

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Techni- schen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 6. Juli 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
von Blücher, Hubert et al.

**Einsprechender/Beschwerdegeg-
ner:** Helsa-Werke Helmut Sandler
GmbH & Co. KG

Stichwort: Luftreinigungsgerät

Artikel: 111 (1) und 112 (1) EPÜ

Regel: 58 (4) und (5) EPÜ

Schlagwort: "Widerruf nach Ein-
wendungen des Patentinhabers ge-
gen die gemäß Regel 58 (4) EPÜ mit-
geteilte Fassung (berechtigt)" -
"Zurückweisung an die Ein-
spruchsabteilung (nein)" - "Vorlage
an die Große Beschwerdekammer
(nein)"

Leitsatz

*Bevor die Einspruchsabteilung eine
nur auf einen Hauptantrag des Patent-
inhabers begrenzte ablehnende Ent-
scheidung erläßt, muß sichergestellt
sein, daß dieser alle nachrangigen An-
träge ausdrücklich zurückgenommen
hat.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführer sind Inhaber
des europäischen Patents 0 100 907
(Anmeldenummer 83 106 922.4).

II. Gegen die Erteilung dieses Patents
hat die Beschwerdegegnerin (Einspre-
chende) wegen mangelnder erfinderischer
Tätigkeit seines Gegenstandes
im Hinblick insbesondere auf die fol-
genden Dokumente Einspruch erhohen:

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie,
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin, 1980.
Seiten 256 und 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) und
DE-A-2 400 827 (D10) (nach Ablauf der
Einspruchsfrist genannt).

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise ab-
gedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entsch-
eidung in der Verfahrenssprache ist bei der Infor-
mationsstelle des EPA München gegen Zahlung
einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite
erhältlich.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 6 July 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Patent proprietor/Appellant: von
Blücher, Hubert et al

Opponent/Respondent: Helsa-
Werke Helmut Sandler GmbH & Co.
KG

Headword: Air-cleaning apparatus

Article: 111(1) and 112(1) EPC

Rule: 58(4) and (5) EPC

Keyword: "Revocation following
objections by the patent proprietor
to the text communicated pursuant
to Rule 58(4) EPC (justified)" -
"Remittal to the Opposition
Division (no)" - "Referral to the
Enlarged Board of Appeal (no)"

Headnote

*Before issuing a decision rejecting the
opposition solely on the basis of a
patent proprietor's main request, the
Opposition Division must ensure that
the proprietor has expressly withdrawn
all subordinate requests.*

Summary of Facts and Submissions

I. The appellants are the proprietors of
European patent No. 0 100 907 (appli-
cation No. 83 106 922.4).

II. The respondents (opponents) gave
notice of opposition to the grant of that
patent on the grounds that its subject-
matter lacked inventive step, in parti-
cular in the light of the following docu-
ments

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie",
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin, 1980.
pages 256 and 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) and
DE-A-2 400 827 (D10) (cited after
expiry of the opposition period).

* This is an abridged version of the decision. A
copy of the full text in the language of proceed-
ings may be obtained from the EPO Information
Desk in Munich on payment of a photocopying
fee of DEM 1.30 per page

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 6 juillet 1990

T 5/89 - 3.4.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: W. Hofmann
C.V. Payraudeau

Titulaires du brevet/requérants: von
Blücher, Hubert et al.

Opposant/intimé: Helsa-Werke Hel-
mut Sandler GmbH & Co. KG

Référence: Appareil de purification
d'air

Article: 111(1) et 112(1) CBE

Règle: 58 (4) et (5) CBE

Mot-clé: "Révocation faisant suite
à des objections formulées par le ti-
tulaire du brevet à l'encontre du
texte notifié conformément à la rè-
gle 58 (4) CBE (justifié)" - "Renvoi à
la division d'opposition (non)" -
"Saisine de la Grande Chambre de
recours (non)"

Sommaire

*Avant que la division d'opposition ne
rende une décision négative limitée à
une seule requête principale du titu-
laire du brevet, elle doit s'assurer que
ce dernier a expressément retiré toutes
les requêtes secondaires*

Exposé des faits et conclusions

I. Les requérants sont titulaires du bre-
vet européen n° 0 100 907 (n° de dépôt
de la demande 83 106 922.4).

II. L'intimé (opposant) a formé opposi-
tion à ce brevet, au motif que son objet
n'impliquait pas d'activité inventive,
notamment par rapport aux docu-
ments suivants:

DE-A-2 824 041 (D1);
DE-A-2 820 314 (D2);
"Taschenbuch für die Textilindustrie",
Fachverlag Schiele & Schön GmbH,
Berlin 1980, p. 256 et 262 (D4);
CH-A-586 304 (D5);
DE-C-2 951 827 (D6) et
DE-A-2 400 827 (D10) (cité après expi-
ration du délai d'opposition)

* Seul un extrait de la décision est publié. Une co-
pie de la décision complète dans la langue de la
procédure peut être obtenue auprès du service
d'information de l'OEB à Munich moyennant ver-
sement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM
par page

III. In einer am 5. Juli 1988 vor der Einspruchsabteilung abgehaltenen mündlichen Verhandlung stellten die Beschwerdeführer nebst einem Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in einer nur geringfügig veränderten Form insbesondere noch einen 1. Hilfsantrag auf die Aufrechterhaltung des Patentes in einer im wesentlichen durch die Streichung des erteilten unabhängigen Anspruchs 2 veränderten Form.

Am Ende der mündlichen Verhandlung teilte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung den Beteiligten mit, daß die Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang gemäß 1. Hilfsantrag der Beschwerdeführer in Aussicht genommen wäre, und daß die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ ergehen würde.

IV. Auf die während der mündlichen Verhandlung angekündigte Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 hin erhoben die Beschwerdeführer am 29. August 1988 gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden sollte, Einwendungen, mit der Begründung, daß sie auch den Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung für patentwürdig hielten.

Von seiten der Einsprechenden wurden keine Einwendungen erhoben.

V In einer mit einem auf "Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ" lautenden Deckblatt versehenen Entscheidung vom 17. November 1988 wurde sodann das Patent widerrufen mit der Begründung, der Gegenstand des Anspruchs 2 weise nicht die nach Artikel 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit auf.

VI Gegen diese Entscheidung haben die Patentinhaber Beschwerde erhoben

VII. Es wurde mündlich verhandelt

VIII. Die Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragen, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, wobei die Änderungen aus dem Ersetzen des Wortes "Fahrzeugkabine" durch das Wort "Kraftfahrzeugkabine" in den gesamten Unterlagen des erteilten Patents bestehen (Hauptantrag).

Der Anspruchssatz gemäß Hauptantrag umfaßt unter anderem einen unabhängigen Anspruch 2, der wie folgt lautet:

"2 Verwendung eines flexiblen Flächenfilters mit einer luftdurchlässigen Tragerschicht aus Schaumstoff, Vlies, Gewebe oder Gummihaar und daran an Tragsäulen aus einer erstarrten Haftmasse fixierten Aktivkohlekörnern mit einem Durchmesser von etwa 0.5 mm, in einem Luftreinigungsgerät zur Beseitigung von Geruchs- und Schadstoffen in Kraftfahrzeugkabinen."

III. In the course of oral proceedings before the Opposition Division on 5 July 1988, the appellants submitted inter alia - in addition to a main request that the patent be maintained with minor amendments only - a first alternative request that the patent be maintained in a form amended essentially by the deletion of independent Claim 2 as granted.

At the end of the oral proceedings the Chairman of the Opposition Division informed the parties that the Division intended to maintain the European patent as amended in accordance with the appellants' first alternative request and that the communication pursuant to Rule 58(4) EPC would be issued.

IV. On 29 August 1988, in response to the communication pursuant to Rule 58(4) EPC announced during the oral proceedings and dated 28 July 1988, the appellants objected to the text in which the patent was to be maintained on the grounds that they considered the subject-matter of Claim 2 as granted to be patentable as well.

No objections were raised by the opponents.

V. In a decision dated 17 November 1988 bearing a cover page headed "Interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC", the patent was then revoked on the grounds that the subject-matter of Claim 2 did not involve an inventive step as required by Article 56 EPC.

VI The patent proprietors have appealed against that decision.

VII. Oral proceedings were held.

VIII. The appellants (patent proprietors) request that the contested decision be set aside and the patent maintained as amended, the amendments consisting in the replacement in all the documents pertaining to the granted patent of the words "interiors of vehicles" by "interiors of motor vehicles" (main request).

The set of claims according to the main request includes, inter alia, an independent Claim 2, which reads as follows:

"2 The use of a flexible surface filter with an air-permeable support layer of foam material, non-woven material, woven material or rubberised hair and active carbon grains approximately 0.5 mm in diameter affixed thereto on support columns of a solidified adhesive material, in an air-cleaning apparatus for eliminating odorous and noxious substances in the interiors of motor vehicles "

III. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 5 juillet 1988 devant la division d'opposition, les requérants ont notamment présenté, outre une requête principale visant au maintien du brevet sous une forme à peine modifiée, une première requête subsidiaire dans laquelle ils demandaient le maintien du brevet sous une forme modifiée essentiellement par la suppression de la revendication 2 indépendante du brevet délivré.

A l'issue de la procédure orale, le président de la division d'opposition a indiqué aux parties qu'il était envisagé de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée conformément à la première requête subsidiaire des requérants, et qu'il serait établi une notification en application de la règle 58(4) CBE.

IV Suite à la notification annoncée au cours de la procédure orale et établie le 28 juillet 1988 conformément à la règle 58(4) CBE, les requérants ont soulevé, le 29 août 1988, des objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet devait être maintenu, au motif qu'ils considéraient également comme brevetable l'objet de la revendication 2 du brevet tel que délivré.

Aucune objection n'a été soulevée de la part de l'opposant.

V. Dans une décision en date du 17 novembre 1988, qui comportait sur sa page de titre la mention "Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE", le brevet a été révoqué au motif que l'objet de la revendication 2 n'impliquait pas d'activité inventive comme l'exige l'article 56 CBE.

VI. C'est contre cette décision que les titulaires du brevet ont formé un recours.

VII Une procédure orale a eu lieu

VIII. Les requérants (titulaires du brevet) demandent l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet dans sa forme modifiée, les modifications consistant à remplacer le terme "habitacles de véhicule" par "habitacles de véhicule automobile" dans toutes les pièces du brevet délivré (requête principale).

Le jeu de revendications selon la requête principale comporte notamment une revendication indépendante 2 libellée comme suit:

"2. Utilisation d'un filtre plan flexible comportant une couche porteuse perméable à l'air en mousse, mat de fibres, tissu ou caoutchouc et en grains de charbon actif fixés à la couche sur des colonnes porteuses en une masse durcie adhésive, les grains ayant un diamètre d'environ 0.5 mm, dans un appareil de purification d'air pour éliminer dans des habitacles de véhicule automobile des matières odorantes et des matières nuisibles "

Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführer, das Patent in der am 10. Juni 1990 eingereichten Fassung aufrechtzuerhalten, mit der Änderung, daß im Anspruch 2 das Wort "Fahrzeugkabinen" durch "Kraftfahrzeugkabinen" ersetzt wird (1. Hilfsantrag).

Dieser Anspruchssatz gemäß 1. Hilfsantrag enthält unter anderem einen unabhängigen Anspruch 2, der sich von dem entsprechenden Anspruch 2 gemäß Hauptantrag lediglich durch die Hinzufügung eines weiteren Merkmals unterscheidet, wonach die Aktivkohlekörner in einer Menge zwischen 20 und 5000 g/m² vorhanden sind.

Hilfsweise beantragen die Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patentes in der Fassung gemäß der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 (2. Hilfsantrag).

Dieser Anspruchssatz gemäß 2. Hilfsantrag umfaßt als einzigen unabhängigen Anspruch den Anspruch 1, der wie folgt lautet:

"1. Verwendung eines flexiblen Flächenfilters mit einer luftdurchlässigen Trägerschicht aus einem textilen Flächengebilde, das heterofile Fasern enthält, die zwei koaxial angeordnete Komponenten aufweisen, von denen die äußere bei erhöhter Temperatur weich und klebrig wird ohne zu schmelzen, so daß Aktivkohlekörner daran fixiert werden, in einem Luftreinigungsgerät zur Beseitigung von Geruchs- und Schadstoffen in Kraftfahrzeugkabinen."

Die übrigen Ansprüche 2 bis 5 sind auf Anspruch 1 zurückbezogen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragt die Beschwerdegegnerin, entweder die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen oder der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage zu stellen:

"Wenn die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ihre frühere Absicht, einen zurückgenommenen Hilfsantrag einer Partei zu gewähren, nicht begründet hat, und diese Partei diesen Hilfsantrag vor der Beschwerdekammer erneut stellt, kann dann die Beschwerdekammer selbst über diesen Antrag entscheiden oder muß sie die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverweisen?"

IX. Die von den Beschwerdeführern zur Stützung ihrer Anträge vorgetragenen Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

X. Die Beschwerdegegnerin vertrat im wesentlichen die folgende Auffassung:

In the alternative, the appellants request that the patent be maintained in the text filed on 10 June 1990, amended in that the words "interiors of vehicles" in Claim 2 are replaced by "interiors of motor vehicles" (first alternative request).

This set of claims according to the first alternative request contains, inter alia, an independent Claim 2, which differs from the corresponding Claim 2 according to the main request merely in the addition of a further feature whereby the quantity of active carbon grains present amounts to between 20 and 5 000 g/m².

Failing that, the appellants request that the patent be maintained in the text indicated in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988 (second alternative request).

This set of claims according to the second alternative request consists solely of an independent Claim 1, worded as follows:

"1. The use of a flexible surface filter with an air-permeable support layer in the form of a fabric surface arrangement, which contains heterofil fibres having two coaxially arranged components, the outer of which becomes soft and sticky at increased temperature without melting, so that active carbon grains adhere thereto, in an air-cleaning apparatus for eliminating odorous and noxious substances in the interiors of motor vehicles."

The remaining Claims 2 to 5 relate back to Claim 1.

The respondents (opponents) request that the appeal be dismissed (main request).

In the alternative, the respondents request either that the matter be remitted to the Opposition Division or that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"If, in the decision under appeal, the Opposition Division has not substantiated its earlier intention to allow a party's alternative request that has been withdrawn and this party re-submits this alternative request to the Board of Appeal, can the latter itself decide on said request or must it remit the matter to the Opposition Division?"

IX. The arguments presented by the appellants in support of their requests may be summarised as follows:

X. The respondents' position was essentially the following:

A titre subsidiaire, les requérants demandent que le brevet soit maintenu dans le texte déposé le 10 juin 1990, le terme "habitacles de véhicule" étant toutefois remplacé par "habitacles de véhicule automobile" dans la revendication 2 (1^{ère} requête subsidiaire).

Ce jeu de revendications selon la 1^{ère} requête subsidiaire comporte notamment une revendication 2 indépendante qui ne se distingue de la revendication 2 correspondante selon la requête principale que par l'adjonction d'une nouvelle caractéristique, à savoir que la quantité de grains de charbon actif est comprise entre 20 et 5000 g/m².

A titre subsidiaire, les requérants demandent que le brevet soit maintenu dans le texte figurant dans la notification en date du 28 juillet 1988 établie conformément à la règle 58(4) CBE (2^e requête subsidiaire).

Le jeu de revendications selon la 2^e requête subsidiaire comporte comme unique revendication indépendante la revendication 1, qui est libellée comme suit:

"1. Utilisation d'un filtre plan flexible comportant une couche porteuse perméable à l'air en une texture plane qui comporte des fibres hétérophiles qui présentent deux composants disposés coaxialement et dont le composant externe devient, lors d'une température élevée, mou et collant sans fondre, de sorte que des grains de charbon actif y sont fixés, dans un appareil de purification d'air pour éliminer dans les habitacles de véhicule automobile des matières odorantes et des matières nuisibles."

Les autres revendications 2 à 5 se réfèrent à la revendication 1.

L'intimé (opposant) demande le rejet du recours (requête principale).

A titre subsidiaire, il demande que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition ou bien que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante:

"Si, dans la décision attaquée, la division d'opposition n'a pas motivé son intention initiale de faire droit à une requête subsidiaire d'une partie, qui a été retirée, et que cette partie présente à nouveau cette requête subsidiaire devant la chambre de recours, cette dernière peut-elle statuer elle-même sur ladite requête ou doit-elle renvoyer l'affaire à la division d'opposition?"

IX. Les arguments avancés par les requérants à l'appui de leurs requêtes peuvent se résumer comme suit:

X. L'intimé a développé essentiellement l'argumentation suivante:

Ferner sei die angefochtene Entscheidung insofern mangelhaft, als sie die Gründe nicht angebe, aus denen die Einspruchsabteilung der Aufrechterhaltung des Patents in der in der Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 angegebenen Fassung, d. h. bereits mit einem den vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen der Beschwerdeführer entsprechenden Anspruch 1. zugestimmt hätte. Folglich könne die Beschwerdekammer auch nicht ohne Verlust einer Instanz für die Beschwerdegegnerin über diesen Anspruch endgültig positiv entscheiden, und sie müsse daher gegebenenfalls die Sache an die erste Instanz zurückverweisen oder zumindest der Großen Beschwerdekammer die Frage der Notwendigkeit einer solchen Zurückverweisung stellen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zum Einspruchsverfahren

2.1 Auf die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ, mit welcher eine Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß dem damaligen 1. Hilfsantrag in Aussicht gestellt worden war, haben die Patentinhaber (Beschwerdeführer) Einwendungen erhoben (siehe Punkt IV). Daraufhin hat die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung vom 18. September 1988 erlassen, die zwar mit einem offensichtlich falschen Deckblatt versehen wurde ("Zwischenentscheidung im Sinne von Art. 106 (3) EPÜ"), aber eindeutig eine Widerrufsentscheidung war (vgl. letzter Absatz der Entscheidung). Die Einspruchsabteilung hat darin die Begründung auf die Ansprüche 2 bis 6, d. h. effektiv auf den Hauptantrag der Patentinhaber beschränkt und zu deren Hilfsanträgen nicht mehr Stellung genommen. Offenbar hat sie nämlich die "Einwendungen" so aufgefaßt, daß die Patentinhaber mit der Fassung gemäß den Hilfsanträgen nicht mehr einverstanden seien und daß diese Anträge daher als zurückgezogen zu gelten hätten.

Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden, da die "Einwendungen" eine Ablehnung bedeuten (im Gegensatz zu einer bedingten Billigung, wie sie ein Hilfsantrag ausdrückt), und zwar eine Ablehnung der gemäß Regel 58 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung, d. h. primär des 1. Hilfsantrags. Die Begründung der "Einwendungen" mit der Formulierung "weil sie auch den Gegenstand des Anspruchs 2 in der erteilten Fassung der EP-B-100 907 für patentwürdig halten", deutet auf das Aufrechterhalten nur des Hauptantrags hin, denn nur der Hauptantrag beinhaltet neben den Ansprüchen gemäß dem 1. Hilfsantrag **auch** den Anspruch 2.

Furthermore, the contested decision was deficient in that it did not indicate the reasons that led the Opposition Division to agree to the maintenance of the patent in the text specified in the communication pursuant to Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988, i.e. already including a Claim 1 corresponding to the appellants' present main and alternative requests. Consequently, the Board of Appeal could not take a final decision allowing this claim without depriving the respondents of a hearing before a department of second instance, and therefore, in that event, would have to remit the matter to the department of first instance, or at least ask the Enlarged Board of Appeal whether it needed to be so remitted.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. The opposition proceedings:

2.1 The patent proprietors (appellants) raised objections in response to the communication under Rule 58(4) EPC informing them that the Opposition Division intended to maintain the patent in the form amended in accordance with their original first alternative request (see point IV). The Opposition Division thereupon issued a decision dated 18 September 1988 which, although sent out with obviously the wrong cover page ("Interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC"), was clearly a decision revoking the patent (cf. last paragraph of the decision). In it the Division confined its reasons to Claims 2 to 6, in other words effectively to the patent proprietors' main request, without commenting further on their alternative requests. It clearly interpreted the "objections" as meaning that the patent proprietors no longer approved of the text according to the alternative requests, which therefore had to be considered withdrawn.

The Board cannot fault this interpretation since the "objections" signify disapproval (as opposed to conditional approval implicit in an alternative request), and specifically disapproval of the text communicated under Rule 58(4) EPC, i.e. basically that according to the first alternative request. The reason given in support of the "objections" - "because they consider the subject-matter of Claim 2 of granted patent No. EP-B-100 907 to be patentable as well" - suggests that only the main request was being maintained since it alone encompasses Claim 2 **in addition to** the claims according to the first alternative request.

En outre, la décision attaquée est entachée d'une irrégularité dans la mesure où elle n'indique pas les motifs pour lesquels la division d'opposition a approuvé le maintien du brevet dans le texte figurant dans la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, le 28 juillet 1988, c'est-à-dire dans un texte qui comportait déjà une revendication 1 correspondant à la requête principale et aux requêtes subsidiaires présentées en l'espèce par les requérants. Il s'ensuit que la Chambre de recours ne peut pas rendre une décision positive et définitive sur cette revendication, sans faire perdre également à l'intimé le bénéfice d'une instance, et qu'elle doit par conséquent renvoyer le cas échéant l'affaire à la première instance ou tout au moins soumettre à la Grande Chambre de recours la question de la nécessité d'un tel renvoi.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Sur la procédure d'opposition
 - 2.1 Suite à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, qui laissait entrevoir le maintien du brevet dans sa forme modifiée selon la première requête subsidiaire d'alors, les titulaires du brevet (requérants) ont émis des objections (cf. point IV). La division d'opposition a alors rendu sa décision en date du 18 septembre 1988, qui était certes munie d'une page de titre à l'évidence erronée ("Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE"), mais qui constituait sans ambiguïté une décision de révocation (cf. dernier paragraphe de la décision). La division d'opposition y a limité les motifs qu'elle invoquait aux revendications 2 à 6, soit en fait à la requête principale des titulaires du brevet, et elle n'a plus pris position sur leurs requêtes subsidiaires. À l'évidence, elle a en effet interprété les "objections" en ce sens que les titulaires du brevet n'étaient plus d'accord sur le texte selon les requêtes subsidiaires, et considèrent que celles-ci devaient donc être réputées retirées.

Cette interprétation n'appelle aucune critique étant donné que les "objections" signifient un refus (contrairement à une approbation sous condition, telle que l'exprime une requête subsidiaire), à savoir un refus du texte notifié conformément à la règle 58(4) CBE, c'est-à-dire en premier lieu du texte de la première requête subsidiaire. Le fait de motiver les objections en ces termes, "car ils considèrent également comme brevetable l'objet de la revendication 2 du brevet européen n° 100 907 tel que délivré", laisse supposer que seule la requête principale est maintenue, car celle-ci est la seule qui contienne, outre les revendications selon la première requête subsidiaire, **également** la revendication 2.

Auf eine abgelehnte Fassung könnte gemäß Artikel 113 (2) EPÜ keine die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang betreffende Zwischenentscheidung begründet werden.

2.2 Nun hat sich aufgrund der nach dem Erlaß der vorliegenden Einspruchsentscheidung veröffentlichten Beschwerdekammerentscheidung T 234/86 (ABI. EPA 1989, 79) - die Praxis des Einspruchsverfahrens insofern geändert, als bei Vorliegen von Haupt- und Hilfsanträgen die gleichzeitige Ablehnung des Hauptantrags und Gewährung eines Hilfsantrags in der gleichen Entscheidung (bei geänderten Unterlagen: Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPÜ) möglich und gegebenenfalls geboten ist. Dies führt dazu, daß nicht jede ablehnende Reaktion des Patentinhabers auf die auf einen Hilfsantrag gegründete Mitteilung der Einspruchsabteilung hin unbedingt als Zurücknahme des Hilfsantrags gemeint sein muß, sondern auch als Einwendung gegen die Tatsache, daß die Einspruchsabteilung dem Hauptantrag nicht stattgeben will, gedacht sein kann.

Bevor die Einspruchsabteilung eine nur auf einen Hauptantrag des Patentinhabers begrenzte ablehnende Entscheidung erläßt, muß sichergestellt sein, daß dieser alle nachrangigen Anträge ausdrücklich zurückgenommen hat.

Eine solche begrenzte Entscheidung wäre im vorliegenden Fall nach der Meinung der Kammer z. B. dann ein Verstoß gegen die Begründungspflicht (Regel 68 (2) EPÜ) gewesen, wenn die Patentinhaber ihre verschiedenen Anträge ausdrücklich aufrechterhalten hätten, auch wenn sie gleichzeitig ihre Zustimmung zu der vorgeschlagenen Fassung verweigert hätten, oder wenn sie nicht auf die Mitteilung nach Regel 58 (4) EPÜ geantwortet hätten, was sie gemäß der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer (G 1/88, ABI. EPA 1989, 189) ohne Rechtsverlust hätten tun können.

Im vorliegenden Fall jedoch konnte die Einspruchsabteilung den Brief der Patentinhaber vom 29. August 1988 als eine Zurücknahme der zwei Hilfsanträge auffassen, denn eine solche Interpretation entspricht nach der Meinung der Kammer dem üblichen und normalen Sinn der gebrauchten Ausdrücke. Die angefochtene Entscheidung verstößt also nicht gegen Regel 68 (2) EPÜ.

3 Hauptantrag der Beschwerdeführer

Aus diesen Gründen beruht der Gegenstand des Anspruchs 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) und stellt deshalb keine patentfähige Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ dar.

Under Article 113(2) EPC, an interlocutory decision maintaining a patent as amended cannot be based on a text that has not been agreed by the patent proprietor.

2.2 Practice in opposition proceedings has now changed as a result of Board of Appeal Decision T 234/86, published in OJ EPO 1989, 79 - after the present opposition decision was taken, in that where both main and alternative requests have been submitted the main request may, and in certain circumstances ought to, be refused and an alternative request allowed in one and the same decision (in the case of amended documents: interlocutory decision under Article 106(3) EPC). The effect of this is that not every dissenting reaction by the patent proprietor to a communication from the Opposition Division based on an alternative request has to be treated as a withdrawal of the alternative request: it may also be conceived as an objection to the fact that the Opposition Division is unwilling to allow the main request.

Before issuing a decision rejecting the opposition solely on the basis of a patent proprietor's main request, the Opposition Division must ensure that the proprietor has expressly withdrawn all subordinate requests.

The Board feels that in the present case a decision such as this would have infringed the obligation under Rule 68(2) EPC to give reasons if, for example, the patent proprietors had expressly maintained their various requests, even if at the same time they had refused to agree to the proposed text, or if they had not responded to the Rule 58(4) communication, which the Enlarged Board of Appeal's case law permitted them to do without loss of rights (G 1/88, OJ EPO 1989, 189).

In the present case, however, the Opposition Division was able to interpret the patent proprietors' letter of 29 August 1988 as a withdrawal of the two alternative requests since, in the Board's opinion, an interpretation such as this accords with the usual and standard meaning of the expressions used. The contested decision does not therefore infringe Rule 68(2) EPC.

3. The appellants' main request

For these reasons, the subject-matter of Claim 2 does not involve an inventive step (Article 56 EPC) and is not therefore a patentable invention within the meaning of Article 52 EPC.

En vertu de l'article 113(2) CBE, aucune décision intermédiaire relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée ne saurait se fonder sur un texte rejeté.

2.2 Cela étant, depuis la décision T 234/86 de la chambre de recours 3.4.1 (JO OEB 1989, 79), qui a été publiée après la présente décision de la division d'opposition, la pratique suivie en matière de procédure d'opposition s'est modifiée de telle sorte que lorsque des requêtes principales et subsidiaires ont été présentées, il est possible, et même parfois nécessaire, de rejeter la requête principale et de faire droit simultanément à une requête subsidiaire dans une même décision (en cas de modification des pièces: décision intermédiaire selon l'article 106(3) CBE). Il s'ensuit qu'un titulaire de brevet qui réagit négativement à une notification de la division d'opposition relative à une requête subsidiaire n'entend pas forcément retirer ladite requête, mais qu'il entend peut-être objecter également au fait que la division d'opposition ne veut pas faire droit à la requête principale.

Avant que la division d'opposition ne rende une décision négative limitée à une seule requête principale du titulaire du brevet, elle doit s'assurer que ce dernier a expressément retiré toutes les requêtes secondaires.

De l'avis de la Chambre, une décision ainsi limitée aurait, en l'espèce, contrevenu par exemple à l'obligation de motiver les décisions (règle 68(2) CBE) si les titulaires du brevet avaient maintenu expressément leurs différentes requêtes, même s'ils avaient simultanément refusé de donner leur accord sur le texte proposé ou s'ils n'avaient pas répondu à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, ce qu'ils auraient pu faire sans subir une perte de droit conformément à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 1/88, JO OEB 1989, 189).

Toutefois, la division d'opposition pouvait en l'espèce considérer la lettre des titulaires du brevet en date du 29 août 1988 comme un retrait des deux requêtes subsidiaires, car une telle interprétation découle, de l'avis de la Chambre, du sens habituel et normal des expressions utilisées. La décision attaquée ne contrevient donc pas à la règle 68(2) CBE.

3 Requête principale des requérants

Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication 2 n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE) et ne constitue donc pas une invention brevetable au sens de l'article 52 CBE.

3.3 Da der Hauptantrag den unabhängigen Anspruch 2 mit umfaßt, kann ihm nicht stattgegeben werden. Ein nur die Ansprüche 1 und 3 bis 6 enthaltender Anspruchssatz ist Gegenstand des 2. Hilfsantrags.

4. Erster Hilfsantrag

...

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 gemäß 1. Hilfsantrag der Beschwerdeführer nicht patentfähig (Artikel 52 in Verbindung mit Artikel 56 EPÜ), so daß auch diesem Antrag nicht stattgegeben werden kann.

5. Zweiter Hilfsantrag der Beschwerdeführer

5.4 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer patentfähig (Artikel 52 EPÜ) sowie - aufgrund ihrer Rückbeziehung auf Anspruch 1 - auch derjenige der übrigen Ansprüche 2 bis 5.

Da aus den obigen Gründen das Patent in der Fassung gemäß dem 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Übereinkommens genügen, wird diesem Antrag stattgegeben (Artikel 102 (3) EPÜ).

5.5 Die Fassung des Patents gemäß dem 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer entspricht derjenigen, aufgrund welcher die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ vom 28. Juli 1988 ergangen ist. Evident ist, daß die Einspruchsabteilung gegen diese Fassung keine Bedenken, obwohl ihre Gründe dafür aus den vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar sind.

Da die Einspruchsabteilung ihre Absicht, das Patent in der im vorliegenden 2. Hilfsantrag der Beschwerdeführer zugrundeliegenden Fassung aufrechtzuerhalten, in ihrer Entscheidung nicht begründet hat, beantragt die Beschwerdegegnerin, die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen oder zumindest die Große Beschwerdekammer mit der Frage zu befassen, ob die Beschwerdekammer in einem solchen Fall selbst über den Antrag entscheiden kann oder ob eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung erforderlich ist.

Nach Auffassung der Kammer ist jedoch aus den Bestimmungen des Artikels 111 (1) EPÜ eindeutig zu entnehmen, daß die Entscheidung, ob die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit des Organs, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, tätig wird oder ob sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ zurückverweist, im Ermessen der Beschwerdekammer liegt, soweit ausreichend rechtliches Gehör gewährt wurde.

Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung zwar ihre Absicht,

3.3 The main request cannot be allowed since it also includes independent Claim 2. The second alternative request relates to a set of claims comprising only Claim 1 and Claims 3 to 6.

4. First alternative request

...

It follows that the subject-matter of Claim 2 according to the appellants' first alternative request is not patentable (Article 52 in conjunction with Article 56 EPC) so that this request cannot be allowed either.

5. The appellants' second alternative request

5.4 The subject-matter of Claim 1 according to the appellants' second alternative request is therefore patentable (Article 52 EPC), as is also that of the other Claims 2 to 5 because they relate back to Claim 1.

Since, for the foregoing reasons, the patent in the text according to the appellants' second alternative request and the invention to which it relates meet the requirements of the Convention, this request is to be allowed (Article 102(3) EPC).

5.5 The text of the patent according to the appellants' second alternative request corresponds to that forming the basis for the communication under Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988. Clearly, therefore, the Opposition Division had no objections to this text although its reasons are not apparent from the documents available.

Since the Opposition Division did not indicate in its decision why it intended to maintain the patent in the text before the Board forming the basis for the appellants' second alternative request, the respondents ask to have the matter remitted to the Opposition Division, failing which they ask to have the question of whether the Board of Appeal can itself decide on the request in such a case or whether the matter has to be remitted to the Opposition Division referred to the Enlarged Board of Appeal.

However, in the Board's view, it is clear from Article 111(1) EPC that the decision as to whether the Board of Appeal may exercise any power within the competence of the department responsible for the decision appealed, or whether it remits the case to that department for further prosecution, lies within the Board's discretion, provided the parties have had ample opportunity to present their comments

Although, in the present case, the Opposition Division did not say why it

3.3 Etant donné que la requête principale englobe la revendication indépendante 2, il ne peut y être fait droit. La 2^e requête subsidiaire porte sur un jeu de revendications contenant seulement les revendications 1 et 3 à 6.

4. 1^{ère} requête subsidiaire

...

Par conséquent, l'objet de la revendication 2 selon la 1^{ère} requête subsidiaire des requérants n'est pas brevetable (article 52 en liaison avec l'article 56 CBE), de sorte qu'il ne peut pas non plus être fait droit à cette requête.

5.2^e requête subsidiaire des requérants

5.4 En conséquence, l'objet de la revendication 1 selon la 2^e requête subsidiaire des requérants est brevetable (article 52 CBE), ainsi que celui des autres revendications 2 à 5, celles-ci se référant à la revendication 1.

Etant donné que pour les motifs indiqués plus haut, le brevet dans le texte selon la 2^e requête subsidiaire présentée par les requérants et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences de la Convention, il est fait droit à cette requête (article 102(3) CBE).

5.5 Le texte du brevet selon la 2^e requête subsidiaire des requérants correspond à celui sur la base duquel a été établie la notification visée à la règle 58(4) CBE du 28 juillet 1988. A l'évidence, la division d'opposition n'avait donc aucune objection à l'encontre de ce texte, bien que les documents disponibles ne permettent pas d'en comprendre les raisons.

Etant donné que dans sa décision, la division d'opposition n'a pas motivé son intention de maintenir le brevet dans le texte servant de base à la 2^e requête subsidiaire des requérants, l'intimé demande que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition ou tout au moins que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question de savoir si dans un tel cas, la chambre de recours peut statuer elle-même sur la requête ou s'il est nécessaire de renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

Toutefois, de l'avis de la Chambre, il découle sans ambiguïté des dispositions de l'article 111(1) CBE que c'est la chambre de recours qui juge s'il y a lieu d'exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ou de renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner, pour autant que les parties aient eu suffisamment de possibilités de prendre position.

Si, en l'occurrence, la division d'opposition n'a pas motivé son intention de

das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, nicht begründet, aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 5. Juli 1988 ist jedoch zu entnehmen, daß die Beschwerdegegnerin vor der Einspruchsabteilung bereits die Möglichkeit hatte, ihre Bedenken gegen die Gewährbarkeit des Anspruchs 1 gemäß dieser Fassung auszudrücken, und daß sie diese Möglichkeit auch, obschon erfolglos, wahrgenommen hat (Seite 2, Punkt 2 der Niederschrift). Daher wurde der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf den Gegenstand des vorliegenden 2. Hilfsantrags der Beschwerdeführer bereits im Einspruchsverfahren ausreichend rechtliches Gehör gewährt (Artikel 113(1) EPÜ). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurden auch keine neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht, aufgrund welcher ein Abweichen der Einspruchsabteilung von ihrer bereits bekundeten, wenn auch nicht begründeten Auffassung bezüglich der Gewährbarkeit des vorliegenden Hilfsantrags zu erwarten wäre. Daher erscheint der Kammer eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Untersuchung der Gewährbarkeit des 2. Hilfsantrags der Beschwerdeführer als nicht zweckmäßig.

Die Ablehnung der von der Beschwerdegegnerin beantragten Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung geht weniger weit als die gegebenenfalls geübte Praxis der Beschwerdekammern, in Fällen, in denen im Laufe des Beschwerdeverfahrens bestimmte Anspruchsänderungen bzw. -einschränkungen erstmals vorgenommen wurden, über diese Anträge selbst zu entscheiden, obwohl sie vor der ersten Instanz noch nicht gestellt worden waren. Um so weniger kann eine Zurückverweisung zur Entscheidung über einen im vorhergehenden Verfahren gestellten und von der Vorinstanz bereits beurteilten Antrag unbedingt erforderlich sein.

Da nach Auffassung der Kammer die Ablehnung der Zurückverweisung der vorliegenden Sache an die Einspruchsabteilung weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung darstellt, noch die einheitliche Rechtsanwendung der Beschwerdekammern gefährdet, braucht die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage nicht befaßt zu werden (Artikel 112(1) a) EPÜ).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das europäische Patent 0 100 907 in der Fassung gemäß der Mitteilung der Einspruchsabteilung nach Regel 58(4) EPÜ vom 28. Juli 1988 aufrechtzuerhalten.

intended to maintain the patent as amended, it is clear from the minutes of the oral proceedings held on 5 July 1988 that the respondents had already had an opportunity before the Opposition Division to state their objections to the allowability of Claim 1 in that text and that they had moreover availed themselves of this possibility, albeit unsuccessfully (page 2, point 2 of the minutes). The respondents were therefore given ample opportunity during the opposition proceedings to present their comments on the subject of the appellants' second alternative request before the Board (Article 113(1) EPC). In the course of the appeal proceedings no new facts, evidence or arguments were submitted which might have caused the Opposition Division to diverge from its already announced, but unsubstantiated, views concerning the allowability of the alternative request in question. The Board does not, therefore, consider it appropriate to remit the matter to the Opposition Division for an examination as to whether the appellants' second alternative request can be allowed.

Rejecting the respondents' request to have the matter remitted to the Opposition Division falls short of what the Boards of Appeal normally do in cases where claims are amended or limited in certain respects for the first time during appeal proceedings, and that is to decide on these requests themselves even though they had not been put to the department of first instance. Still less can it be argued that it is absolutely essential to remit for a decision a request made at an earlier stage of the proceedings on which the department of first instance has already stated its position.

Since, in the Board's view, the refusal to remit the present matter to the Opposition Division neither constitutes an important point of law nor jeopardises the uniform application of the law by the Boards of Appeal, the matter does not need to be referred to the Enlarged Board of Appeal (Article 112(1)(a) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain European patent No. 0 100 907 in the text pursuant to the Opposition Division's communication under Rule 58(4) EPC dated 28 July 1988.

maintenir le brevet dans sa forme modifiée, il ressort néanmoins du procès-verbal de la procédure orale tenue le 5 juillet 1988 que l'intimé avait eu la possibilité d'exprimer devant la division d'opposition ses réserves à l'encontre de l'admissibilité de la revendication 1 selon ce texte, ce qu'elle a d'ailleurs fait mais sans succès (page 2, point 2 du procès-verbal). Par conséquent, l'intimé a eu suffisamment la possibilité de prendre position, dès la procédure d'opposition, sur l'objet de la présente requête subsidiaire 2 des requérants (article 113(1) CBE). Pendant la procédure de recours, aucune preuve ou fait nouveau n'a été avancé, qui aurait pu amener la division d'opposition à s'écarter de l'avis qu'elle avait déjà formulé, sans pour autant le motiver, sur l'admissibilité de la présente requête subsidiaire. C'est la raison pour laquelle la Chambre ne juge pas opportun de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, afin qu'elle examine l'admissibilité de la 2^e requête subsidiaire des requérants.

Ce refus de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, comme le demandait l'intimé, va moins loin que la pratique parfois suivie par les chambres de recours lorsque, dans les cas où il est procédé pour la première fois à certaines modifications ou limitations de revendication pendant la procédure de recours, elles statuent elles-mêmes sur de telles requêtes, alors que celles-ci n'ont pas encore été présentées à la première instance. Il est donc d'autant moins indispensable de renvoyer une affaire à la première instance, afin qu'elle statue sur une requête qui a été présentée lors d'une précédente procédure et sur laquelle elle s'est déjà prononcée.

La Chambre estimant que le refus de renvoyer l'affaire à la division d'opposition ne constitue pas une question de droit d'importance fondamentale et ne met pas en cause l'application uniforme du droit par les chambres de recours, il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de cette question (article 112(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance, afin qu'elle maintienne le brevet européen n° 0 100 907 dans le texte figurant dans la notification établie le 28 juillet 1988 par la division d'opposition conformément à la règle 58(4) CBE.