Division, because it had simply admitted the results of Opponent I's Test C as negating the results set out in the Examples of the patent, without any reasonable ground. The Appellant furthermore set out reasons why Opponent I's experimental results should be considered as incredible.

In his observations in reply, Opponent I/Respondent I submitted further experimental results relating to a further alleged repetition of Example 4 of the patent. These results showed that the amount of unreacted nitrile in the reaction system was only 24%, compared to the requirement in Claim 1 of not less than 31%.

IX. Oral proceedings were held on 14 December 1989, during which an experimental report was filed on behalf of the Appellant. The Appellant in essence confirmed his submissions as set out in the grounds of appeal. In response, Respondent I accepted that the experimental results which he had submitted during the proceedings before the Opposition Division were directed essentially to criticising the formulation and scope of the claims in order to support his allegation of lack of inventive step. In this circumstance, all three parties to the appeal proceedings requested that the case be remitted to the Opposition Division for examination and decision upon the ground of lack of inventive step. Accordingly, the decision of the Board was announced to the same effect.

Reasons for the Decision

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

2. Insufficiency

It is quite clear that neither of the Respondents seriously contended during the proceedings before the Opposition Division that the patent should be held invalid on the ground of insufficiency. The Notices of Opposition contained formal allegations covering

Quant à l'activité, il est dit dans la décision "qu'en l'état des choses, il est inutile de l'examiner comme motif".

VIII. Un recours a été formé le 14 mars 1989, dont la taxe a été payée le même jour. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, produit le 17 mai 1989, le requérant indique notamment qu'il n'est pas du tout d'accord avec le point de vue de la division d'opposition qui, sans motif valable, a simplement admis que les résultats du test C de l'opposant I rendaient nuls les résultats figurant dans les exemples du brevet. En outre, le requérant a exposé les raisons pour lesquelles les résultats des expériences menées par l'opposant I devaient être considérés comme invraisemblables.

Dans sa réponse, l'opposant I/intimé I a fourni d'autres résultats d'expériences concernant une autre reproduction alléguée de l'exemple 4 du brevet. Il ressort de ces résultats que la quantité de nitrile n'ayant pas réagi dans le système de réaction est de 24 % seulement, alors que dans la revendication 1, elle doit être de 31 % au moins.

IX. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 14 décembre 1989, un compte rendu d'expériences a été déposé au nom du requérant. Celui-ci y confirme essentiellement les arguments figurant dans les motifs du recours. En réponse, l'intimé I a reconnu que les résultats d'expériences présentés par lui au cours de la procédure devant la division d'opposition visaient principalement à critiquer la formulation et l'étendue des revendications, afin d'étayer son alléguation d'absence d'activité inventive. Dans ces conditions, les trois parties à la procédure de recours ont demandé le renvoi de l'affaire pour examen devant la division d'opposition, afin que celle-ci statue sur l'absence d'activité inventive. La décision rendue par la Chambre est allée dans le même sens.

Motifs de la décision

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

2. Insuffisance de l'exposé

Il ne fait pas de doute qu'aucun des intimés n'a, au cours de la procédure devant la division d'opposition, soutenu expressément que le brevet devait être tenu pour nul faute d'un exposé suffisant. Certes, les actes d'opposition contenaient des allégations formelles

tungen, die Artikel 100 b) EPÜ betreffen, doch waren die zur Begründung angeführten Beweismittel und Argumente darauf gerichtet, die Durchführbarkeit der beanspruchten Erfindung in Verbindung mit ihrem Umfang in Frage zu stellen, und bezogen sich daher eindeutig auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Keine der Beschwerdegegnerinnen hat Argumente oder Beweismittel vorgebracht, denen zufolge ein fachkundiger Leser des Patents nicht in der Lage wäre, die beanspruchte Erfindung in irgendeiner Ausführungsart nachzuarbeiten. Vielmehr zeigten die im Schreiben der Beschwerdegegnerin I vom 8. September 1988 dargelegten Versuchsergebnisse, daß bei der Wiederholung des im Patent angegebenen Beispiels 2 durchaus Ergebnisse erzielt wurden, die mit der beanspruchten Erfindung in Einklang stehen.

Die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern besagt, daß eine Erfindung im Sinne der Artikel 83 und 100 b) EPÜ hinreichend offenbart ist, wenn mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt wird, wie der Fachmann die Erfindung ausführen kann - siehe z. B. Entscheidung T 292/85 (ABI. EPA 1989, 275). Was den in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Hinweis auf mangelnde Wiederholbarkeit angeht, so wird außerdem in der Entscheidung T 281/86 (ABI. EPA 1989, 202) festgestellt, daß "Artikel 83 EPÜ nicht verlangt, daß ein konkret beschriebenes Verfahrensbeispiel genau wiederholbar sein muß. Solange das beanspruchte Verfahren ausreichend deutlich und vollständig beschrieben ist, also vom Fachmann auch anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, liegt diesbezüglich kein Mangel vor".

Dies allein führt bereits dazu, das Urteil unzureichender Offenbarung durch die Einspruchsabteilung aufzuheben. Zum Nachweis unzureichender Offenbarung obliegt aber auf jeden Fall dem Einsprechenden der Beweis, daß nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit (d. h. aller Wahrscheinlichkeit nach, siehe Entscheidung T 381/87, ABI. EPA 1990, 213) ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage wäre, die Erfindung auszuführen. Eine bloße Erklärung eines Einsprechenden, die einmalige Wiederholung eines Beispiels eines Patents "genau nach der Beschreibung" habe nicht genau die im Patent beschriebenen und beanspruchten Ergebnisse erbracht, reicht zur Erfüllung der Beweisspflicht eindeutig und grundsätzlich nicht aus. Wird also in einer Einspruchsschrift als alleiniger Einspruchsgrund unzureichende Offenbarung nach Artikel 100 b) EPÜ geltend gemacht und als Angabe der "Tatsachen und Beweismittel" zur Begründung lediglich eine solche Er-

Article 100(b)EPC, but the evidence and arguments in support of this ground were directed towards criticising the feasibility of the claimed invention in connection with its scope, and were therefore clearly related to the ground of lack of inventive step. There was no evidence or argument from either Respondent to suggest that a skilled reader of the patent would be unable to carry out the claimed invention in any embodiment. On the contrary, the experimental results of Respondent I in his letter dated 8 September 1988 demonstrated that his repetition of Example 2 of the patent achieved results that were in accordance with the claimed invention.

It is the established case law of the Boards of Appeal that an invention is sufficiently disclosed for the purpose of Articles 83 and 100(b)EPC if at least one way is clearly indicated enabling the skilled person to carry out the invention - see e.g. Decision T 292/85 (OJ EPO 1989, 275). Furthermore, in relation to the suggestion of lack of reproducibility contained in the Decision under appeal, it was held in Decision T 281/86 (OJ EPO 1989, 202) that "there is no requirement under Article 83 EPC to the effect that a specifically described example of a process must be exactly repeatable.... As long as the description of the process is sufficiently clear and complete i.e. the claimed process can be put into practice without undue burden by the skilled person taking common general knowledge also into consideration, there is no deficiency in this respect".

This is in itself sufficient to cause the finding of insufficiency by the Opposition Division to be set aside. In any event, however, in order to establish insufficiency, the burden of proof is upon an opponent to establish on the balance of probabilities (i.e. that it was more likely than not, see Decision T 381/87, OJ EPO 1990, 213) that a skilled reader of the patent using his common general knowledge would be unable to carry out the invention. A mere statement by an opponent that one example of a patent has been repeated once "exactly as described" without obtaining exactly the described results as set out and claimed in the patent is clearly in principle quite inadequate to discharge that burden of proof. Indeed, if a Notice of Opposition only alleged insufficiency under Article 100(b)EPC as the sole ground of opposition, and only contained such a statement as the only indication of "facts, evidence and arguments" in support of such ground, in the Board's view there would be

répondant à l'article 100b) CBE, mais les justifications invoquées à l'appui de ce motif tendaient à mettre en cause la faisabilité de l'invention revendiquée relativement à son étendue, et, de ce fait, se rapportaient clairement à l'absence d'activité inventive. Aucun intimé n'a avancé de justifications laissant entendre qu'un lecteur averti du brevet ne serait pas en mesure d'exécuter l'invention revendiquée sous quelque mode de réalisation que ce soit. Au contraire, les résultats d'expériences menées par l'intimé I et figurant dans sa lettre du 8 septembre 1988 montrent que la reproduction de l'exemple 2 du brevet a donné des résultats conformes à l'invention revendiquée.

Selon la jurisprudence établie des chambres de recours, une invention est exposée de manière suffisante aux fins des articles 83 et 100b) CBE, s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention - cf. par exemple la décision T 292/85 (JO OEB 1989, 275). De plus, en ce qui concerne l'absence de reproductibilité suggérée dans la décision incriminée, il est indiqué dans la décision T 281/86 (JO OEB 1989, 202) qu'"aucune disposition de l'article 83 CBE ne prescrit qu'un exemple de procédé spécifiquement décrit doit être exactement reproductible... Dans la mesure où la description du procédé est suffisamment claire et complète, c'est-à-dire où le procédé revendiqué peut être mis en oeuvre au prix d'un effort raisonnable par l'homme du métier, et compte tenu également des connaissances générales communes, aucune insuffisance ne peut être dénoncée à cet égard".

Cela suffit en soi pour annuler la constatation de la division d'opposition selon laquelle l'exposé est insuffisant. Cependant, pour établir l'insuffisance de l'exposé, il appartient en tout état de cause à l'opposant de prouver, en pesant les probabilités (c'est-à-dire en déterminant ce qui est plus probable de s'être produit que de ne pas s'être produit, cf. décision T 381/87, JO OEB 1990, 213) qu'un lecteur averti du brevet ne serait pas en mesure, à partir de ses connaissances générales communes, d'exécuter l'invention. Il est certain que la simple déclaration d'un opposant, selon laquelle un exemple d'un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit" sans obtenir exactement les résultats décrits et revendiqués dans le brevet, ne suffit pas en principe à prouver cela. Si un acte d'opposition n'invoquait, comme seul motif d'opposition, qu'un exposé insuffisant aux termes de l'article 100b) CBE, et contenait uniquement une telle déclaration, en guise de "faits et justifications" à l'appui de ce

klärung abgegeben, so besteht nach Auffassung der Kammer ein triftiger Grund, den Einspruch als unzulässig zurückzuweisen, weil er keine ausreichende Angabe von Tatsachen und Beweismitteln enthält, die - selbst wenn sie sich nachträglich als zutreffend erwiesen - einen Widerruf des Patents rechtlich und sachlich begründen könnten.

Aus den genannten Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß die Versuche der Einsprechenden I in der vorliegenden Sache nicht einmal dann eine unzureichende Offenbarung nach Artikel 100(b) EPÜ begründen würden, wenn sie zu eben diesem Zweck durchgeführt worden wären. Die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung wäre daher unabhängig davon erfolgt, ob die Parteien dies, wie in Nummer VIII dargelegt, beantragt hätten

3. Verfahrensfragen

3.1 Im vorliegenden Fall hält es die Kammer für nicht gerechtfertigt, daß die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht über die Frage der erfinderischen Tätigkeit entschieden hat, obwohl dies der einzige Grund war, um den es beiden Einsprechenden wirklich ging. Zwar mag es in manchen Fällen sinnvoll sein, daß eine Einspruchsabteilung nur über einen von mehreren vorgebrachten Einspruchsgründen entscheidet und sich zu den übrigen in ihrer Entscheidung nicht äußert; aus der oben dargelegten Sachlage geht nach Auffassung der Kammer jedoch klar hervor, daß ein solcher Fall hier nicht gegeben ist. In der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 21. Juli 1988 heißt es nämlich ausdrücklich, daß die Haupteinspruchsgründe, d. h. mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit, Gegenstand der mündlichen Verhandlung seien; es war nicht erwähnt, daß auch über unzureichende Offenbarung zu befinden sei.

Im vorliegenden Fall wurde durch das Nichtentscheiden über die erfinderische Tätigkeit mindestens ein Jahr des gesamten Zeitaufwands für das Einspruchsverfahren nutzlos vertan (obwohl die Beschwerdekammer die Beschwerde schon bald nach der Einreichung geprüft und darüber entschieden hat). So wurden die "Allgemeinen Grundsätze" für das "Einspruchsverfahren im EPA" (ABI. EPA 1989, 417), wie ebd. unter Nr. 2 dargelegt, hier offenbar nicht befolgt ("Das Europäische Patentamt ist weiterhin bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent **im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen** aufrechterhalten werden kann. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden.") (Hervorhebung hinzugefügt). Diesen "Allgemeinen Grundsät-

good grounds for rejecting such a Notice of Opposition as inadmissible, on the basis that it contained no sufficient indication of facts and evidence which, even if subsequently proved, could provide legal and factual reasons for revoking the patent.

In the Board's judgment, therefore, for the above reasons the experiments of Opponent I in the present case do not begin to establish the ground of insufficiency under Article 100(b) EPC, even if they had been intended to have that effect. The Decision of the Opposition Division would therefore have been set aside on that basis, whether or not the parties had requested this as set out in paragraph VIII above

3. Procedural matters

3.1 In the present case, the Board can see no justification for the Opposition Division not having decided the question of inventive step at the oral proceedings before it, this being the only ground on which in reality both Opponents intended to rely. While there may be cases in which it is sensible for an Opposition Division only to decide upon one of several grounds of opposition which have been alleged, and to say nothing in its decision about the other grounds of opposition which were alleged, in the Board's view the circumstances of the present case as set out above make it plain that this is not such a case. In fact, in the present case the summons to oral proceedings before the Opposition Division dated 21 July 1988 expressly indicated that the main grounds of opposition, i.e. lack of novelty and inventive step, would be the subject of the oral proceedings, and contained no indication that the ground of insufficiency should be discussed.

In the present case, by failing to decide the ground of inventive step, at least one year in the total time of the opposition proceedings has been wasted, (in spite of the fact that the Board of Appeal examined and decided this appeal soon after it was filed). Thus the "General Principles" for "Opposition Procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), as set out in paragraph 2 thereof, do not appear to have been fulfilled in the present case ("The EPO's aim remains to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained **given the Opponent's submissions**. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure ...") (emphasis added). These "General Principles" have previously been endorsed by the Board of Appeal - see Decision

motif, la Chambre estimerait qu'il y aurait de bonnes raisons de rejeter une telle opposition pour irrecevabilité, puisqu'elle ne contient pas de faits et justifications suffisants, susceptibles de fournir des raisons juridiques et de fait pour révoquer le brevet, même s'ils étaient prouvés ultérieurement.

Aussi la Chambre est-elle d'avis que, pour les motifs susmentionnés, les expériences menées par l'opposant I dans la présente espèce ne suffisent pas à fonder une insuffisance de l'exposé aux termes de l'article 100(b) CBE, même si tel avait été leur but. C'est donc sur cette base que la décision de la division d'opposition aurait été annulée, que l'annulation ait ou non été requise par les parties, comme indiqué au point VIII supra.

3. Questions de procédure

3.1 Dans la présente affaire, la Chambre ne voit pas pourquoi la division d'opposition n'a pas, lors de la procédure orale, statué sur la question de l'activité inventive, bien que celle-ci ait été le seul motif sur lequel les deux opposants entendaient réellement se fonder. Si, dans certains cas, il est bon que la division d'opposition ne statue que sur un motif d'opposition invoqué parmi d'autres, et que dans sa décision, elle passe sous silence ces autres motifs, la Chambre estime, au regard des circonstances énoncées plus haut, que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De fait, il est expressément indiqué dans la citation à la procédure orale devant la division d'opposition en date du 21 juillet 1988 que la procédure orale portera sur les principaux motifs d'opposition, à savoir l'absence de nouveauté et d'activité inventive, mais il n'est pas mentionné que l'insuffisance de l'exposé doit être examinée.

En omettant de statuer sur la question de l'activité inventive, on a perdu en l'espèce un an au moins sur la durée totale de la procédure d'opposition (bien que la Chambre de recours ait examiné le recours et rendu sa décision peu après que celui-ci eut été formé). C'est ainsi que les "Principes généraux" de "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417) tels qu'énoncés au point 2 du texte la concernant ne semblent pas avoir été appliqués en l'espèce ("L'OEBs'efforce, tant dans l'intérêt du public que celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu **au vu des moyens invoqués par l'opposant**. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée...") (c'est la Chambre qui souligne). Ces "Principes généraux", que la Chambre de recours a déjà repris à

zen" hat sich die Beschwerdekammer bereits angeschlossen - siehe Entscheidung T 295/87 (ABI. EPA 1990, 470). Sie bringen deutlich die Absicht zum Ausdruck, die den einschlägigen Verfahrensvorschriften für die Abwicklung von Einspruchsverfahren, insbesondere den Artikeln 101 und 102 und den Regeln 55 bis 58 EPÜ, zugrundeliegt. Dieser Absicht des EPÜ wird nicht Rechnung getragen, wenn die Einspruchsabteilung, wie im vorliegenden Fall, nur über einen - von den Einsprechenden nicht ordnungsgemäß im Sinne der Regel 55 c) gestützten - Einspruchsgrund entscheidet, über die ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgründe aber keine Entscheidung trifft.

3.2 In diesem Zusammenhang stellt die Kammer die in der Entscheidung T 493/88 (ABI. EPA 1991, 380) getroffene Auslegung des EPÜ in Frage, derzufolge eine Einspruchsabteilung nicht nur über die Einspruchsgründe, die die Einsprechende in ihrer Einspruchschrift geltend macht und die Gegenstand der darin enthaltenen Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ sind, sondern über **alle** in Artikel 100 a), b) und c) EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe zu entscheiden hat, unabhängig davon, ob sie in der Erklärung der Einsprechenden nach Regel 55 c) EPÜ vorgebracht wurden oder nicht. Eine solche Auslegung mag auf den ersten Blick plausibel sein, wenn man die Bestimmungen der Artikel 101 und 102 EPÜ für sich betrachtet; sie wird jedoch eher fragwürdig, wenn man die Artikel in einen größeren Zusammenhang stellt. Dann nämlich hätte die Einspruchsabteilung Fragen, die die Prüfungsabteilung bereits vor der Erteilung hätte klären müssen, selbst dann neu zu prüfen und darüber zu entscheiden, wenn diese in der Einspruchschrift nach Regel 55 c) EPÜ gar nicht geltend gemacht und gestützt werden. Dies scheint sowohl dem berechtigten Interesse des Patentinhabers als auch der Erläuterung zum EPÜ zuwiderzulaufen, die die Große Beschwerdekammer in G 1/84 (ABI. EPA 1985, 304) Nr. 9 gegeben hat und in der es heißt, "daß das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solche mißbraucht werden darf".

Wäre eine solche Auslegung zutreffend, so würden überdies die Vorschriften der Regel 55 c) EPÜ und die damit zusammenhängende Prüfung auf Zulässigkeit nach Regel 56 (1) EPÜ hinfällig. (Wäre mit diesem Teil des EPÜ ein dieser Auslegung entsprechendes Verfahren beabsichtigt gewesen, so wäre Regel 55 c) EPÜ schlicht und einfach so abgefaßt worden, daß mindestens **ein** Einspruchsgrund geltend gemacht und durch die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln gestützt werden muß.) Abgesehen davon würde die Arbeitsbelastung sowohl der Einspruchsabteilung insgesamt als

T 295/87, OJ EPO 1990, 470). They clearly reflect the underlying intention of the relevant procedural provisions for the conduct of opposition proceedings as set out in particular in Articles 101 and 102 and Rules 55 to 58 EPC. This underlying intention of the EPC will not be achieved if, as in the present case, the Opposition Division decides only upon a ground of opposition which is not properly supported by the Opponents within the meaning of Rule 55(c) EPC, and fails to decide grounds of opposition which are so supported.

3.2 In this connection this Board doubts the correctness of the interpretation of the EPC which is set out in Decision T 493/88, OJ EPO 1991, 380, according to which an Opposition Division should not only decide the grounds of opposition which are alleged by the Opponent in his Notice of Opposition and which are the subject of his statement under Rule 55(c) EPC contained therein, but should also decide upon **all** the possible grounds of opposition which are set out in Article 100(a), (b) and (c) whether or not all such grounds are alleged in the Opponent's statement under Rule 55(c) EPC. Although such an interpretation is perhaps superficially plausible if the provisions of Articles 101 and 102 EPC are considered in isolation, when these provisions are considered in a broader context the appropriateness of such interpretation becomes more questionable. In particular, such an interpretation would require the Opposition Division to re-examine and decide upon issues which should already have been investigated by the Examining Division before grant, even though such issues have not been alleged and supported in the Notice of Opposition in accordance with Rule 55(c) EPC. This seems to be contrary to the legitimate expectation of the Patentee, as well as to the explanation of the EPC given by the Enlarged Board of Appeal in G 1/84 (OJ EPO 1985, 304), paragraph 9, "that opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure".

Furthermore, if such interpretation is correct, it would appear that the requirements of Rule 55(c) EPC and the examination for admissibility under Rule 56(1) EPC in respect of the requirements of Rule 55(c) EPC become rather pointless. (If a procedure in accordance with such interpretation had been the intention underlying this part of the EPC, Rule 55(c) EPC would have been written simply so as to require that at least **one** ground of opposition should be alleged and supported by an indication of facts, evidence and arguments) Furthermore, the workload of the Opposition Divi-

son compte -cf décision T 295/87 (JO OEB 1990, 470), reflètent clairement l'intention qui est à la base des dispositions pertinentes de la procédure d'opposition, notamment des articles 100 et 102 ainsi que des règles 55 à 58 CBE. Cette intention de la CBE n'est pas réalisée si, comme en l'espèce, la division d'opposition statue uniquement sur un motif d'opposition qui n'est pas correctement étayé par les opposants au sens de la règle 55c) CBE, sans statuer sur les motifs d'opposition étayés conformément à ladite règle.

3.2 Dans ce contexte, la Chambre met en doute la justesse de l'interprétation de la CBE, donnée dans la décision T 493/88, JO OEB 1991, 380, selon laquelle une division d'opposition doit statuer non seulement sur les motifs d'opposition qui sont invoqués par l'opposant dans l'acte d'opposition et font l'objet de la déclaration visée à la règle 55c) CBE et jointe à cet acte, mais aussi sur **tous** les motifs d'opposition énoncés à l'article 100a) b) et c), que ceux-ci aient été ou non invoqués dans la déclaration faite par l'opposant au titre de la règle 55c) CBE. Une telle interprétation est peut-être plausible de prime abord en considérant isolément les dispositions des articles 101 et 102 CBE, mais si celles-ci sont replacées dans un contexte plus large, la justesse de cette interprétation en devient plus contestable. En particulier, elle obligerait la division d'opposition à réexaminer et à trancher des questions qui auraient déjà dû être étudiées par la division d'examen avant la délivrance, même si celles-ci n'ont été ni invoquées ni étayées dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Une telle démarche semble contraire aux intérêts légitimes du titulaire du brevet ainsi qu'à l'explication de la CBE donnée par la Grande chambre de recours dans sa décision G 1/84 (JO OEB 1985, 304), point 9, où il est précisé que "la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin".

En outre, si une telle interprétation était correcte, les conditions de la règle 55c) CBE et l'examen de la recevabilité selon la règle 56(1) CBE au regard des conditions de la règle 55c) CBE perdraient toute signification. (Si cette partie de la CBE avait eu pour objet d'instituer une procédure conforme à une telle interprétation, la règle 55c) CBE aurait été rédigée simplement de manière à ce qu'un motif d'opposition au moins doive être invoqué et étayé par des faits et justifications) Qui plus est, la charge de travail de la division d'opposition dans son ensemble ainsi que des chambres de recours s'en

auch der Beschwerdekammern erheblich zunehmen, wenn eine solche Auslegung zutreffend wäre; dies wiederum würde das EPA in seinem in den "Allgemeinen Grundsätzen" der Einspruchsabteilung zum Ausdruck gebrachten Bestreben in jedem Fall erheblich behindern.

3.3 Die Kammer hält es für sehr wünschenswert, daß diese Auslegungsfrage in Bälde von der Großen Beschwerdekammer behandelt und entschieden wird. Die Entscheidung T 493/88 war der Kammer erst nach der mündlichen Verhandlung des vorliegenden Falles und somit nach Verkündung der vorliegenden Entscheidung zugänglich. Auch wenn die Kammer die Entscheidung T 493/88 bei der mündlichen Verhandlung zum vorliegenden Fall gekannt hätte, wäre es nach ihrer Auffassung falsch gewesen, den hier Beteiligten eine weitere, unbestimmte Verzögerung zuzumuten, während sich die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 EPÜ mit der ihr vorgelegten Frage befaßt.

3.4 Das in den oben genannten "Allgemeinen Grundsätzen" zum Ausdruck gebrachte Bestreben findet nach Auffassung der Kammer seine Bestätigung in den einschlägigen Bestimmungen des EPÜ, wonach eine Einspruchsabteilung in der Regel (gegebenenfalls kraft ihrer Befugnisse nach Art. 114 (1) EPÜ) in einem Zug über alle nach Regel 55 c) EPÜ vorgebrachten und gestützten Einspruchsgründe, nicht aber über in der Einspruchsschrift nicht vorgebrachte Einspruchsgründe zu entscheiden hat.

Wird ein Einspruchsgrund wie im vorliegenden Fall zwar in der Einspruchsschrift geltend gemacht, aber als solcher nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nach Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen (in dem Sinne, daß der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen würde, wenn in der Einspruchsschrift dieser als einziger Grund vorgebracht wurde), so ist dieser Einspruchsgrund auf derselben Grundlage zurückzuweisen, als wäre er nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig (siehe oben Nr. 2).

Andernfalls könnte das Verfahren nämlich leicht mißbraucht werden, indem ein Einsprechender in seiner Einspruchsschrift mehrere Einspruchsgründe anführt, von denen er jedoch nur einen darin substantiiert vorträgt; die übrigen Einspruchsgründe könnte er dann in einem späteren Stadium des Einspruchsverfahrens durch das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln stützen, was wiederum Verzögerungen und höhere Kosten verursachen würde. Dies ist nach Auffassung der Kammer nicht zulässig, da aus Regel 55 c) EPÜ in Verbindung mit Regel 56 (1) EPÜ klar das Erfordernis hervorgeht, daß jeder in der Einspruchsschrift angeführte Einspruchsgrund innerhalb der Einspruchsfrist

as a whole and of the Boards of Appeal will be considerably increased if such interpretation is correct, which in turn will make the aim of the EPO as set out in the "General Principles" of the Opposition Division more difficult to achieve in every case.

3.3 In the Board's view it would be very desirable that this question of interpretation should be considered and decided in the near future by the Enlarged Board of Appeal. Decision T 493/88 was not available to this Board until after the oral proceedings in the present case during which the present decision was announced. In any event, even if the Board had been aware of Decision T 493/88 during the oral proceedings in the present case, it would have been wrong for this Board to inflict a further indefinite period of delay upon the parties in the present case during the Enlarged Board's consideration of a referred question under Article 112 EPC.

3.4 In the Board's view the relevant provisions of the EPC indicate that its underlying purpose is as expressed in the above-identified "General Principles", and require that an Opposition Division should normally decide at the same time all the grounds of opposition which have been both alleged and supported in accordance with Rule 55(c) EPC (if appropriate, using its powers under Article 114(1) EPC); and that it should not decide grounds of opposition which have not been alleged in the Notice of Opposition.

If, as in the present case, a ground of opposition is alleged in the Notice of Opposition but not properly supported as required by Rule 55(c) EPC within the nine-month period for opposition (in the sense that if it were the only ground of opposition alleged in the Notice of Opposition, the opposition would be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC), then that ground of opposition should be rejected on the same basis as if it were inadmissible under Rule 56(1) EPC (see e.g. paragraph 2 above)

If this course is not followed, abuse of procedure may easily arise, in that an Opponent may allege more than one ground of opposition in his Notice of Opposition but only support one of such grounds in his Notice of Opposition; then, at a later stage in the opposition proceedings he may bring forward facts and evidence in support of the other alleged grounds of opposition, causing delay and increase in costs. In the Board's view this should not be allowable: Rule 55(c) EPC in conjunction with Rule 56(1) EPC clearly requires every ground of opposition which is alleged in the Notice of Opposition to be supported by "facts, evidence and arguments" within the nine-month opposition period and for

trouverait considérablement accrue, de sorte que l'objectif de l'OEB, énoncé dans les "Principes généraux" de la division d'opposition, serait encore plus difficile à atteindre.

3.3 De l'avis de la Chambre, il serait éminemment souhaitable que la Grande Chambre de recours examine et tranche cette question d'interprétation dans un proche avenir. Dans la présente espèce, la Chambre n'a pas eu accès à la décision T 493/88 avant la fin de la procédure orale, au cours de laquelle la présente décision a été prononcée. En tout état de cause, même si elle avait eu connaissance de la décision T 493/88 au cours de la procédure orale portant sur la présente affaire, il n'aurait pas été correct qu'elle inflige aux parties un retard supplémentaire, pendant l'examen par la Grande Chambre de recours d'une question qui lui est soumise au titre de l'article 112 CBE.

3.4 Selon la Chambre, il ressort des dispositions pertinentes de la CBE que sa finalité sous-jacente est conforme aux "Principes généraux" susmentionnés, et exige de la division d'opposition qu'elle statue normalement en même temps sur tous les motifs d'opposition invoqués et étayés conformément à la règle 55c) CBE (le cas échéant, en usant des pouvoirs que lui confère l'article 114(1) CBE), mais pas sur des motifs d'opposition ne figurant pas dans l'acte d'opposition.

Si, comme en l'espèce, un motif d'opposition est invoqué dans l'acte d'opposition mais n'est pas, en tant que tel, correctement étayé comme l'exige la règle 55c) CBE dans le délai d'opposition de neuf mois (au sens où l'opposition serait rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE, si ce motif d'opposition était le seul à être invoqué dans l'acte d'opposition), ledit motif d'opposition doit être rejeté sur la même base que s'il était irrecevable aux termes de la règle 56(1) CBE (cf. par exemple point 2 supra).

Si cette ligne de conduite n'est pas suivie, il peut facilement y avoir abus de procédure, en ce sens qu'un opposant peut invoquer plus d'un motif d'opposition dans son acte d'opposition, mais n'en étayer qu'un seul dans ledit acte; puis, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition, il peut présenter des faits et justifications à l'appui d'autres motifs d'opposition invoqués, occasionnant un retard et un surcroît de coûts. De l'avis de la Chambre, cela n'est pas admissible, car la règle 55c) CBE ensemble la règle 56(1) CBE demande expressément que tout motif d'opposition invoqué dans l'acte d'opposition soit étayé par des "faits et justifications" dans le délai d'opposition de neuf mois: quant à l'acte

von neun Monaten durch "Tatsachen und Beweismittel" zu stützen und anderenfalls der Einspruch (zumindest in dem Umfang, in dem Regel 55 c) EPÜ nicht entsprochen wird) als unzulässig zu verwerfen ist. Artikel 114 (1) EPÜ ist nicht so auszulegen, als wäre die Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer verpflichtet zu untersuchen, ob von einem Einsprechenden nicht substantiiert vorgetragene Einspruchsgründe begründet sind; vielmehr ist er dahingehend zu verstehen, daß das EPA in die Lage versetzt werden soll, die Einspruchsgründe in vollem Umfang zu überprüfen, die sowohl genannt als auch entsprechend Regel 55 c) EPÜ substantiiert vorgetragen wurden

the Notice of Opposition (at least to the extent that Rule 55(c) EPC has not been complied with) to be rejected as inadmissible if this has not been done. Article 114(1) EPC should not be interpreted as requiring the Opposition Division or a Board of Appeal to investigate whether support exists for grounds of opposition which have not been properly supported by an Opponent, but should be interpreted as enabling the EPO to investigate fully the grounds of opposition which have been both alleged and properly supported as required by Rule 55(c) EPC.

d'opposition (du moins dans la mesure où les dispositions de la règle 55c) CBE n'ont pas été observées), il doit être rejeté pour irrecevabilité si cela n'a pas été fait. Il y a lieu de ne pas interpréter l'article 114(1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition n'ayant pas été correctement étayés par un opposant, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55c) CBE

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Entscheidung über mangelnde erfinderische Tätigkeit an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The Decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for a decision on the ground of lack of inventive step

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, afin qu'elle statue sur l'absence d'activité inventive.