

führerin während des Prüfungsverfahrens als Dokument 7 eingereicht hat, geht nicht hervor, daß eine insektizide Verbindung der Formel I, in der R für t-Butyl steht, den in den Entgegenhaltungen 4 und 5 beschriebenen bekannten Verbindungen in ihrer Wirkung deutlich überlegen ist. Für die erfinderische Tätigkeit der Verbindungen der Formel III ist es nicht entscheidend, ob die gewünschten Endprodukte der Formel I angesichts des Stands der Technik entweder nicht neu oder nicht erfinderisch sind. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, daß für den Hilfsantrag dieselben Überlegungen gelten wie für den Hauptantrag. Somit beruht die Verbindung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

examination procedure as document (7), no significant superior effect of an insecticidal compound of formula (I), in which R is t-butyl was shown, over the known compounds described in documents (4) and (5). It is not decisive for the inventive step of compounds of formula (III) whether or not the desired end products of formula (I) are either not novel or not inventive in the light of what was known. The Board therefore finds that the same reasoning applies to the subsidiary request as to the main request. Thus, the single compound according to Claim 1 of the subsidiary request does not involve an inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

rant lors de la procédure d'examen sous la forme du document (7), il n'est fait état d'aucun effet supérieur important d'un composé insecticide de la formule (I) dans laquelle R est du t-butyle, par rapport aux composés connus décrits dans les documents (4) et (5). Il n'est pas déterminant pour l'activité inventive des composés de la formule (III) que les produits finals désirés de la formule (I) soient non nouveaux ou non inventifs à la lumière de ce qui est connu. Aussi la Chambre considère-t-elle que le même raisonnement s'applique et à la requête subsidiaire et à la requête principale. En conséquence, l'unique composé selon la revendication 1 de la requête subsidiaire n'implique aucune activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 27. März 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. D. Paterson
R. K. Spangenberg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Stichwort: älteres nationales Recht/MOBIL

Artikel: 54 (3), 99 (1), 137, 138, 139 EPÜ

Regel: 55 c), 56 (1), 57 (1), 58 (2) EPÜ

Schlagwort: "mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (3) EPÜ als einziger Einspruchsgrund"- "ältere nationale Rechte als einzige Stützung dieses Grundes"- "ältere nationale Rechte nicht Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ"- "Einspruch unzulässig"- "aufgrund älterer nationaler Rechte vorgeschlagene Änderungen nicht zulässig"

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 27 March 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. D. Paterson
R. K. Spangenberg

Patent proprietor/Respondent:
Mobil Oil Corporation

Opponent/Appellant: Mobil Oil Corporation

Headword: National prior right/MOBIL

Article: 54(3), 99(1), 137, 138, 139 EPC

Rule: 55(c), 56(1), 57(1), 58(2) EPC

Keyword: "Lack of novelty under Article 54(3) EPC as only ground of opposition" - "National prior rights as only support for such ground" - "National prior rights not state of the art under Article 54(3) EPC" - "Opposition inadmissible" - "Amendments proposed in view of national prior rights not allowable"

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 27 mars 1990 T 550/88 - 3.3.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. D. Paterson
R. K. Spangenberg

Titulaire du brevet/requérant: Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Mobil Oil Corporation

Référence: Droits nationaux antérieurs/MOBIL

Article: 54 (3), 99 (1), 137, 138, 139 CBE

Règle: 55 c), 56 (1), 57 (1), 58 (2) CBE

Mot-clé: "Absence de nouveauté en vertu de l'article 54 (3) CBE, comme seul motif d'opposition" - "Uniquement droits nationaux antérieurs invoqués à l'appui de ce motif" - "Droits nationaux antérieurs non compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 (3) CBE" - "Opposition irrecevable" - "Inadmissibilité de modifications proposées pour tenir compte de droits nationaux antérieurs"

* 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 DM par page.

Leitsätze

I. Ein älteres nationales Recht ist keine "europäische Patentanmeldung" im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ und gehört damit nicht zum Stand der Technik.

II. Um zulässig zu sein, muß die Einspruchsschrift darlegen, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Wenn die einzigen in der Einspruchsschrift genannten Tatsachen und Beweismittel die vorgebrachten Einspruchsgründe aus rechtlichen Gründen nicht stützen können, ist der Einspruch unzulässig. Dies ist der Fall, wenn die zur Begründung der mangelnden Neuheit vorgelegten Tatsachen und Beweismittel nur auf ältere nationale Rechte zurückgehen.

III. Änderungen im Einspruchsverfahren, die lediglich aufgrund bestehender älterer nationaler Rechte vorgeschlagen werden, sind weder notwendig noch sachdienlich im Sinne der Regel 58(2) EPÜ und daher nicht zulässig (in Abweichung von den Richtlinien C-III, 8.4 und der Rechtsauskunft 9/81- 3.3.1, ABI. EPA 1981, 68).

IV. Auf einen Einspruch hin vorgeschlagene Änderungen sind nicht statthaft, wenn der Einspruch unzulässig ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin und Inhaberin des europäischen Patents Nr 075478 legte gegen ihr eigenes Patent Einspruch ein. In der Einspruchsschrift verwies sie auf Artikel 100 a) EPÜ und erklärte, sie habe kürzlich einen möglichen Einwand gegen die Gültigkeit des europäischen Patents entdeckt, der Änderungen erforderlich mache; es handle sich um sechs auf den Namen eines Dritten lautende nationale Patente bzw. Anmeldungen, deren Prioritätstage alle vor dem Anmeldetag des europäischen Patents lägen, die aber erst nach diesem Anmeldetag veröffentlicht worden seien. Sie beantragte eine Änderung der Fassung des europäischen Patents in jedem der sechs benannten Vertragsstaaten, in denen die oben genannten nationalen Patente bzw. Anmeldungen mit früheren Prioritätstagen bestehen ("ältere nationale Rechte").

II. Nach einem Schriftwechsel entschied die Einspruchsabteilung am 19. September 1988, daß der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ unzulässig sei, weil erstens ein Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) nicht eindeutig vorgebracht worden sei; zweitens - und dies sei noch schwerwiegender - sei die Einspruchsschrift auf jeden Fall insofern mangelhaft, als sie keine Begründung des Einspruchs enthalte, weil nämlich keines der genannten Dokumente vor dem Anmeldetag des europäischen Patents veröffentlicht

Headnote

I. A national prior right is not a "European patent application" within the meaning of Article 54(3) EPC, and is accordingly not comprised in the state of the art.

*II. A notice of opposition, if it is to be admissible, should state the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed. If the only facts and evidence which are indicated in a notice of opposition cannot as a matter of law support the alleged grounds of opposition, the opposition is inadmissible. This is the case where the facts and evidence presented in support of the ground of lack of novelty relate **only** to national prior rights.*

III. Amendments in opposition proceedings which are proposed only in view of the existence of prior national rights are neither necessary nor appropriate within the meaning of Rule 58(2) EPC and are accordingly not allowable (deviating from Guidelines C-III, 8.4 and Legal Advice 9/81- 3.3.1, OJ EPO 1981, 68).

IV Amendments proposed in response to a notice of opposition are not allowable if the opposition is inadmissible.

Summary of Facts and Submissions

I. The Appellant, the proprietor of European patent No 075 478, filed a Notice of Opposition against its own patent. The notice referred to Article 100(a) EPC and stated that a possible objection to the validity of the European patent had recently been recognised which appeared to require amendment, namely the existence of six national patents and/or applications in the name of a third party, each of which had a priority date before the filing date of the European patent but had been published after such filing date. Amendment of the text of the European patent was requested in each of the six designated Contracting States where the above-mentioned six national patents and/or applications existed with earlier priority dates ("national prior rights").

II. Following some correspondence, the Opposition Division issued a Decision dated 19 September 1988 which held that the opposition was inadmissible on the basis of Rule 56(1) EPC, on the grounds first that no ground of objection under Article 100(a) had been unequivocally alleged, and second and more importantly, that since no document which was published before the filing date of the European patent had been cited, and since the cited patents and/or applications were all prior national rights which are not

Sommaire

I. Un droit national antérieur n'est pas une "demande de brevet européen" au sens de l'article 54 (3) CBE et n'est donc pas compris dans l'état de la technique.

*II. Pour être recevable, un acte d'opposition doit exposer les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition. L'opposition est irrecevable si, en droit, les seuls faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition ne peuvent étayer les motifs d'opposition. C'est le cas lorsque l'opposant n'invoque, comme faits et justifications à l'appui du motif d'absence de nouveauté, **que** l'existence de droits nationaux antérieurs.*

III. Au cours de la procédure d'opposition, des modifications qui sont proposées uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs ne sont ni appropriées ni nécessaires au sens où l'entend la règle 58 (2) CBE, et elles ne sont donc pas admissibles (divergence par rapport aux Directives C-III, 8.4 et au renseignement juridique n° 9/81 - 3.3.1. JO OEB 1981, 68).

IV Des modifications proposées en réponse à un acte d'opposition ne sont pas admissibles si l'opposition est irrecevable.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant, titulaire du brevet européen n° 075 478, a fait opposition à son propre brevet. Dans l'acte d'opposition, qui faisait référence à l'article 100 a) CBE, il était dit qu'il avait été récemment décelé qu'une objection à l'encontre de la validité du brevet européen pourrait être soulevée, objection qui paraissait appeler des modifications; en effet, il existait six demandes de brevet et/ou brevets nationaux au nom d'un tiers, dont la date de priorité respective était antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet européen mais qui avaient été publiés après cette date de dépôt. Une requête a été présentée en vue de modifier le texte du brevet européen pour chacun des six Etats contractants désignés où existaient les six demandes de brevet et/ou brevets nationaux ayant des dates de priorité antérieures ("droits nationaux antérieurs").

II. A la suite d'un échange de correspondance, la division d'opposition a rendu, le 19 septembre 1988, une décision rejetant l'opposition comme irrecevable en vertu de la règle 56(1) CBE, en se fondant sur le fait que, premièrement, le requérant n'avait pas fait clairement valoir de motif de s'opposer au brevet en vertu de l'article 100a), et que, deuxième point encore plus important, aucun des documents cités n'ayant été publié avant la date de dépôt de la demande de brevet européen et les demandes et/ou les brevets cités

worden sei und es sich bei den genannten Patenten bzw. Anmeldungen durchweg um ältere nationale Rechte handle, die nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 EPÜ gehörten.

In der Entscheidung wurde auch auf die Richtlinien C-III, 8.4 verwiesen; diese seien so auszulegen, daß die Vorlage gesonderter Patentansprüche für einzelne benannte Vertragsstaaten (in denen ältere nationale Rechte bestünden) erst zulässig sei, wenn ein zulässiges Einspruchsverfahren eingeleitet worden sei

III. Die Beschwerdeführerin reichte eine Beschwerdeschrift mit einer Begründung ein, in der die Gründe für die Feststellung der Unzulässigkeit vor allem mit dem Argument angefochten wurden, daß die bestehenden älteren nationalen Rechte zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ gehörten. Sie berief sich insbesondere auf den Wortlaut des Artikels 54 (3) EPÜ "... der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung "und behauptete, daß darunter sowohl Anmeldungen nach dem EPÜ als auch ältere "europäische" nationale Anmeldungen fielen.

IV. Auf einen Bescheid der Kammer hin reichte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme ein: am 27. März 1990 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerde zurückgewiesen wurde

Entscheidungsgründe

1. In dieser Beschwerde, die zulässig ist, geht es in erster Linie um die Frage, ob ältere nationale Rechte nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik gelten.

Nach Auffassung der Kammer ging aus der Einspruchsschrift ganz klar hervor, daß dies das Hauptvorbringen der Beschwerdeführerin war; die Feststellung in der angefochtenen Entscheidung, daß der Einspruch unzulässig sei, weil er keine dahingehende eindeutige Aussage enthalte, war unnötig formalistisch. Die Zulässigkeit eines Einspruchs ist eine Frage des Inhalts und nicht der Form.

2. Zur Hauptfrage brachte die Beschwerdeführerin folgendes Argument vor: Wenn diese älteren nationalen Rechte nicht zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörten, würde dies insofern zu Anomalien führen, als möglicherweise ungültige europäische Patente im Einspruchsverfahren bewußt aufrechterhalten würden; dies sei mit dem von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/84

part of the state of the art under Article 54 EPC, the Notice of Opposition was in any event deficient in not stating the grounds on which the opposition is based.

The Decision also referred to the Guidelines C-III, 8.4, and stated that this was understood to mean that the submission of separate claims in separate designated Contracting States (where prior national rights were known to exist) is allowed only after admissible opposition proceedings are in being.

III. The Appellant filed a Notice and Grounds of Appeal in which the grounds for the finding of inadmissibility set out in the Decision under appeal were contested, especially on the basis that the existing prior national rights were comprised in the state of the art in accordance with Article 54(3) EPC. Reliance was placed in particular upon the wording of Article 54(3) EPC "... the content of European patent applications as filed...", which language was said to cover and to be intended to cover both applications made under the EPC and prior "European" national applications.

IV. Following a communication on behalf of the Board, the Appellant filed observations in reply, and oral proceedings were held on 27 March 1990, at the conclusion of which it was announced that the appeal was dismissed.

Reasons for the Decision

1. In this appeal, which is admissible, the principal question to be decided is whether a prior national right is "comprised in the state of the art" under Article 54(3) EPC.

In the Board's judgment, it was very clearly implicit in the notice of opposition that this was the Appellant's main contention, and the finding in the Decision under appeal that the notice was inadmissible because it contained no unequivocal allegation to this effect was unnecessarily formalistic. The admissibility of a notice of opposition is a question of substance, not form.

2. As to the principal question, the Appellant contended that if such prior national rights were not part of the state of the art under Article 54(3) EPC, this would lead to anomalous results, in that possibly invalid European patents would be knowingly maintained in opposition proceedings, which was difficult to reconcile with the principle stated by the Enlarged Board of Appeal in Decision G 1/84

constituant tous des droits nationaux antérieurs qui ne sont pas compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54 CBE, l'acte d'opposition était en tout état de cause incomplet vu qu'il n'était donc pas motivé.

Dans sa décision, la division d'opposition s'est référée également aux Directives C-III, 8.4 et a déclaré que celles-ci devaient être comprises comme signifiant que la présentation de revendications séparées dans des Etats contractants désignés séparément (dans lesquels l'existence de droits nationaux antérieurs était connue) n'était autorisée que lorsqu'une procédure d'opposition recevable était en cours.

III. Le requérant a formé un recours et déposé un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il a contesté les motifs d'irrecevabilité invoqués dans la décision attaquée, en particulier en affirmant que les droits nationaux antérieurs existants étaient compris dans l'état de la technique en application de l'article 54(3) CBE. Il s'est référé notamment à l'énoncé de l'article 54(3) CBE - "... le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées..." - qui, selon lui, se rapportait ou était censé se rapporter tant aux demandes déposées au titre de la CBE qu'aux demandes nationales "européennes" antérieures.

IV. En réponse à une notification qui lui a été adressée au nom de la Chambre, le requérant a présenté des observations, et une procédure orale a eu lieu le 27 mars 1990, à l'issue de laquelle le rejet du recours a été prononcé

Motifs de la décision

1. Dans ce recours, qui est recevable, il s'agit avant tout de savoir si les droits nationaux antérieurs sont "compris dans l'état de la technique" en application de l'article 54(3) CBE.

De l'avis de la Chambre, il était très clair dans le mémoire d'opposition que c'était le point essentiel traité par l'opposant; la Chambre estime que la division d'opposition, dans sa décision qui fait l'objet du recours, s'est enfermée dans une constatation inutilement formaliste en disant que l'acte d'opposition était irrecevable parce qu'il ne faisait pas clairement valoir de motif. La recevabilité d'un acte d'opposition est une question de fond et non de forme.

2. Au sujet de la question principale soulevée dans la présente affaire, le requérant a soutenu que si ces droits nationaux antérieurs n'étaient pas compris dans l'état de la technique en application de l'article 54(3) CBE, cela entraînerait des anomalies, en ce sens que des brevets européens éventuellement non valables seraient sciemment maintenus après une opposition, chose difficilement conciliable avec le

(ABI. EPA 1985, 299) unter Nummer 3 genannten Grundsatz nur schwer vereinbar, daß "die ausführlichen Bestimmungen des EPÜ über die Sachprüfung und den Einspruch sicherstellen sollen, daß - soweit dies in der Macht des EPA steht - nur rechtsgültige europäische Patente erteilt und aufrechterhalten werden".

Nach Meinung der Kammer gehören bei richtiger Auslegung des Artikels 54 (3) EPU ältere nationale Rechte aus den nachstehend genannten Gründen nicht zum Stand der Technik; nur früher eingereichte europäische Patentanmeldungen nach dem EPÜ (die an oder nach dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung veröffentlicht worden sind) gelten nach Artikel 54 (3) EPÜ als Stand der Technik.

Nach Auffassung der Kammer ist dieses Ergebnis tatsächlich etwas anomal. Offenbar ist jedoch diese Anomalie im EPÜ beabsichtigt, so daß es aus den nachstehend genannten Gründen nicht in der Macht des EPA liegt, ältere nationale Rechte zum Stand der Technik zu rechnen.

3. Zum Nachteil einiger europäischer Patentinhaber enthält das EPÜ keine speziellen Bestimmungen, die die Änderung eines europäischen Patents in einem zentralisierten Verfahren vor dem EPA zuließen. Vor diesem Hintergrund hat die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/84 wie folgt entschieden: "Ein Einspruch gegen ein europäisches Patent ist nicht allein deshalb unzulässig, weil er vom Inhaber des Patents eingelegt worden ist" (wie dies hier der Fall ist) - siehe die Nummern 1 bis 3. Trotzdem gelten hier selbstverständlich die üblichen Anforderungen sowohl bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs als auch der Zulässigkeit von Änderungen, die im Verlauf eines Einspruchsverfahrens vorgeschlagen werden.

4. Nach Regel 55 c) EPÜ muß eine Einspruchsschrift u. a. eine Erklärung darüber enthalten,

- i) "auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird", sowie
- ii) "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel".

4.1 Was die Ziffer i) anbelangt, so geht - wie bereits dargelegt - aus der Einspruchsschrift als Ganzem klar hervor, daß nur ein einziger Einspruchsgrund vorgebracht werden soll, nämlich mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ; nach Auffassung der Kammer

(OJ EPO 1985, 299) in paragraph 3, that "the elaborate provisions in the EPC for substantive examination and opposition are designed to ensure that only valid European patents should be granted and maintained in force, so far as it lies within the power of the EPO to achieve this".

In the Board's judgment, for the reasons set out below, on the proper interpretation of Article 54(3) EPC, prior national rights are not comprised in the state of the art, and only prior filed European patent applications made under the EPC (and published on or after the filing date of a European patent application) can be considered as comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC.

In the Board's view this result is indeed somewhat anomalous. However, it seems clear that this anomaly is intended under the EPC, and that accordingly it does not lie within the power of the EPO to consider prior national rights as comprised in the state of the art, for the reasons discussed below.

3. Unfortunately for some proprietors of European patents, the EPC does not contain any specific provisions enabling a European patent to be amended by a centralised procedure before the EPO. It was against this background that the Enlarged Board of Appeal in Decision G 1/84 held that "a notice of opposition against a European patent is not inadmissible merely because it has been filed by the proprietor of the patent" (as in the present case) - see paragraphs 1 to 3 thereof. Nevertheless the normal requirements in respect of the admissibility of such an opposition are of course applicable, as well as the normal requirements in respect of the allowability of amendments offered in the course of an opposition.

4. Rule 55(c) EPC requires that a notice of opposition shall contain inter alia a statement of:

- (i) "the grounds on which the opposition is based", and
- (ii) "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds".

4.1 As to (i), as stated previously it is quite clear from the notice of opposition as a whole that only one ground of opposition is intended to be raised, namely that of lack of novelty under Article 54(1) and (3) EPC, and in the Board's judgment there is a sufficiently

principe énoncé par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), point 3, selon lequel "les dispositions très étudiées de la CBE relatives à l'opposition et à l'examen quant au fond sont destinées à garantir dans toute la mesure du possible que l'OEB ne délivrera et ne maintiendra en vigueur des brevets européens que si ceux-ci sont jugés valables".

Selon la Chambre, comme elle l'explique ci-après, si l'on interprète correctement l'article 54(3) CBE, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique, et seules les demandes de brevet européen déposées au titre de la CBE avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen (et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure) peuvent être considérées comme comprises dans l'état de la technique pour cette demande, en application de l'article 54(3) CBE.

La Chambre est d'avis que ceci peut certes sembler constituer une anomalie. Cependant - et cela paraît évident - cette anomalie est voulue dans la CBE, et l'OEB n'a donc pas le pouvoir, pour les raisons exposées ci-après, de considérer les droits nationaux antérieurs comme étant compris dans l'état de la technique.

3. Malheureusement pour certains titulaires de brevets européens, la CBE ne contient aucune disposition particulière permettant de modifier un brevet européen selon une procédure centralisée devant l'OEB. C'est en raison de cet état de choses que la Grande Chambre de recours a dit, dans sa décision G 1/84, qu'"une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet" (comme c'est le cas dans la présente affaire); voir les points 1 à 3 de cette décision. Néanmoins, les conditions habituelles de recevabilité s'appliquent bien entendu dans le cas d'une opposition de ce type, tout comme celles relatives à l'admissibilité des modifications proposées au cours d'une procédure d'opposition.

4. Conformément à la règle 55c) CBE, un acte d'opposition doit notamment comporter:

- i) "les motifs sur lesquels l'opposition se fonde", et
- ii) "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs".

4.1 S'agissant de i), dans la présente affaire, il ressort à l'évidence de l'acte d'opposition considéré dans son ensemble - comme déjà indiqué plus haut - que l'opposant envisage de ne faire valoir qu'un seul motif d'opposition, à savoir l'absence de nouveauté,

wird dies in der Einspruchsschrift hinreichend deutlich gemacht.

4.2 Was die Ziffer ii anbetrifft, so können sich die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel, wenn überhaupt, nur auf die sechs älteren nationalen Rechte stützen. Es stellt sich daher die Frage, ob solche älteren nationalen Rechte von Rechts wegen "Tatsachen oder Beweismittel" darstellen können, die für die Begründung der mangelnden Neuheit nach Artikel 54 (1) und (3) EPÜ relevant sind. Falls nicht, stützen sie den angegebenen Einspruchsgrund nicht und erfüllen damit nicht das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ.

Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin genügt es für die Zwecke der Regel 55 c) EPÜ nicht schon, daß eine Einspruchsschrift eine Einspruchsbegründung enthält und Tatsachen und Beweismittel nennt, die diese Begründung stützen **sollen**. Wie bereits in Absatz 1 erwähnt, ist die Zulässigkeit eines Einspruchs nicht nur eine Frage der Form, sondern auch des Inhalts.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Zulässigkeit einer Beschwerde vom Inhalt der Beschwerdebegründung abhängt, wurde in der Entscheidung T 145/88 - 3 2 2 folgendes festgestellt: "Es geht aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern hervor, daß in der Beschwerdebegründung (damit sie zulässig ist) darzulegen ist, aus welchen rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll". Außerdem hänge die Zulässigkeit einer Einspruchsbegründung von ihrem "Inhalt und nicht von ihrer Überschrift oder Form ab". Nach Auffassung der Kammer gelten diese Grundsätze zweifellos auch für die Zulässigkeit einer Einspruchsbegründung: Die Einspruchsschrift muß (um zulässig zu sein) insbesondere darlegen, aus welchen rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Umgekehrt ist der Einspruch unzulässig, wenn die einzigen in der Einspruchsschrift genannten Tatsachen und Beweismittel die vorgebrachten Einspruchsgründe aus rechtlichen Gründen nicht stützen können. In diesem Fall enthält die Einspruchsschrift zwangsläufig nichts, was zum Widerruf des Patents führen könnte.

Die Beschwerdeführerin berief sich auf die Entscheidung T 234/86 - 3.4.1 (ABl. EPA 1989, 79), in der erklärt wurde, daß "keine Vorschrift des EPÜ für die Zulässigkeit des Einspruchs verlangt, daß das Einspruchsvorbringen insofern in sich schlüssig sein muß". Dies ist selbstverständlich richtig und unbestreitbar, doch geht es in dieser

clear statement in the notice of opposition to that effect

4.2 As to (ii), the facts and evidence presented in support of this ground can only be constituted, if at all, by the references to the six national prior rights. The question therefore arises whether such national prior rights can as a matter of law constitute "facts or evidence" which are relevant to the ground of lack of novelty under Article 54(1) and (3) EPC. If not, such facts and evidence do not support the ground of opposition which has been alleged, and therefore do not satisfy the requirement of Rule 55(c) EPC.

Contrary to the Appellant's submissions, for the purpose of Rule 55(c) EPC a notice of opposition which contains a statement of grounds of opposition, and which indicates facts, evidence and argument which are **alleged** to support such grounds, is not necessarily admissible. As mentioned in paragraph 1 above, the admissibility of an opposition is not merely a question of its form, but is a question of substance.

In this connection, in relation to the admissibility of an appeal having regard to the contents of a statement of grounds of appeal, it was stated in Decision T 145/88 - 3.2.2 that "it is the established case law of the Boards of Appeal that grounds of appeal (to be admissible) should state the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed". Furthermore, the admissibility of a statement of grounds of appeal was "considered to depend upon its substance and not upon its heading or form". In the Board's view, the same principles are clearly applicable, *mutatis mutandis*, to the admissibility of a notice of opposition: in particular, a notice of opposition (to be admissible) should state the legal and factual reasons why the grounds of opposition which have been alleged should succeed. Conversely, if the only facts and evidence indicated in a notice of opposition cannot as a matter of law support the grounds of opposition alleged, the opposition is inadmissible. In such a case, the notice of opposition necessarily contains nothing which could possibly lead to the patent being revoked.

The Appellant relied upon Decision T 234/86 - 3.4.1 (OJ EPO 1989, 79), in which it was held that "the EPC nowhere requires that an argument brought in support of opposition must be conclusive in itself for the opposition to be admissible". This is of course correct and unassailable, but this Decision does not touch on the

en vertu de l'article 54(1) et (3) CBE, la Chambre estime que l'acte d'opposition contient des indications suffisamment claires dans ce sens.

4.2 En ce qui concerne ii), les faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif peuvent être établis, si tant est que ce soit le cas, uniquement sur la base des six droits nationaux antérieurs. Il s'agit donc de savoir si, en droit, ces droits nationaux antérieurs peuvent constituer des "faits ou justifications" en rapport avec le motif d'absence de nouveauté alléguée en vertu de l'article 54(1) et (3) CBE. Dans la négative, ces faits et justifications ne sauraient étayer le motif d'opposition ni donc satisfaire à l'exigence de la règle 55c) CBE.

Contrairement aux conclusions du requérant, il y a lieu de souligner qu'aux fins de la règle 55c) CBE un acte d'opposition qui comporte les motifs sur lesquels l'opposition se fonde et les faits et justifications **invoqués** à l'appui de ces motifs n'est pas nécessairement recevable. Comme indiqué au point 1, la recevabilité d'une opposition n'est pas purement une question de forme mais de fond.

Sous ce rapport, à propos de la recevabilité d'un recours du point de vue du contenu du mémoire exposant les motifs du recours, il est déclaré, dans la décision T 145/88 - 3 2 2, que "d'après la jurisprudence constante des chambres de recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit (pour être recevable) exposer les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit au recours". En outre, lorsqu'il s'agit de décider de la recevabilité d'un mémoire exposant les motifs d'un recours, il est "considéré que c'est le fond et non le titre ou la forme du mémoire qui est déterminant". De l'avis de la Chambre, les mêmes principes sont sans aucun doute applicables *mutatis mutandis* à la recevabilité d'un acte d'opposition; en particulier, un tel acte (pour être recevable) doit exposer les arguments de droit ou les faits présumés étayer efficacement les motifs d'opposition. Inversement, l'opposition est irrecevable si, en droit, les seuls faits et justifications invoqués dans l'acte d'opposition ne peuvent étayer les motifs d'opposition. Dans ce cas, l'acte d'opposition ne contient nécessairement rien qui soit susceptible de conduire à la révocation du brevet.

Le requérant s'est référé à la décision T 234/86 - 3.4.1 (JO OEB 1989, 79), dans laquelle il est dit que "la CBE ne (prévoit) nulle part que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont probants en eux-mêmes". Bien entendu, ceci est parfaitement exact, mais cette décision ne concerne pas la

Entscheidung auch nicht um die Frage, ob Tatsachen und Beweismittel, die für die vorgebrachte Einspruchsbegründung rechtlich irrelevant sind, diese gemäß Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß stützen können.

4.3 Im vorliegenden Fall hängt die Beantwortung der Frage, ob das Bestehen älterer nationaler Rechte von Rechts wegen als Begründung mangelnder Neuheit nach Artikel 54 (1) EPÜ herangezogen werden kann, von der korrekten Auslegung des Artikels 54 (3) EPÜ und insbesondere davon ab, ob nationale Patentanmeldungen in dem in Artikel 54 (3) EPÜ verwendeten Begriff "europäische Patentanmeldungen" eingeschlossen sind.

Zunächst heißt es von diesen europäischen Patentanmeldungen in Artikel 54 (3) EPÜ selbst, daß sie "nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht worden sind". Dies weist eindeutig darauf hin, daß sich der Begriff nur auf Patentanmeldungen nach dem EPÜ und nicht auf nationale Anmeldungen in einem Vertragsstaat beziehen soll. Diese Auslegung haben sich die Beschwerdekammern in ihrer Rechtsprechung schon früh zu eigen gemacht - siehe z. B. die Entscheidung T 4/80 - 3.3.1 (ABI. EPA 1982, 149, Nr. 4).

Außerdem wird der Begriff im EPÜ durchweg in diesem engen Sinn verwendet. In Artikel 139(1) EPÜ beispielsweise wird der Begriff "europäische Patentanmeldung" einer nationalen Patentanmeldung gegenübergestellt. Und in Artikel 139 (2) EPÜ, der zum achten Teil des EPÜ mit der Überschrift "Auswirkungen auf das nationale Recht" gehört, heißt es ausdrücklich, daß eine nationale Patentanmeldung "... in einem Vertragsstaat . gegenüber einem europäischen Patent, soweit dieser Vertragsstaat benannt ist, die gleiche Wirkung als älteres Recht (hat) wie gegenüber einem nationalen Patent". Somit ist festgelegt, daß die Wirkung einer nationalen Patentanmeldung als älteres Recht gegenüber einem europäischen Patent (anders als die einer europäischen Patentanmeldung) Sache des nationalen Rechts ist.

Die Beschwerdeführerin berief sich auf Artikel 137 (1) EPÜ, der europäische Patentanmeldungen betrifft, die Gegenstand eines Antrags auf Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung sind, und die "Formerfordernisse" des nationalen Rechts beschränkt, denen diese Anmeldungen unterworfen werden dürfen. Sie verwies außerdem auf Artikel 138 (1) a) EPÜ, in dem unter den zulässigen Gründen für den Widerruf eines europäischen Patents aufgrund eines nationalen Rechts auch der in Artikel 100 a) EPÜ genannte aufgeführt wird, nämlich daß der Gegenstand des Patents "nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig" ist. Artikel 138 (1) a) EPÜ enthält die ausdrückliche Angabe, daß er vorbehalt-

question whether facts and evidence which are irrelevant in law to the alleged ground of opposition can properly support it under Rule 55(c) EPC

4.3 In the present case, whether the existence of national prior rights can as a matter of law support the ground of lack of novelty under Article 54(1) EPC depends upon the proper interpretation of Article 54(3) EPC; and in particular upon whether national patent applications are included within the meaning of the term "European patent applications" as used in Article 54(3) EPC.

In the first place, within Article 54(3) EPC itself, such European patent applications are referred to as having been "published under Article 93 EPC". This clearly indicates that the term is intended to refer only to a patent application made under the EPC, and is not intended to include a national application in a Contracting State. This interpretation has been assumed in the jurisprudence of the Boards of Appeal from an early date - see e.g. Decision T4/80 - 3.3.1 (OJ EPO 1982, 149, paragraph 4).

Furthermore, throughout the EPC the term is consistently used in the above limited sense. In Article 139(1) EPC, for example, the term "European patent application" is used to contrast with a national patent application. And in Article 139(2) EPC, which is within Part VIII of the EPC entitled "Impact on national law", it is specifically provided that a national patent application "... in a Contracting State ... shall have with respect to a European patent in which that Contracting State is designated ... the same prior right effect as (it) has with regard to a national patent". Thus it is provided that the prior right effect of a national patent application (as opposed to a European patent application) upon a European patent is a matter for national law

The Appellant relied upon Article 137(1) EPC, which refers to a European patent application which is the subject of a request for conversion to a national patent application, and which limits the "formal" requirements of national law to which such an application may be subjected. He also relied upon Article 138(1)(a) EPC which sets out as one of the allowable grounds of revocation of a European patent under national laws the same ground as set out in Article 100(a) EPC, namely "not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC". Article 138(1)(a) EPC is stated specifically to be subject to Article 139 EPC, already referred to. In the Board's view, these references to Part VIII do not assist the Appellant, but

question de savoir si des faits et justifications qui sont, en droit, sans intérêt pour le motif d'opposition peuvent correctement étayer celui-ci aux fins de la règle 55c) CBE.

4.3 Dans la présente espèce, c'est l'interprétation correcte de l'article 54(3) CBE et, en particulier, la réponse à la question de savoir si les demandes de brevet national sont ou non couvertes par l'expression "demandes de brevet européen" contenue dans l'article 54(3) CBE qui doivent permettre de décider si l'existence de droits nationaux antérieurs peut, en droit, étayer le motif d'absence de nouveauté allégué en vertu de l'article 54(1) CBE.

Tout d'abord, l'article 54(3) CBE lui-même dit de ces demandes de brevet européen qu'elles ont été "publiées en vertu de l'article 93 CBE". Ceci indique clairement que l'expression est censée se référer uniquement à des demandes de brevet déposées au titre de la CBE et non à des demandes nationales déposées dans un Etat contractant. Cette interprétation a été adoptée très tôt dans la jurisprudence des chambres de recours, voir p.ex. la décision T4/80 - 3.3.1 (JO OEB 1982, 149, point 4).

En outre, l'expression en question est systématiquement utilisée dans la CBE dans ce sens restreint. Par exemple, à l'article 139(1) CBE, elle est employée par opposition à une demande de brevet national. Et l'article 139(2) CBE, qui figure dans la huitième partie de la CBE, intitulée "Incidences sur le droit national", prévoit expressément qu'une demande de brevet national "... d'un Etat contractant est traité(e) du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national". Ainsi, du point de vue des droits antérieurs, les effets d'une demande de brevet national (par opposition à une demande de brevet européen) sur un brevet européen relèvent du droit national.

Le requérant s'est référé à l'article 137(1) CBE qui porte sur les demandes de brevet européen faisant l'objet d'une requête en transformation en une demande de brevet national et qui limite les conditions "de forme" auxquelles ces demandes peuvent être soumises par la loi nationale. Il a en outre invoqué l'article 138(1)a) CBE qui cite une cause recevable de nullité d'un brevet européen, en vertu de la législation nationale, cause qui est identique au motif d'opposition cité à l'article 100a) CBE, à savoir la non-brevetabilité de "l'objet du brevet européen... aux termes des articles 52 à 57 CBE". Ce même article 138(1)a) CBE prévoit expressément qu'il ne s'applique que sous réserve des dispositions

lich des Artikels 139 EPÜ gilt. Nach Auffassung der Kammer helfen die Bezugnahmen auf den achten Teil der Beschwerdeführerin nicht, sondern bestätigen vielmehr, daß die Wirkung eines älteren nationalen Rechts gegenüber einem europäischen Patent ausschließlich Sache des nationalen Rechts ist, während die Wirkung einer früheren europäischen Patentanmeldung gegenüber einem europäischen Patent in Artikel 54 (3) EPÜ (der gemäß Artikel 138 (1) a) EPÜ auch nach nationalem Recht als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden kann) genau geregelt ist. Mit anderen Worten, die Artikel 138 (1) und 139 EPÜ sollen in Verbindung miteinander dem nationalen Recht das Bestehen eines älteren nationalen Rechts als **weiteren** möglichen Nichtigkeitsgrund an die Hand geben, der ihm nach Artikel 54 EPÜ nicht zur Verfügung steht.

4.4 Die Beschwerdeführerin beantragte, daß Artikel 54 (3) EPÜ aus dem Zusammenhang der nunmehr harmonisierten einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften heraus ausgelegt werde; insbesondere seien in allen Vertragsstaaten, in denen ältere nationale Rechte bestünden, die sich auf das angefochtene europäische Patent bezögen (Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweden und Vereinigtes Königreich), Artikel 54 (3) EPÜ entsprechende Bestimmungen in Kraft, so daß sowohl europäische wie auch nationale Anmeldungen als älteres Recht einen Nichtigkeitsgrund darstellten. Daher liege es im Interesse eines harmonisierten europäischen Patentrechts, Artikel 54 (3) EPÜ so ausulegen, daß sowohl nationale als auch europäische Anmeldungen als älteres Recht wirkten

Nach Auffassung der Kammer liegt es jedoch auf der Hand, daß Artikel 54 (3) EPÜ bewußt so formuliert wurde, daß nationale Anmeldungen gegenüber europäischen Patenten keine Wirkung als älteres Recht entfalten sollten. Als das EPÜ in Kraft trat, stand noch nicht fest, ob das nationale Recht der Vertragsstaaten dieselbe Bestimmung bezüglich der Wirkung des älteren Rechts vorsehen würde, wie sie Artikel 54 (3) EPÜ beinhaltet. Das nationale Recht der Schweiz sieht auch heute noch eine andere Regelung des älteren Rechts vor ("*prior claim*" (älterer Patentanspruch)) als Artikel 54 (3) EPÜ ("*whole contents*" (Gesamtinhalt)). Daß ältere nationale Rechte aus Artikel 54 (3) EPÜ ausgespart blieben, steht in Zusammenhang mit dieser internationalen Ungewißheit.

Wenn Artikel 54 (3) EPÜ ältere nationale Rechte einschließen würde, hätte dies außerdem - insbesondere im Fall der Schweiz - im Hinblick auf Artikel

rather confirm that the effect of a prior national right upon a European patent is a matter purely for national law, whereas the effect of a prior European application upon a European patent is specifically provided for in Article 54(3) EPC (which may also be a ground of revocation under national laws by virtue of Article 138(1)(a) EPC). In other words, the combined effect of Articles 138(1) and 139 EPC is to provide an **additional** possible ground of revocation under national laws based upon the existence of a prior national right, which is not available under Article 54 EPC.

4.4 It was submitted by the Appellant that Article 54(3) EPC should be interpreted in the context of the current harmonised state of corresponding national legislation; in particular, in each of the Contracting States where prior national rights existed relating to the European patent in suit (Belgium, France, Germany, Holland, Sweden and the UK), legislation corresponding to Article 54(3) EPC was in force, so that the prior right effect of both European and national applications constituted a ground of revocation. It was therefore in the interest of a harmonised European patent law to interpret Article 54(3) EPC so as to include a prior right effect for both national and European applications.

However, in the Board's view it is clear that the wording of Article 54(3) EPC is intended deliberately to exclude national applications from having the prior art effect therein stated in respect of a European patent. At the time when the EPC entered into force it was still uncertain as to whether the national laws of Contracting States would include the same prior right effect as set out in Article 54(3) EPC. Even now, the national law in Switzerland provides for a different prior right effect ("*prior claim*") from that set out in Article 54(3) EPC ("*whole contents*"). The omission of prior national rights from Article 54(3) EPC was made in the context of such international uncertainty.

Furthermore, if Article 54(3) EPC included prior national rights, the result would be a legal inconsistency particularly so far as Switzerland is

de l'article 139 CBE, déjà mentionné ci-avant. La Chambre estime que ces références à la huitième partie de la CBE, loin de plaider en faveur du requérant, confirment que les effets d'un droit national antérieur sur un brevet européen relèvent exclusivement de la législation nationale, alors que les effets d'une demande européenne antérieure sur un brevet européen sont expressément prévus à l'article 54(3) CBE (ce qui, en application de l'article 138(1)a) CBE, peut aussi entraîner la nullité dudit brevet en vertu de la législation nationale). En d'autres termes, le jeu combiné des articles 138(1) et 139 CBE offre la possibilité d'invoquer une cause **supplémentaire** de nullité, en vertu de la législation nationale, fondée sur l'existence d'un droit national antérieur, ce qui n'est pas le cas pour l'article 54 CBE

4.4 Le requérant a soutenu que l'article 54(3) CBE devait être interprété dans le contexte de l'harmonisation actuelle de la législation nationale correspondante; en particulier, dans chacun des Etats contractants où existent des droits nationaux antérieurs concernant le brevet européen en cause (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), une législation correspondant à l'article 54(3) CBE est en vigueur, si bien que, du point de vue des droits antérieurs, les effets à la fois des demandes de brevet européen et des demandes de brevet national entraînent la nullité du brevet. Dans l'intérêt d'un droit européen des brevets harmonisé, il conviendrait donc d'interpréter l'article 54(3) CBE de façon à ce qu'il recouvre, du point de vue des droits antérieurs, tant les effets des demandes nationales que ceux des demandes européennes

Cependant, il est clair pour la Chambre que le texte de l'article 54(3) CBE vise délibérément à faire en sorte que les demandes de brevet national n'aient pas sur un brevet européen, du point de vue des droits antérieurs, les effets qui sont définis par cet article. Au moment où la CBE est entrée en vigueur, on ne savait pas encore si les législations nationales des différents Etats contractants prévoiraient, du point de vue des droits antérieurs, les mêmes effets que ceux définis à l'article 54(3) CBE. Même aujourd'hui, la législation suisse prévoit, du point de vue des droits antérieurs, des effets différents ("*revendication antérieure*" ou "*prior claim*") de ceux définis à l'article 54(3) CBE ("*contenu global*" ou "*whole contents*"). Le fait que les droits nationaux antérieurs n'ont pas été pris en compte dans l'article 54 (3) CBE était lié à cette incertitude concernant les législations des différents pays.

En outre, à supposer que l'article 54(3) CBE prenne en compte les droits nationaux antérieurs, il en résulterait une contradiction juridique, notamment

139 (2) EPÜ eine rechtliche Unvereinbarkeit zur Folge: würde nämlich beim EPA ein Einspruch gegen ein europäisches Patent eingelegt, der mit einem älteren nationalen Recht nach Artikel 54 (3) EPÜ begründet würde, so würde der Streit entsprechend dem "Whole-contents"-System nach Artikel 54 (3) EPÜ gelöst, während er in der Schweiz in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren zum europäischen Patent (CH) nach Artikel 139 (2) EPÜ entsprechend dem "Prior-claim"-System gelöst würde (Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente von 1954 in der revidierten Fassung von 1976, in Kraft seit 1. Januar 1978, Artikel 7a).

4.5 In ihren Schriftsätzen stützte sich die Beschwerdeführerin auf die Richtlinien C-III, 8.4 und auf die Rechtsauskunft 9/81 (ABl. EPA 1981, 68); in beiden heißt es, daß im Einspruchsverfahren sachdienliche Änderungen der Ansprüche zugelassen werden sollten (bzw. in den Richtlinien "zuzulassen" sind), wenn das Bestehen älterer nationaler Rechte nachgewiesen wird. Hätte die Einspruchsschrift mindestens einen weiteren, ordnungsgemäß gestützten Einspruchsgrund enthalten (z. B. mangelnde Neuheit oder erfindnerische Tätigkeit gegenüber einem älteren veröffentlichten Dokument), so hätten demnach die von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Änderungen zugelassen werden müssen, selbst wenn der vorgebrachte Grund nur fingiert gewesen wäre. In ihrem Vorbringen in der mündlichen Verhandlung versuchte die Beschwerdeführerin - nach Auffassung der Kammer zu Recht - nicht, sich diesbezüglich auf die Richtlinien oder die Rechtsauskunft zu berufen.

Die Richtlinien und die Rechtsauskunft würden es zulassen, ja sogar erfordern, daß in einem Fall wie dem vorliegenden wegen der bestehenden älteren nationalen Rechte Änderungen vorgenommen werden, auch wenn diese älteren nationalen Rechte keinen Einspruchsgrund darstellen; Voraussetzung ist allerdings, daß der Einspruch aus anderen Gründen zulässig ist, beispielsweise weil, wie oben erwähnt, ein fingierter Grund vorgebracht und glaubhaft gemacht worden ist (im vorliegenden Fall ist jedoch kein weiterer Einspruchsgrund vorgebracht worden). Nach Auffassung der Kammer beruhen die Richtlinien und die Rechtsauskunft auf einer Auslegung des EPÜ, die sich von der ständigen Rechtsprechung früherer Entscheidungen der Beschwerdekammern unterscheidet; danach sind Änderungen im Einspruchsverfahren nur dann als "sachdienlich" und "notwendig" im Sinne der Regel 58 (2) EPÜ zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Ein-

concerned, having regard to Article 139(2) EPC: in an opposition to a European patent before the EPO in which a national prior right was relied upon under Article 54(3) EPC, the conflict would be resolved in accordance with the "whole contents" system of Article 54(3) EPC, whereas in revocation proceedings under national law in Switzerland in respect of the European patent (CH) the same conflict would be resolved pursuant to Article 139(2) EPC in accordance with the prior claim system. (Swiss Patent Law, 1954, as amended in 1976 and in force since 1 January 1978, Article 7a).

4.5 In his written submissions the Appellant relied upon the Guidelines C-III, 8.4 and Legal Advice 9/81 (OJ EPO 1981, 68), to the extent that both of them indicate that in opposition proceedings, if evidence of the existence of prior national rights is produced, appropriate amendments of the claims should (in the Guidelines "must") be allowed. On this basis, if the notice of opposition had contained at least one other properly supported ground of opposition (e.g. lack of novelty or inventive step in view of a prior published document), then even if the alleged ground was of "straw", the amendments proposed by the Appellant should be allowed. In his submissions during the oral proceedings, the Appellant did not attempt to support either the Guidelines or the Legal Advice in this respect - in the Board's view, rightly.

The Guidelines and the Legal Advice would allow, and in fact require, amendments to be made having regard to the existence of prior national rights in a case such as the present, even though such prior national rights do not constitute a ground of opposition, provided the notice of opposition is otherwise admissible, for example as mentioned above because a ground "of straw" was alleged and supported (in the present case no such other ground of opposition was alleged). In the Board's judgment the Guidelines and the Legal Advice are based upon an interpretation of the EPC which differs from the established jurisprudence of previous decisions of the Boards of Appeal, namely that amendments in opposition proceedings should only be considered as "appropriate" and "necessary" within the meaning of Rule 58(2) EPC if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition (see e.g. Decision T 295/87 - 3.3.1, OJ EPO 1990, 470, Decision T 406/86-3.3.1,

dans le cas de la Suisse, par rapport à l'article 139(2) CBE: dans une opposition contre un brevet européen devant l'OEB, où serait invoquée l'existence d'un droit national antérieur en vertu de l'article 54(3). Le litige serait réglé selon le principe du "contenu global" ou "whole contents" de l'article 54(3), alors qu'en Suisse, dans une procédure nationale d'annulation concernant le brevet européen (CH), le règlement du même litige s'effectuerait comme le prévoit l'article 139(2) CBE et, pourtant, selon le principe de référence à la "revendication antérieure" ou "prior claim". (Loi fédérale sur les brevets d'invention, 1954, telle que modifiée en 1976 et entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1978, article 7a).

4.5 Dans ses conclusions écrites, le requérant s'est référé aux Directives C-III, 8.4 ainsi qu'au renseignement juridique n° 9/81 (JO OEB 1981, 68), en faisant observer qu'il est indiqué dans l'un comme l'autre de ces textes que, dans une procédure d'opposition, si l'existence de droits nationaux antérieurs est prouvée, il y a lieu (dans les Directives: "la division d'opposition est tenue") d'autoriser à apporter des modifications appropriées aux revendications. Partant de cela, si l'acte d'opposition avait comporté au moins un autre motif d'opposition, correctement étayé (p.ex. absence de nouveauté ou d'activité inventive compte tenu d'un document publié antérieurement), il y aurait lieu d'autoriser les modifications proposées par le requérant, même si le motif d'opposition avait été purement "fictif". Dans les conclusions qu'il a formulées au cours de la procédure orale, le requérant n'a pas cherché - à juste titre selon la Chambre - à abonder dans le sens des Directives ou de ce renseignement.

Selon les Directives et le renseignement juridique en question, il serait autorisé, et en fait obligatoire, dans un cas tel que celui dont est saisie la Chambre, d'apporter des modifications en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs, même si ces derniers ne constituent pas un motif d'opposition, à condition que l'acte d'opposition soit recevable par ailleurs, ce qui serait par exemple le cas, comme indiqué ci-dessus, lorsque l'opposant fait valoir un motif "fictif" qu'il étaye (dans la présente affaire, aucun autre motif d'opposition de cette nature n'a été invoqué). La Chambre estime que les Directives et le renseignement juridique sont basés sur une interprétation de la CBE qui diffère de la jurisprudence constante issue des précédentes décisions des chambres de recours, jurisprudence selon laquelle des modifications au cours de la procédure d'opposition ne doivent être considérées comme appropriées et nécessaires au sens où l'entend la règle 58(2) CBE ("s'il y a lieu", "en tant que de be-

spruchsgründe bedingt sind (s. z. B. die Entscheidung T 295/87 - 3.3.1, ABI. EPA 1990, 470, die Entscheidung T 406/86 - 3.3.1, ABI. EPA 1989, 302, die Entscheidung T 127/85 - 3.3.2, ABI. EPA 1989, 271).

Nach Auffassung der Kammer sind Änderungen im Einspruchsverfahren, die nur wegen des Bestehens älterer nationaler Rechte vorgeschlagen werden, weder notwendig noch sachdienlich im Sinne der Regel 58 (2) EPÜ und somit nicht statthaft.

4.6 Schließlich brachte die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf den derzeitigen Wortlaut der Regel 57 (1) EPÜ - der auf einen am 1 Oktober 1988 in Kraft getretenen Beschluß des Verwaltungsrats zurückgeht - vor, daß die vorgeschlagenen Änderungen auch dann statthaft seien, wenn der Einspruch als unzulässig verworfen werde. Nach dem derzeitigen Wortlaut muß die Einspruchsabteilung nach Eingang eines Einspruchs den Patentinhaber auffordern, gegebenenfalls Änderungen einzureichen, während die frühere Fassung der Regel zwar das gleiche Erfordernis enthielt, jedoch mit den Worten begann "Ist der Einspruch zulässig, ...". Die Beschwerdeführerin behauptete, die Änderung der Regel impliziere, daß ein Patentinhaber auch dann zur Einreichung von Änderungen aufgefordert werden müsse, wenn der Einspruch unzulässig sei; jedenfalls schließe die Regel in ihrer derzeitigen Fassung Änderungen auch bei einem unzulässigen Einspruch nicht aus.

Dazu sei bemerkt, daß die frühere Fassung der Regel 57 (1) EPÜ auch dahingehend hätte ausgelegt werden können, daß dem Patentinhaber ein Einspruch erst nach der Entscheidung über seine Zulässigkeit mitgeteilt werden soll. Wie aber in der Entscheidung T 222/85 - 3.3.2 (ABI. EPA 1988, 128) festgestellt wurde, würde eine solche Auslegung dem Patentinhaber zu Unrecht die Möglichkeit nehmen, gegen die Zulässigkeit des Einspruchs Einwände zu erheben. Die derzeitige Fassung klärt diesen Punkt

Nach Auffassung der Kammer sind Änderungen am Wortlaut eines Patents im Einspruchsverfahren nur statthaft, wenn der Einspruch selbst zulässig ist. Dies ergibt sich insbesondere aus Artikel 101 (1) EPÜ, wonach die Einspruchsabteilung die Einspruchsgründe nur dann prüfen und danach über den Einspruch entscheiden kann, "wenn der Einspruch zulässig ist". Außerdem wären Änderungen im Einspruchsverfahren, wie unter Nummer 4.5 erörtert, nur dann "sachdienlich" im Sinne der Regel 57 (1) EPÜ, wenn sie durch einen zulässigen Einspruchsgrund bedingt sind. Eine Einspruchsabteilung dürfte mit der Prüfung der Sachdienlichkeit von Änderungen

OJ EPO 1989, 302, Decision T 127/85 - 3.3.2, OJ EPO 1989, 271).

In the Board's view, amendments in opposition proceedings which are proposed only in view of the existence of prior national rights are neither necessary nor appropriate within the meaning of Rule 58(2) EPC and are accordingly not allowable.

4.6 Finally, the Appellant submitted, on the basis of the current wording of Rule 57(1) EPC, which was amended by a decision of the Administrative Council which entered into force on 1 October 1988, that the proposed amendments were permissible even if the opposition was held to be inadmissible. The current wording requires the Opposition Division to invite the patent proprietor to file amendments, where appropriate, upon receipt of a notice of opposition, whereas the previous version of the Rule contained the same requirement but preceded it with the words "If the opposition is admissible, ...". The amendment to the Rule was said to imply that a proprietor should be invited to file amendments even if the opposition was inadmissible, and in any event the current Rule did not preclude amendment in an inadmissible opposition.

It is observed that the previous version of Rule 57(1) EPC could have been read as requiring that an opposition should only be communicated to the proprietor after a decision on its admissibility had been taken. However, as is recognised in Decision T 222/85 - 3.3.2 (OJ EPO 1988, 128), such a reading would wrongly preclude the proprietor from objecting to the admissibility of the opposition. The current version clarifies this point.

In the Board's judgment, amendments to the text of a patent are not permissible in opposition proceedings unless the opposition is admissible. This follows in particular from Article 101(1) EPC, under which an Opposition Division can only examine the grounds of opposition and thereafter decide the opposition "if the opposition is admissible". Furthermore, as discussed in paragraph 4.5 above, amendments in opposition proceedings would not be "appropriate" under Rule 57(1) EPC unless they arise out of an admissible ground of opposition. An Opposition Division could not even begin to consider the appropriateness of amendments if the opposition is not admissi-

soin") que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition (voir p.ex. décisions T 295/87 - 3.3.1, JO OEB 1990, 470; T 406/86 - 3.3.1, JO OEB 1989, 302; T 127/85 - 3.3.2, JO OEB 1989, 271).

La Chambre estime qu'au cours de la procédure d'opposition, des modifications qui sont proposées uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs ne sont ni appréciées ni nécessaires au sens où l'entend la règle 58(2) CBE, et qu'elles ne sont donc pas admissibles.

4.6 Enfin, le requérant a fait valoir, en invoquant la règle 57(1) CBE, dans sa version actuelle qui résulte de la décision du Conseil d'administration entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1988, que les modifications proposées étaient admissibles, même si l'opposition était jugée irrecevable. Selon le texte actuel de cette disposition, la division d'opposition, après réception d'un acte d'opposition, doit inviter le titulaire du brevet à soumettre, s'il y a lieu, des modifications, alors que l'ancien texte, tout en prévoyant la même procédure, commençait par les termes "Si l'opposition est recevable, ...". Selon le requérant, la modification apportée à la règle en cause implique qu'il faut inviter le titulaire d'un brevet à présenter des modifications même si l'opposition est irrecevable, et la règle actuelle ne saurait en tout cas exclure la possibilité de modifier un acte d'opposition irrecevable.

Certes l'ancienne version de la règle 57(1) CBE aurait pu être interprétée comme exigeant qu'une opposition ne soit notifiée au titulaire du brevet qu'après qu'une décision relative à sa recevabilité a été rendue. Cependant, comme l'indique la décision T 222/85 - 3.3.2 (JO OEB 1988, 128), une telle interprétation empêcherait, à tort, le titulaire du brevet de formuler une objection à l'encontre de la recevabilité de l'opposition. La version actuelle clarifie ce point.

La Chambre considère que des modifications du texte d'un brevet ne sont admissibles dans une procédure d'opposition que si l'opposition est recevable. Ceci découle notamment de l'article 101(1) CBE, selon lequel la division d'opposition ne peut examiner les motifs d'opposition et, ensuite, statuer sur l'opposition que "si l'opposition est recevable". En outre, comme indiqué au point 4.5, des modifications au cours de la procédure d'opposition ne sont pas appropriées, au sens où l'entend la règle 57(1) CBE, si elles ne découlent pas d'un motif d'opposition recevable. La division d'opposition ne saurait songer un instant à commencer à examiner l'opportunité de modifica-

noch nicht einmal beginnen, wenn der Einspruch nicht zulässig ist. Die Prüfung der Statthaftigkeit der vom Patentinhaber auf einen Einspruch hin vorgeschlagenen Änderungen ist Teil der Sachprüfung im Einspruchsverfahren, die nur durchgeführt wird, wenn der Einspruch zulässig ist.

5 Daher sind nach Auffassung der Kammer trotz des sorgfältig und gründlich ausgearbeiteten Vorbringens der Beschwerdeführerin der Einspruch und die vorgeschlagenen Änderungen nicht zulässig. Da der Beschwerde somit nicht stattgegeben wird, kann die Beschwerdegebühr nicht, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, nach Regel 67 EPÜ zurückgezahlt werden.

6. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ble. The allowability of amendments proposed by the patent proprietor in response to a notice of opposition forms part of the substantive examination of the opposition, which only takes place if the opposition is admissible.

5. Thus in spite of the careful and thorough submissions on behalf of the Appellant, in the Board's judgment the opposition is inadmissible and the proposed amendments are not allowable. Since the appeal is therefore not allowable, the appeal fee cannot be refunded under Rule 67 EPC, as the Appellant had requested.

6. ...

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

tions si l'opposition n'est pas recevable. L'examen de l'admissibilité de modifications proposées par le titulaire du brevet en réponse à un acte d'opposition fait partie de l'examen quant au fond de l'opposition, celui-ci n'a lieu que si l'opposition est recevable.

5. Ainsi, malgré les conclusions du requérant, dont l'argumentation s'est révélée minutieuse et complète, la Chambre estime que l'opposition est irrecevable et que les modifications proposées ne sont pas admissibles. Vu qu'il ne peut donc être fait droit au recours, la requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE doit être rejetée.

6. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3. Mai 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Klostermann, Harald

Einsprechender/Beschwerdegegner: Buderus Heiztechnik GmbH

Stichwort: Stahlradiatoren/
KLOSTERMANN

Artikel: 113(1), 116, 101(2) EPÜ

Regel: 58(3), 67 EPÜ

Schlagwort: "Antrag auf Aufhebung eines Termins für eine mündliche Verhandlung (abgelehnt)" - "Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr (abgelehnt)"

Leitsätze

I. Bei einem Antrag auf Verlegung eines Termins für eine mündliche Verhandlung reicht die von einem Vertreter abgegebene Begründung, der vertretene Beteiligte (hier Patentinhaberin) sei akut erkrankt, seine Teilnahme

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 3 May 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Patent proprietor/Appellant:
Klostermann, Harald

Opponent/Respondent: Buderus Heiztechnik GmbH

Headword: Steel radiators/
KLOSTERMANN

Article: 113(1), 116, 101(2) EPC

Rule: 58(3), 67 EPC

Keyword: "Request to adjourn oral proceedings (rejected)" - "Reimbursement of appeal fee (rejected)"

Headnote

I. If postponement of oral proceedings is requested, the fact that, according to a professional representative, the represented party (in this case the patent proprietor) is suffering from acute illness and that his participation

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 3 mai 1990 T 275/89 - 3.2.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: F. Gumbel
Membres: P. Alting van Geusau
F. Benussi

Titulaire du brevet/requérant:
Klostermann, Harald

Opposant/intimé: Buderus Heiztechnik GmbH

Référence: Radiateurs en acier/
KLOSTERMANN

Article: 113(1), 116 et 101(2) CBE

Règle: 58(3), 67 CBE

Mot-clé: "Requête en ajournement de la procédure orale (rejetée)" - "Remboursement de la taxe de recours (rejetée)"

Sommaire

I. Une requête en ajournement d'une procédure orale est mal fondée si le mandataire dont elle émane se borne à invoquer une maladie grave de la partie représentée (en l'occurrence le titulaire du brevet) en affirmant que la

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA 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.