

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 7. November 1989
T 73/88 - 3.3.1***
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
The Howard Foundation**

Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Flessner GmbH & Co.
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH
& Co. KG

**Stichwort: Snack-Produkt/
HOWARD**

Artikel: 87, 88, 89, 107 EPÜ

**Schlagwort: "Beschwerde - Ein-
sprechender auch ohne Einlegung
einer Beschwerde am Beschwerde-
verfahren beteiligt - Gleichbehand-
lung aller Beteiligten" - "beschwert
- Patentinhaber im Einspruchsver-
fahren" - "Priorität - Disclaimer -
zusätzliches Merkmal im Anspruch
- kein Zusammenhang zum Wesen
und zur Art der Erfindung"**

Leitsätze

*I. Ein technisches Merkmal im An-
spruch eines europäischen Patents,
das für die Bestimmung des Schutz-
umfangs wesentlich ist, ist nicht
zwangsläufig auch für die Feststellung
der Priorität wesentlich.*

*Ob ein bestimmtes Merkmal für Priori-
tätszwecke wesentlich ist und deshalb
in der Prioritätsunterlage konkret offen-
bart sein muß, hängt davon ab, in wel-
chem Zusammenhang es zum Wesen
und zur Art der Erfindung steht. Steht
ein Anspruchsmerkmal nicht in Zusam-
menhang mit der Funktion und der
Wirkung der Erfindung, dann steht es
auch nicht in Zusammenhang mit ih-
rem Wesen und ihrer Art, und sein
Fehlen in der Offenbarung der Priori-
tätsunterlage hat keinen Prioritätsver-
lust zur Folge, sofern sich der An-
spruch ansonsten im wesentlichen auf
dieselbe Erfindung bezieht, die auch in
der Prioritätsunterlage offenbart ist (in*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 7 November 1989
T 73/88 - 3.3.1***
(Official Text)

Composition of the Board:

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

**Patent proprietor/Respondent:
The Howard Foundation**

Opponent/Appellant:
1) Flessner GmbH & Co.
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH
& Co. KG

Headword: Snackfood/HOWARD

Article: 87, 88, 89, 107 EPC

**Keyword: "Appeal - opponent party
to appeal proceedings without hav-
ing to file appeal - equal rights of all
parties" - "Adversely affected -
patentee in opposition proceed-
ings" - "Priority - disclaimer -
additional feature in claim - not
related to character and nature of
invention"**

Headnote

*I. A technical feature in a claim of a
European patent, which is an essential
feature for the purpose of determining
the scope of protection conferred, is
not necessarily an essential feature or
element for the purpose of determin-
ing priority*

*Whether a particular feature is essen-
tial for the purpose of priority, and
therefore needs to be specifically
disclosed in the priority document,
depends upon its relationship to the
character and nature of the invention.
In a case where a feature in a claim is
not related to the function and effect of
the invention, such feature is not
related to the character and nature of
the invention, and the absence of such
feature from the disclosure of the
priority document does not cause loss
of priority, provided the claim is other-
wise in substance in respect of the
same invention as that disclosed in the
priority document (Decisions T 81/87*

DECISIONS DES CHAM- BRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 7 novembre 1989
T 73/88 - 3.3.1***
(Traduction)

Composition de la Chambre:

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

**Titulaire du brevet/intimé:
The Howard Foundation**

Opposant/requérant:
1) Flessner GmbH & Co.
2) Convent Knabber-Gebäck GmbH
& Co. KG

**Référence: Aliment à croquer/
HOWARD**

Article: 87, 88, 89 et 107 CBE

**Mot-clé: "Recours - opposant par-
tie à la procédure de recours sans
avoir à former un recours - mêmes
droits pour toutes les parties" -
"Cas où il n'a pas été fait droit aux
prétentions d'une partie - titulaire
du brevet partie à la procédure d'op-
position" - "Priorité - disclaimer -
caractéristique additionnelle dans la
revendication - sans rapport avec le
caractère et la nature de l'inven-
tion"**

Sommaire

*I. Une caractéristique technique figu-
rant dans une revendication d'un bre-
vet européen, d'une importance essen-
tielle pour la détermination de l'éten-
due de la protection conférée, n'est
pas nécessairement une caractéristi-
que ou un élément essentiel pour la
détermination de la priorité*

*Pour savoir si une caractéristique parti-
culière est essentielle pour la détermi-
nation de la priorité et doit par consé-
quent être exposée explicitement dans
le document de priorité, il convient
d'examiner son rapport avec le carac-
tère et la nature de l'invention. Dans le
cas où une caractéristique figurant
dans une revendication est sans rap-
port avec la fonction et l'effet de l'in-
vention, ladite caractéristique est sans
rapport avec le caractère et la nature
de l'invention, et le fait qu'elle ne soit
pas exposée dans le document de
priorité n'entraîne pas de perte de
priorité du moment que par ailleurs la
revendication se rapporte pour le fond*

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

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

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

Fortbildung der Entscheidungen T 81/87 und T 301/87).

II. Stellt ein technisches Merkmal im Anspruch eines europäischen Patents eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein offenbarten Merkmals dar, dann führt dies nicht zum Prioritätsverlust, sofern durch dieses besondere technische Merkmal das Wesen und die Art der beanspruchten Erfindung nicht verändert werden, die Erfindung also im wesentlichen dieselbe bleibt wie in der Prioritätsunterlage.

III. Wird im Einspruchsverfahren dem Antrag eines Patentinhabers auf Aufrechterhaltung des Patents von der Einspruchsabteilung stattgegeben, so steht ihm gegen eine ihn belastende Feststellung in der Entscheidung (hier: zu seinem Prioritätsanspruch) keine Beschwerde zu, weil er durch die Entscheidung nicht im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert ist (im Anschluß an die Entscheidung J 12/85, ABI EPA 1986, 155). Wurde allerdings die Beschwerde von einem Einsprechenden eingelegt und will der Patentinhaber geltend machen, daß die belastende Feststellung unrichtig ist, so sollte er die Gründe für diese Behauptung in seiner Stellungnahme zur Beschwerdebegründung nach Regel 57 (1) EPÜ im Wege einer Anschlußbeschwerde vorbringen.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 16. April 1981 unter Beanspruchung der Priorität einer britischen Anmeldung vom 26 April 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 81 301 707 6 wurde am 1. August 1984 das europäische Patent Nr 39 185 mit 13 Ansprüchen erteilt, von denen die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 bis 12 wie folgt lauten:

"1. Expandiertes Snack-Produkt in Form einzelner gekochter Portionen einer gelatinierte Stärke enthaltenden Teigzusammensetzung, welches mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett enthält, dadurch gekennzeichnet, daß dem Snack-Produkt 15 bis 70 Gew.-% Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, zugesetzt ist

10. Halbfertigprodukt, das mindestens etwas gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält und aus dem ein Snack-Produkt nach einem der vorangehenden Ansprüche nach einem Verfahren hergestellt werden kann, bei

and T 301/87 followed and distinguished).

II. If a technical feature in a claim of a European patent is a more specific embodiment of a feature which is more generally disclosed in the priority document, there is no loss of priority provided that the inclusion of such more specific technical features does not change the character and nature of the claimed invention which therefore remains in substance the same invention as that disclosed in the priority document.

III. If a patentee in opposition proceedings has had his request that the patent be maintained upheld by the Decision of the Opposition Division, he may not file an appeal against reasoning in the Decision which was adverse to him (here his claim to priority), because he is not adversely affected by the Decision within the meaning of Article 107 EPC (following Decision J 12/85, OJ EPO 1986, 155). In the event of an appeal being filed by an opponent, however, if the patentee wishes to contend that such adverse reasoning was wrong, he should set out his grounds for so contending in his observations under Rule 57(1) EPC in reply to the statement of grounds of appeal, by way of cross-appeal.

Summary of Facts and Submissions

I European patent application No. 81 301 707.6, which had been filed on 16 April 1981, claiming priority from a British application filed on 26 April 1980, was granted as European patent No. 39 185 on 1 August 1984 with thirteen claims, the independent Claims 1 and 10 to 12 reading as follows:

"1. An expanded snackfood in the form of discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch, the snackfood containing at least 5% by weight of oil or fat and characterised in that the snackfood includes from 15 to 70% by weight of added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof.

10. A half product comprising at least some gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof, from which a snackfood according to any one of the preceding claims can be prepared by cooking by a process which includes a step whereby half product

à la même invention que celle qui a été exposée dans le document de priorité (cf les décisions T 81/87 et T 301/87 dans lesquelles la situation était différente).

II. Si une caractéristique technique mentionnée dans une revendication d'un brevet européen est une réalisation plus spécifique d'une caractéristique exposée de manière plus générale dans le document de priorité, il n'y a pas de perte de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique plus spécifique ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée, qui donc reste en substance la même que celle qui est exposée dans le document de priorité.

III. Si durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre les motifs de la décision qui lui sont défavorables (en l'occurrence contre les objections soulevées à l'encontre de sa revendication de priorité), ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'article 107 CBE (cf décision J 12/85, JO OEB 1986, 155). Toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours, conformément à la règle 57(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Une demande de brevet européen portant le numéro 81 301 707.6, revendiquant la priorité d'une demande britannique déposée le 26 avril 1980, a été déposée le 16 avril 1981. Elle a abouti à la délivrance, le 1^{er} août 1984, du brevet européen n° 39 185, comprenant treize revendications, les revendications indépendantes 1, 10, 11 et 12 étant formulées comme suit:

"1. Aliment à croquer dilaté présentant la forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé, l'aliment à croquer renfermant au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse et étant caractérisé en ce que l'aliment à croquer comprend de 15 à 70% en poids de son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci.

10. Produit semi-fini comprenant au moins une certaine quantité d'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci, à partir duquel un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications précédentes peut être

dem das portionierte Halffertigprodukt in einem Verfahrensschritt mindestens auf das 1,25fache seines ursprünglichen Volumens expandiert und in einem weiteren oder demselben Schritt mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen wird.

11. Expandiertes Nahrungsmittelprodukt aus einzelnen gegarten Portionen einer Teigzusammensetzung, die gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält und zur Herstellung eines Snack-Produkts nach einem der Ansprüche 1 bis 9 verwendet wird, wobei sie mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen wird.

12. Verfahren zur Herstellung eines Snack-Produkts nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem einzelne Portionen einer Teigzusammensetzung, die gelatinierte Stärke und einen Zusatz von Getreidekleie, ausgewählt aus Weizen-, Gersten-, Hafer-, Roggen- oder Maiskleie oder aus Mischungen derselben, enthält, so gegart werden, daß sie mindestens auf das 1,25fache ihres ursprünglichen Volumens expandieren, wobei das Verfahren einen Schritt einschließt, in dem die Teigportionen mit einem Öl- oder Fettgehalt von mindestens 5 Gew.-% versehen werden und das Garen vorzugsweise (a) durch Fritieren in Öl oder Fett oder (b) durch Eintauchen in ein Bett aus heißem teilchenförmigem Material bewirkt wird, wobei das gegarte Snack-Produkt im Anschluß an Schritt b behandelt wird, um ihm den erforderlichen Fett- oder Ölgehalt vorzugsweise durch Sprühen zu verleihen."

II. Einspruch wurde eingelegt durch

(1) Flessner GmbH & Co. am 18. April 1985 und

(2) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG am 30. April 1985.

Beide beantragten den Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Dokumenten, von denen nur die folgenden in das Beschwerdeverfahren eingeführt wurden:

Unter besonderem Hinweis auf die Dokumente XV und XVII bestritt die Einsprechende 2, daß die Patentansprüche die Priorität aus der am 26 April 1980 eingereichten britischen Anmeldung in Anspruch nehmen dürfen.

III. Mit einer am 11. November 1987 mündlich verkündeten und am 22 Ja-

dough portions are expanded to at least 1.25 times their original volume and a step which may be the same step of imparting an oil or fat content of at least 5% by weight.

11. An expanded food product comprising discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran and mixtures thereof for use in preparing a snackfood according to any one of claims 1 to 9 by imparting thereto an oil or fat content of at least 5% by weight

12 A process for preparing a snackfood according to any one of claims 1 to 9, which process comprises cooking discrete portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added cereal bran selected from wheat bran, barley bran, oats bran, rye bran, maize bran, and mixtures thereof to expand the dough portions to at least 1.25 times their original volume, the process including a step whereby an oil or fat content of at least 5% by weight is imparted to the dough portions, the cooking preferably being achieved (a) by frying in oil or fat, or (b) by immersion in a bed of hot particulate material, the cooked snackfood being subsequently treated after step (b) to provide the required level of fat or oil, preferably by spraying "

II. Notices of opposition were filed by

(1) Flessner GmbH & Co on 18 April 1985 and by

(2) Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co KG on 30 April 1985,

each requesting complete revocation of the patent, on the ground of lack of inventive step over a large number of documents, of which only the following ones were introduced into the appeal proceedings:

...

With particular reference to documents (XV) and (XVII). Opponent (2) contested that the claims of the patent were entitled to claim priority from the British application filed on 26 April 1980.

III. In a decision announced orally on 11 November 1987 and posted on

préparé par cuisson par un procédé qui comprend une étape par laquelle des morceaux pâteux de produit semi-fini sont dilatés d'au moins 1,25 fois par rapport à leur volume d'origine, et une étape qui peut consister à donner une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids

11 Produit alimentaire dilaté comprenant des morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci, destiné à être utilisé pour la préparation d'un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 en donnant à celui-ci une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids

12 Procédé de préparation d'un aliment à croquer selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, procédé dans lequel on cuit des morceaux individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son de céréale rajouté choisi parmi le son de blé, le son d'orge, le son d'avoine, le son de seigle, le son de maïs et des mélanges de ceux-ci pour dilater les morceaux pâteux d'au moins 1,25 fois par rapport à leur volume d'origine, le procédé comprenant une étape par laquelle une teneur en huile ou en matière grasse d'au moins 5 % en poids est donnée aux morceaux pâteux, la cuisson étant réalisée de préférence (a) par friture dans de l'huile ou dans de la matière grasse, ou (b) par immersion dans un lit de matière particulaire chaude, l'aliment à croquer cuit étant subséquemment traité après l'étape (b) pour obtenir la teneur en matière grasse ou en huile requise, de préférence par pulvérisation."*

II. Les deux sociétés suivantes ont formé opposition:

(1) le 18 avril 1985, la société Flessner GmbH & Co, et

(2) le 30 avril 1985, la société Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co KG,

chacune demandant la révocation totale du brevet pour absence d'activité inventive par rapport à un grand nombre de documents, parmi lesquels seuls les documents suivants ont été invoqués durant la procédure de recours:

Se référant tout particulièrement aux documents (XV) et (XVII), l'opposante (2) a contesté le droit de la titulaire du brevet de se prévaloir pour les revendications de son brevet de la priorité de la demande britannique déposée le 26 avril 1980

III. Dans une décision qu'elle a rendue oralement le 11 novembre 1987, et

* Ndt traduction reprise de la traduction des revendications fournie par la demanderesse

nuar 1988 zugestellten Entscheidung wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

In ihrer Entscheidung vertrat sie die Auffassung, daß allen Patentansprüchen nur der europäische Anmeldetag und nicht das beanspruchte Prioritätsdatum zustehe, weil die Zahl 5 in dem in den einzelnen unabhängigen Ansprüchen (und damit auch in den abhängigen Ansprüchen) enthaltenen Merkmal "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett" nicht aus der Prioritätsunterlage hergeleitet werden könne und deshalb eine nach dem Prioritätszeitpunkt erfolgte Erweiterung des Offenbarungsgehalts darstelle. Den zweiten Grund, weshalb den Ansprüchen die beanspruchte Priorität aberkannt werden sollte, nämlich die Behauptung, daß die in jedem unabhängigen Anspruch konkret genannten Kleiesorten (außer der Weizenkleie) in der Prioritätsunterlage nicht offenbart seien, ließ die Einspruchsabteilung nicht gelten.

Dessenungeachtet vertrat sie die Auffassung, daß die Ansprüche des angefochtenen Patents gegenüber allen Entgegenhaltungen einschließlich der Entgegenhaltungen XV und XVII neu seien. Bei der Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit ging die Einspruchsabteilung aus von ...

IV Die Einsprechenden 1 und 2 (Beschwerdeführerinnen 1 und 2) legten am 8. Februar bzw. am 18. März 1988 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 26. bzw. 20. Mai 1988 eingereicht. In der Beschwerde wurde vorgebracht, daß keinem der Ansprüche das beanspruchte britische Prioritätsdatum zuerkannt werden könne; somit gehörten die Entgegenhaltungen XV und XVII zum Stand der Technik. ...

V. Die Beschwerdegegnerin behielt sich eine Stellungnahme zur Prioritätsfrage vor und behauptete, daß die Entgegenhaltungen XV und XVII auch dann nicht neuheitsschädlich seien, wenn sie zum Stand der Technik gehörten. ...

VI. In der mündlichen Verhandlung am 7. November 1989 wurde zuerst die Prioritätsfrage erörtert. Beide Beschwerdeführerinnen machten geltend, daß in der britischen Prioritätsunterlage weder der Prozentsatz 5 % für den Mindestfettgehalt noch die in den Ansprüchen konkret genannten Kleiesorten (außer der Weizenkleie), noch der Ausschluß von Reiskleie offenbart worden seien. Die Beschwerdegegnerin wies darauf hin, daß die Angabe 5 % zu einem gewissen Grade willkürlich sei und Produkte ausschließen sol-

22 January 1988 the Opposition Division rejected the opposition.

Its decision held that all the claims of the patent were entitled only to the European filing date, not to the claimed priority date, because the figure 5 in the feature "at least 5% by weight of oil or fat" contained in each independent claim (and therefore also in the dependent claims) could not be derived from the priority document, and constituted subject-matter added to the specification after the priority date. A further reason why, it had been argued, the claims were not entitled to the claimed priority, viz lack of disclosure in the priority document of the specific brans (other than wheat bran) enumerated in each independent claim, was not accepted by the Opposition Division.

Nevertheless, it was held that the claims of the patent in suit were novel over all citations, including documents (XV) and (XVII). In determining inventive step the Opposition Division ...

IV. Opponents (1) and (2) (Appellants (1) and (2)) filed appeals on 8 February and 18 March 1988 respectively, and paid the appeal fees on the same dates. Statements of Grounds of Appeal were filed on 26 and 20 May 1988, respectively. It was submitted that none of the claims was entitled to the claimed British priority date, and on this basis documents (XV) and (XVII) were alleged to be part of the state of the art. ...

V. The Respondent reserved his position on the priority question, and submitted that even if (XV) and (XVII) were prior art, they did not affect novelty. ...

VI. At the oral proceedings held on 7 November 1989, the priority question was discussed first. Both Appellants submitted that there was no disclosure in the British priority document either of a figure of at least 5% fat, or of the specific brans (other than wheat bran), listed in the claims, or of the exclusion of rice bran. The Respondent emphasised that the 5% figure was to some extent arbitrary, and served to exclude products containing insufficient fat quantities to provide the desired "fried" taste. Furthermore, when the

dont elle a posté le texte le 22 janvier 1988, la division d'opposition a rejeté l'opposition.

Dans cette décision, elle a affirmé que pour toutes les revendications de son brevet, la titulaire du brevet ne pouvait se prévaloir que de la date de dépôt de la demande de brevet européen, et non de la date de la priorité qu'elle revendiquait, puisque la présence du chiffre 5 dans la caractéristique "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse" figurant dans chaque revendication indépendante (et donc aussi dans les revendications dépendantes) ne découlait pas du document de priorité et constituait un objet introduit dans le brevet après la date de priorité. En revanche, le fait que les variétés précises de son (autres que le son de blé) énumérées dans chacune des revendications indépendantes du brevet n'aient pas été divulguées dans le document de priorité ne pouvait, de l'avis de la division d'opposition, être retenu comme un autre argument pour dénier à la titulaire le droit de se prévaloir pour les revendications de son brevet de la priorité qu'elle avait invoquée.

Néanmoins, la division d'opposition a estimé que les revendications du brevet attaqué étaient nouvelles par rapport à tous les documents cités, y compris les documents (XV) et (XVII). Pour la détermination de l'activité inventive, la division d'opposition ...

IV. Les opposantes (1) et (2) (requérantes (1) et (2)) ont formé recours et acquitté la taxe correspondante. La première le 8 février, la seconde le 18 mars 1988. Elles ont produit leur mémoire exposant les motifs du recours la première le 26, la seconde le 20 mai 1988. Elles prétendaient qu'aucune des revendications ne pouvait bénéficier de la date de priorité du document britannique, les documents (XV) et (XVII) devaient être considérés par rapport au brevet comme compris dans l'état de la technique ...

V. L'intimée a réservé sa position sur la question de la priorité, et a affirmé que même en admettant que les documents (XV) et (XVII) étaient compris dans l'état de la technique, la nouveauté de son brevet n'en était pas affectée pour autant.

VI. Lors de la procédure orale qui s'est tenue le 7 novembre 1989, les débats ont porté en premier lieu sur la question de la priorité. De l'avis des deux requérantes, le document de priorité britannique ne précise pas que l'aliment à croquer renferme au moins 5% de matière grasse, et n'indique pas non plus les diverses variétés de son (autres que le son de blé) énumérées dans les revendications, ni encore l'exclusion du son de riz. L'intimée a souligné que, dans une certaine mesure, le chiffre de 5% est arbitraire et

le, die nicht den zur Erzielung des gewünschten "Fritiergeschmacks" nötigen Fettgehalt aufwiesen. Außerdem sei der niedrige Fettgehalt, der sich bei Zugabe des Fettes im Zuge des Fritiervorgangs ergebe, auf die Anwesenheit von Kleie zurückzuführen und sei an sich kein erfinderisches Merkmal; was die Aufzählung bestimmter Kleiesorten betreffe, so stelle der Ausschluß von Reiskleie einen Disclaimer dar und bedürfe daher grundsätzlich keiner Stützung; der Ausdruck "andere Arten von Kleie" beziehe sich auf "allgemein verfügbare Kleie", und würde vom Fachmann sofort als gleichbedeutend mit den im Anspruch aufgeführten Kleiesorten erkannt

Nachdem sich die Kammer kurz zur Beratung zurückgezogen hatte, verkündete der Vorsitzende die Zwischenentscheidung, daß allen Ansprüchen das beanspruchte Prioritätsdatum des 26. April 1980, des Anmeldetags der britischen Anmeldung, zuerkannt werde

VII. ...

VIII. Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit brachten die Beschwerdeführerinnen im wesentlichen folgendes vor:

Daher beantragten die Beschwerdeführerinnen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

IX. ...

Die Beschwerdegegnerin beantragte deshalb die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung.

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Beschwerdekammer, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung aufrechterhalten wird.

Entscheidungsgründe

1. Verfahrensfragen

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

1.2* Wie unter Nummer IV dargelegt, legte die Einsprechende am 8. Februar 1988 gemäß Artikel 108 EPÜ Beschwerde ein und setzte damit das Beschwerdeverfahren in Gang.

fat was added by frying, the low fat content resulted from the presence of bran and was not itself an inventive feature; as to the enumeration of specific brans, exclusion of rice bran was a disclaimer and therefore required no support as a matter of principle, and the "other forms of bran" referred to "generally available bran", which term the skilled person would immediately recognise as equivalent to the brans which were listed in the claim.

After a short adjournment for deliberation the Chairman announced the intermediate decision of the Board that all the claims are entitled to the claimed priority date of 26 April 1980, the filing date of the British application.

VII. ...

VIII. In connection with inventive step, the arguments of the Appellants were essentially as follows:

Consequently, the Appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent in suit revoked.

IX. ...

The Respondent therefore requested the Board to dismiss the appeal and to maintain the patent with an amended text as filed during oral proceedings.

X. At the end of the oral proceedings the Chairman announced the decision of the Board that the decision under appeal is set aside and the patent is maintained with the amended text filed during oral proceedings.

Reasons for the Decision

1. Procedural matters

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

1.2* As set out in paragraph IV above, Opponent (1) filed an appeal on 8 February 1988 in accordance with the requirements of Article 108 EPC, and on that date the appeal proceedings were thereby brought into being.

visé à exclure les produits contenant des matières grasses en quantité insuffisante pour conférer au produit le goût de "friture" souhaité. De plus, lorsque la matière grasse est ajoutée par friture, la faible teneur en matière grasse est due à la présence de son et n'est pas en soi une caractéristique impliquant une activité inventive; quant à l'énumération des diverses variétés de son, l'exclusion du son de riz est un disclaimer, et donc, par principe, elle n'a pas à se fonder sur le document de priorité, tandis que par "autres formes de son" il faut entendre le "son généralement disponible", c'est-à-dire, ce qui est évident pour l'homme du métier, les variétés de son énumérées dans la revendication.

Après une brève suspension de séance pour délibération, le président a annoncé que la Chambre avait décidé, dans un premier temps, de reconnaître pour toutes les revendications la date de priorité du 26 avril 1980, qui correspond à la date de dépôt de la demande britannique dont la priorité était revendiquée.

VII. ...

VIII. En ce qui concerne l'activité inventive, les arguments des requérantes étaient essentiellement les suivants:

Les requérantes ont demandé par conséquent l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet contesté.

IX. ...

L'intimée a donc demandé à la Chambre de rejeter le recours et de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié lors de la procédure orale

X. A l'issue de la procédure orale, le président a annoncé que la Chambre avait décidé d'annuler la décision attaquée et de maintenir le brevet tel qu'il avait été modifié pendant la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Questions de procédure

1.1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106, 107 et 108 et de la règle 64 CBE; il est donc recevable.

1.2* Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe IV ci-dessus, l'opposante (1) a formé recours le 8 février 1988 conformément aux dispositions de l'article 108 CBE, engageant ainsi la procédure de recours à compter de cette date

* Die Ausführungen der Beschwerdekammer unter Punkt 1.2 der Entscheidungsgründe sind durch die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 2/91 (S. ABI EPA 1992, 206) überholt

* The remarks made by the Board of Appeal under point 1.2 of the Reasons for the Decision have been overruled by the decision of the Enlarged Board of Appeal G 2/91 (see OJ EPO 1992 206)

* Les arguments présentés par la Chambre au point 1.2 des motifs ont perdu leur raison d'être à la suite de la décision G 2/91 (JO OEB 1992 206) rendue par la Grande Chambre de recours

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß nach Artikel 99 (4) EPÜ "am Einspruchsverfahren neben dem Patentinhaber auch die Einsprechenden beteiligt" sind. Demnach gibt es also auch bei mehreren Einsprechenden nur ein Einspruchsverfahren; ebenso gibt es (wie in Artikel 107 EPÜ vorgesehen) nur ein Beschwerdeverfahren.

Nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ sind die übrigen am Einspruchsverfahren Beteiligten auch "am Beschwerdeverfahren beteiligt". Nach Ansicht der Beschwerdekammer brauchte daher die Einsprechende 2 nach dem 8. Februar 1988 keine Beschwerdegebühr zu entrichten, obwohl sie dies am 18. März 1988 tatsächlich getan hat, weil nämlich das Beschwerdeverfahren ab 8. Februar 1988 bereits lief und sie Beteiligte an diesem Verfahren war. Sie hat damit für ein Recht, nämlich das Recht auf Beteiligung am Beschwerdeverfahren, gezahlt, das sie kraft Gesetzes bereits besaß.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer geht aus dem EPÜ nirgends hervor, daß die am Beschwerdeverfahren Beteiligten nicht alle die gleichen Rechte und die gleiche Stellung haben, auf welche Weise sie auch immer Beteiligte geworden sind (sei es durch Einlegung einer Beschwerde nach Artikel 108 EPÜ oder von Rechts wegen aufgrund von Artikel 107 EPÜ). Außerdem stehen die Gleichbehandlung und Gleichstellung aller Verfahrensbeteiligten im Einklang mit den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ, s. Entscheidung G 1/86 (ABl. EPA 1987, 447). Nrn. 12 bis 14 der Entscheidungsgründe).

So entspricht es nach Auffassung der Beschwerdekammer dem Prinzip der Gleichbehandlung aller am Beschwerdeverfahren Beteiligten, daß jeder Beteiligte zum Beispiel Anspruch auf rechtliches Gehör, das Recht auf Beantragung einer mündlichen Verhandlung und das Recht auf weitere Beteiligung am Beschwerdeverfahren hat, und zwar auch dann, wenn ein anderer Beteiligter (z. B. derjenige, der die Beschwerde tatsächlich eingelegt hat) seine Beschwerde zurückzieht.

Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß die von der Einsprechenden/Beschwerdeführerin 2 entrichtete Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden muß.

1.3 Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung, wie in Absatz III dargelegt, in den Fragen der Priorität und der Neuheit die Auffassung vertreten, daß den Ansprüchen keine Priorität zustehe, daß sie jedoch gegenüber den beiden "intervenierenden" Dokumenten neu seien, die als im Prioritätsjahr veröffentlicht gälten.

In this connection it is to be noted that under Article 99(4) EPC, "Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the Proprietor". It therefore seems that there is only one "opposition proceedings" even when there are several Opponents; and similarly, there is therefore only one appeal proceedings, as envisaged in Article 107 EPC.

According to Article 107 EPC, second sentence, any other parties to the opposition proceedings "shall be parties to the appeal proceedings as of right." In the Board's view it was therefore unnecessary for Opponent (2) to pay an appeal fee subsequent to 8 February 1988, although he in fact did so on 18 March 1988, because the appeal proceedings were already in existence from 8 February 1988 and Opponent (1) was already a party to such proceedings. He paid a fee for a right which he already possessed by operation of law, namely, to be a party to the appeal proceedings.

In the Board's view, there is nothing in the EPC which suggests that each party to appeal proceedings does not have equal rights and status with the other parties, however he has become a party (i.e. whether by filing an appeal under Article 108 EPC, or by operation of law under Article 107 EPC). Furthermore, the equal rights and status of all parties to a proceedings is in accordance with the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States (Article 125 EPC, and see Decision G 1/86 (OJ EPO 1987, 447), Reasons, paragraphs 12 to 14).

Thus, in the Board's view, it is in accordance with the principle of equal and fair treatment of all parties to an appeal proceedings that each party has, for example, the right to a fair hearing, the right to request oral proceedings, and the right to continue to be a party in the appeal proceedings, even if another party (for example the party who actually filed the appeal) withdraws his appeal.

It follows that in the Board's view, the appeal fee paid by Opponent (2)/Appellant (2) should be refunded.

1.3 In its Decision, as set out in paragraph III above, the Opposition Division held in relation to priority and novelty, that the claims were not entitled to priority but were novel over the two "intervening" documents which were considered to have been published during the priority year

A cet égard, il convient de noter qu'aux termes de l'article 99(4) CBE, "les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition". Manifestement, il n'y a donc qu'une seule "procédure d'opposition", même quand il y a plusieurs opposants; de même, il ressort de l'article 107 CBE qu'il n'y a qu'une seule procédure de recours, même lorsqu'il y a plusieurs requérants.

Aux termes de l'article 107 CBE, deuxième phrase, les autres parties à la procédure d'opposition "sont de droit parties à la procédure de recours". Il était donc inutile, de l'avis de la Chambre, que l'opposante (2) acquitte la taxe de recours après le 8 février 1988, comme elle l'a fait néanmoins le 18 mars 1988, la procédure de recours étant engagée depuis le 8 février 1988 et l'opposante étant déjà partie à cette procédure. Elle a ainsi payé une taxe pour un droit qu'elle avait déjà d'office, à savoir le droit d'être partie à la procédure de recours.

Selon la Chambre, rien dans la CBE ne permet de penser que les parties à la procédure de recours n'ont pas toutes les mêmes droits et le même statut, quelle que soit la manière dont elles sont devenues parties à ladite procédure (par formation d'un recours, en vertu de l'article 108 CBE, ou de droit en vertu de l'article 107 CBE). De plus, l'égalité de droits et de statut entre toutes les parties à une procédure est conforme aux principes du droit procédural généralement admis dans les Etats contractants (cf. article 125 CBE et décision G 1/86, publiée au JO OEB 1987, 447, points 12, 13 et 14 des motifs).

Aussi la Chambre estime-t-elle qu'il est conforme au principe de l'égalité de traitement entre toutes les parties à une procédure de recours que chacune d'elles ait, par exemple, le droit d'être entendue en toute objectivité, de demander la tenue d'une procédure orale et de continuer à être partie à la procédure de recours, même si une autre partie (par exemple celle qui a effectivement formé le recours) retire son recours.

Il s'ensuit que, de l'avis de la Chambre, la taxe de recours versée par l'opposante (2) (requérante (2)) doit être remboursée.

1.3 En ce qui concerne la question de la priorité et de la nouveauté, la division d'opposition a, comme indiqué plus haut au paragraphe III, estimé dans sa décision que les revendications ne pouvaient bénéficier de la priorité, mais n'en étaient pas moins nouvelles par rapport aux deux nouveaux documents cités, qui, selon les requérantes, avaient été publiés pendant l'année de priorité.

Obwohl die Beschwerdeführerinnen in bezug auf die Priorität mit einem Argument erfolgreich waren, brachten sie in ihrer Beschwerdebeurteilung noch weitere Gründe vor, weshalb das Prioritätsrecht nicht gewährt werden sollte; ferner hielten sie an ihrer Behauptung fest, daß die Ansprüche gegenüber den beiden intervenierenden Dokumenten nicht mehr neu seien, wenn ihnen die beanspruchte Priorität abgesprochen werde.

Die Beschwerdegegnerin vertrat in ihrer Erwiderung weiterhin den Standpunkt, daß nicht erwiesen sei, daß die beiden intervenierenden Dokumente Vorveröffentlichungen seien, und daß sie für die Ansprüche in keinem Fall neuheitsschädlich seien. Hinsichtlich der Prioritätsfrage behielt sie sich eine Stellungnahme vor; sie schien sich nicht sicher zu sein, ob sie die Prioritätsfrage im Beschwerdeverfahren stellen durfte ("... und falls es der Patentinhaberin freisteht, dies zu tun, möchte sie ... für die Aufrechterhaltung des Prioritätsdatums plädieren ..."). In der mündlichen Verhandlung brachte sie dies dann tatsächlich vor

Ohne die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall wegen ihres Vorgehens kritisieren zu wollen, zumal die Prioritätsfrage vor der Einspruchsabteilung umfassend behandelt worden war und ihre erneute Erörterung in der mündlichen Beschwerdeverhandlung für die Beschwerdeführerinnen keine Überraschung bot, möchte die Beschwerdekammer die Verfahrenslage wie folgt klarstellen

Da die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung die Auffassung vertreten hatte, daß das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden sollte, war die Patentinhaberin durch diese Entscheidung nicht beschwert (Art. 107 Satz 1 EPÜ), weil die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung ihrem Antrag entsprach (s. Entscheidung J 12/85, ABI EPA 1986, 155). Selbst wenn einige der Entscheidungsgründe (nämlich die die Priorität betreffenden) nicht den Anträgen entsprachen und daher für die Patentinhaberin nachteilig waren, konnte sie gegen die Entscheidung keine Beschwerde einlegen. (Die Patentinhaberin hätte natürlich die Möglichkeit, diese Sachverhalte in einem späteren Verfahren wieder aufzunehmen.) Sie war jedoch (als Beschwerdegegnerin) von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren beteiligt (Art. 107 Satz 2 EPÜ).

Nach Eingang der Beschwerdebeurteilung wurde die Beschwerdegegnerin zu einer Stellungnahme nach Regel 57 (1) EPÜ aufgefordert, die gemäß Regel 66 (1) EPÜ auf das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden

In their Grounds of Appeal, the Appellants, although successful in relation to priority on one argument, continued to put forward further reasons why the claim to priority should not be allowed, as well as continuing to contend that the claims were not novel in view of the two intervening documents if the claim to priority was refused.

In his observations in reply, the Respondent continued to contend that the two intervening documents had not been proved to have been prior published, and anyway did not deprive the claims of novelty; as to the priority question, however, he merely reserved his position, and appeared to be uncertain of his rights as regards putting in issue the priority question in the appeal proceedings "... and if it is open to the patentees to do so the Patentees would wish to argue ... for the maintenance of the priority date ...") At the oral hearing the Respondent did so argue.

While not criticising the Respondent in the present case for the course which he took, especially because the priority question had been fully argued before the Opposition Division and its re-argument in the oral proceedings of the appeal caused no surprise to the Appellants, the Board would clarify the procedural position as follows:

Since the Decision of the Opposition Division held that the patent should be maintained as granted, the Patentee was not adversely affected by the decision as such (Article 107 EPC, first sentence), because the decision to maintain the patent as granted was what the Patentee had requested (see Decision J 12/85, OJ EPO 1986, 155). Thus, even though some of the reasoning in the decision (namely that concerning priority) was contrary to the contentions of and therefore adverse to the Patentee, he could not file an appeal against the decision. (The Patentee would, of course, be able to re-argue such matters in any subsequent proceedings). The Patentee was a party to the appeal proceedings (Respondent) as of right, however (Article 107, second sentence, EPC).

Following the filing of the Statements of Grounds of Appeal, the Respondent was invited to file observations in reply under Rule 57(1) EPC, which is applied *mutatis mutandis* to the appeal proceedings by virtue of Rule 66(1) EPC.

Bien que la division d'opposition ait reconnu la justesse de l'un des arguments qu'elles faisaient valoir pour contester la priorité, les requérantes ont, dans leurs mémoires de recours, avancé encore d'autres arguments pour contester le bien-fondé de la revendication de priorité, en répétant par ailleurs que si la revendication de priorité était rejetée, les revendications ne seraient plus nouvelles par rapport aux deux nouveaux documents cités.

Dans les observations qu'elle a présentées en réponse à ces mémoires, l'intimée a soutenu, comme elle l'avait fait auparavant, qu'il n'était pas prouvé que les deux documents cités par les requérantes avaient été publiés antérieurement à la date de dépôt de son brevet, et que, de toute façon, ils ne faisaient pas obstacle à la nouveauté des revendications de celui-ci, toutefois, en ce qui concerne la question de la priorité, elle s'est bornée à réserver sa position, ne paraissant pas très certaine de ses droits en ce qui concerne la possibilité de contester la priorité durant la procédure de recours ("... et si la titulaire en a le droit, elle souhaiterait plaider... pour le maintien de la date de priorité"). Lors de la procédure orale, l'intimée a effectivement plaidé pour le maintien de la date de priorité.

Sans critiquer en l'occurrence l'intimée pour la position qu'elle a adoptée, du fait notamment que la question de la priorité avait été discutée à fond devant la division d'opposition et qu'une nouvelle discussion au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours ne pouvait prendre les requérantes au dépourvu, la Chambre aimerait apporter les précisions suivantes en ce qui concerne la procédure:

La division d'opposition ayant estimé dans sa décision que le brevet devait être maintenu tel qu'il avait été délivré, la titulaire ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas été "fait droit à ses prétentions" (article 107 CBE, première phrase), puisque le maintien du brevet tel qu'il avait été délivré était précisément ce qu'elle avait demandé (cf. décision J 12/85, JO OEB 1986, 155). Par conséquent, même si certains des motifs de la décision (notamment ceux concernant la question de la priorité) allaient à l'encontre des arguments qu'elle avait avancés et donc de ses prétentions, l'intimée ne pouvait former un recours à l'encontre de cette décision (bien entendu, dans la suite de la procédure, la titulaire serait libre de soulever à nouveau cette question). La titulaire n'en était pas moins de droit partie (en qualité d'intimée) à la procédure de recours (article 107, deuxième phrase, CBE).

Après que les requérantes eurent produit leurs mémoires de recours, l'intimée a été invitée à présenter des observations en réponse, ceci en vertu de la règle 57(1) CBE qui est applicable à la procédure de recours en vertu de la

ist. Will der Beschwerdegegner— wie im vorliegenden Fall - im Beschwerdeverfahren vorbringen, daß ein bestimmter Punkt in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht zu seinen Ungunsten entschieden wurde (obwohl das Gesamtergebnis der Entscheidung zu seinen Gunsten ausgefallen ist), so steht es ihm frei, dies zu tun. Auch sollte er dies in seiner Stellungnahme nicht nur feststellen, sondern auch begründen. Das in Regel 57 in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ vorgeschriebene schriftliche Verfahren soll insbesondere sicherstellen, daß das Vorbringen der Beteiligten zu allen Streitpunkten nach Möglichkeit vor der Prüfung der Beschwerde und einer etwaigen mündlichen Verhandlung schriftlich dargelegt wird. Der Beschwerdegegnerin stand es also im vorliegenden Fall eindeutig frei, im Beschwerdeverfahren vorzubringen, daß die Prioritätsfrage zu ihren Gunsten hätte entschieden werden müssen; außerdem hätte sie die Gründe für diese Behauptung, die eigentlich eine Anschlußbeschwerde darstellt, in ihrer Stellungnahme zur Beschwerdebeurteilung darlegen müssen.

2 Priorität

Nachdem die frühestmöglichen Veröffentlichungszeitpunkte der Entgegenhaltungen XV und XVII zwischen dem beanspruchten Prioritätsdatum und dem Anmeldetag des europäischen Patents liegen, muß die Beschwerdekammer prüfen und entscheiden, ob die Beschwerdegegnerin gemäß Artikel 87 bis 89 EPU das beanspruchte Prioritätsrecht aus der britischen Anmeldung Nr. 80/13858 vom 26. April 1980 genießt. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob das europäische Patent dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie die britische Anmeldung (Art. 87 (1) EPÜ).

2.1 Anspruch 1 der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patents in der eingereichten bzw. der erteilten Fassung fordert als technisches Merkmal der beanspruchten Erfindung, daß das beanspruchte Snack-Produkt "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett" enthält. Die britische Anmeldung enthält zwar auf Seite 5, dritter Absatz den Hinweis "Eine weitere unerwartete Eigenschaft des erfindungsgemäßen Snack-Produkts liegt darin, daß sein Fettgehalt vergleichsweise niedrig ist, wenn das Garen durch Fritieren erfolgt ..." sowie ferner auf Seite 8, dritter Absatz die Feststellung "Bevorzugte erfindungsgemäße Snack-Produkte enthalten höchstens 20 Gew.-% Fett, z. B. 8 - 20 Gew.-% Fett ..."; der Mindestwert von 5 % Fett wird jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. Die Einspruchsabteilung vertrat in ihrer Entscheidung die Auffassung, daß der Wert von 5 % eine Erweite-

In the circumstances of a case such as the present, if a Respondent wishes to contend in the appeal proceedings that a particular issue in the decision under appeal was wrongly decided against him (even though the overall result of the decision was in his favour), it is certainly open for him to do so. Furthermore, not only should he so state in his observations in reply, but he should also set out his grounds for such contention. A particular purpose of the written procedure prescribed under Rule 57 in conjunction with Rule 66(1) EPC is to ensure as far as possible that the reasoning in support of all parties' contentions is adequately set out in writing prior to examination of the appeal and any oral hearing. Thus in the present case, it was clearly open to the Respondent to contend in the appeal proceedings that the priority issue should have been decided in his favour, and furthermore the grounds for this contention (constituting in effect a cross-appeal) should have been stated in his observations in reply to the Statements of Grounds of Appeal.

2 Priority

Since the earliest possible dates of publication of documents (XV) and (XVII) are between the claimed priority date and the date of filing of the European patent, the Board must examine and decide whether the Appellant is entitled to the claimed right of priority from the filing of British application No. 80/13858 on 26 April 1980, pursuant to Articles 87 to 89 EPC. This depends upon whether the European patent is "in respect of the same invention" as the British application (Article 87(1) EPC).

2.1 Claim 1 of the European patent application as filed, and of the European patent as granted, requires as a technical feature of the claimed invention that the claimed snack food contains "at least 5% by weight of oil or fat". While the British application refers at page 5, third paragraph, to the fact that "Another unexpected property of the snack food of the present invention is its relatively low fat content when frying is used for cooking ..." and also states at page 8, third paragraph, that "... preferred snack foods in accordance with the present invention contain 20% by weight or less fat eg 8% to 20% by weight fat ...", the minimum figure of 5% fat is not expressly mentioned. In its Decision the Opposition Division took the view that because the British application does not in terms disclose a numerical requirement of "... at least 5% fat ...", the figure of 5% consti-

règle 66(1) CBE. Dans un cas comme celui dont il est question dans la présente espèce, si un intimé souhaite faire valoir durant la procédure de recours que sur un point donné la décision contestée par les requérantes va à tort à l'encontre de ses prétentions (même si globalement la décision lui donne satisfaction), il est certainement libre de le faire. Dans ce cas, il devrait non seulement présenter ses observations en réponse, mais également justifier ses allégations. La procédure écrite prévue par les dispositions de la règle 57 ensemble la règle 66(1) CBE vise tout particulièrement à amener toutes les parties, dans toute la mesure du possible, à exposer pertinemment par écrit les raisons de leurs allégations, avant qu'il ne soit procédé à l'examen du recours et à la tenue d'une procédure orale. Ainsi, dans la présente espèce, il est clair que l'intimée était libre d'affirmer, durant la procédure de recours, que la question de la priorité aurait dû être tranchée en sa faveur; ce faisant, elle devait par ailleurs indiquer, dans ses observations présentées en réponse aux mémoires de recours, pour quelles raisons elle avançait ces allégations (qui constituaient en fait un recours incident).

2. Priorité

Etant donné que les premières dates de publication pouvant être admises pour les documents (XV) et (XVII) se situent entre la date de priorité revendiquée et la date de dépôt de la demande de brevet européen, la Chambre doit examiner et décider si l'intimée peut, en vertu des articles 87, 88 et 89 CBE, revendiquer la priorité de la demande britannique n° 80/13858, déposée le 26 avril 1980, le critère retenu à cet égard étant que le brevet européen doit concerner "la même invention" que la demande britannique (article 87(1) CBE).

2.1 Selon la revendication 1 de la demande de brevet européen telle que déposée et du brevet européen tel que délivré, l'invention revendiquée doit présenter la caractéristique technique suivante: l'aliment à croquer revendiqué doit renfermer "au moins 5 % en poids d'huile ou de matière grasse". Or il est indiqué dans la demande britannique, à la page 5, troisième paragraphe, qu'"une autre propriété inattendue de l'aliment à croquer selon la présente invention est sa teneur relativement faible en matière grasse quand la cuisson est réalisée par friture ..." et, à la page 8, troisième paragraphe, que "... les aliments à croquer préférés selon la présente invention renferment au maximum 20 % en poids de matière grasse, par exemple de 8 à 20 % en poids de matière grasse...", la teneur minimum de 5 % n'étant pas expressément mentionnée. Dans sa décision, la division d'opposi-

rung darstelle und der Prioritätsanspruch nicht aufrechterhalten werden könne, weil in der britischen Anmeldung das zahlenmäßige Erfordernis von "... mindestens 5% Fett " nicht wörtlich offenbart worden sei.

Nach Auffassung der Kammer ist ein solcher Ansatz zur Bestimmung des Prioritätsrechts zu eng und zu wörtlich und entspricht nicht dem Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ. Im Zusammenhang mit diesem Erfordernis muß geprüft werden, ob die früher eingereichte Anmeldung im wesentlichen dieselbe Erfindung zum Gegenstand hat wie die europäische Anmeldung oder das europäische Patent.

2.2. Im vorliegenden Fall ist die in der britischen Anmeldung beschriebene Erfindung ihrer Art nach sehr einfach: Es wird ein expandiertes Snack-Produkt in Form einzelner gegarter Portionen einer Teigzusammensetzung bereitgestellt, die gelatinierte Stärke und einen Kleiezusatz enthält. Die Erfindung hat die technische Wirkung, daß es trotz der Zugabe von Kleie nicht zu einem unerwünscht niedrigen Expansionsgrad beim Endprodukt kommt. In ihrer in der britischen Anmeldung beschriebenen und beanspruchten weitesten Form befaßt sich die Erfindung überhaupt nicht mit der Einbringung von Öl oder Fett in das Produkt. In den vorstehend erwähnten Textpassagen auf den Seiten 5 und 8 der Anmeldung wird klar zum Ausdruck gebracht, daß die Erzielung eines vergleichsweise niedrigen Fettgehalts bei der Zubereitung des erfindungsgemäßen Produkts durch Fritieren eine **Eigenart** der Erfindung ist. Jedoch gehören weder das Garen durch Fritieren noch die Einbringung von Fett oder Öl ins Produkt zu der in der britischen Anmeldung beschriebenen Erfindung.

2.3. Die Erfindung, die sowohl in der europäischen Anmeldung als auch im erteilten europäischen Patent beschrieben und beansprucht ist, enthält im Oberbegriff des Anspruchs 1 ein zusätzliches technisches Merkmal, nämlich, daß das expandierte Snack-Produkt "mindestens 5 Gew.-% Öl oder Fett enthält ...". Aus der Beschreibung geht hervor, daß dieser Öl- oder Fettgehalt entweder während des Fritierens (wenn anstelle des Garens frittiert wird) - wobei es von Vorteil ist, daß das Produkt im Vergleich zu bekannten Produkten nur einen vergleichsweise niedrigen Fettgehalt aufzuweisen braucht - oder dadurch in das Snack-Produkt eingebracht wird, daß das anders als durch Fritieren gegarte Produkt mit der nötigen Öl- oder Fettmenge besprüht oder auf andere Weise behandelt wird, damit der gewünschte Geschmack erzielt wird.

tuted added subject-matter and the claim to priority could not be upheld.

In the Board's view such an approach to the determination of the right to priority is too narrow and too literal, and does not conform to the requirement of Article 87(1) EPC. What has to be considered in relation to this requirement is whether, as a matter of substance, the earlier filed application is in respect of the same invention as the invention claimed in the European application or patent.

2.2 In the present case, the invention described in the British application is very simple in nature: it is the provision of an expanded snack food comprising discrete cooked portions of a dough composition comprising gelatinised starch and added bran. The invention involves the technical effect that the addition of bran does not lead to an undesirably low level of expansion in the end product. In its broadest form as described and claimed in the British application, the invention is not concerned with the inclusion of oil or fat in the product at all. In the passages at pages 5 and 8 of the British application mentioned above, it is made clear that the possibility of a relatively low fat content for a product in accordance with the invention in the case when such a product is cooked by frying, is a **property** of the invention. But neither cooking by frying, nor the inclusion of fat or oil in the product, are part of the invention as such which is described in the British application.

2.3 The invention which is described and claimed both in the European patent application as filed and in the granted European patent includes an additional technical feature in the pre-characterising portion of Claim 1, namely that the expanded snack food product contains "... at least 5% by weight of oil or fat ...". The description makes it clear that such oil or fat content may be incorporated into the snack food product either during frying (when frying is used for cooking) - and it is then an advantage that the product need only have a relatively low fat content compared to known products; or by spraying or otherwise treating a product which has been cooked otherwise than by frying with the necessary amount of oil or fat, to obtain the desired flavour

tion a estimé que la demande britannique n'exigeant pas explicitement une teneur minimum d'"au moins 5% de matière grasse...", le fait d'avoir prévu une teneur minimum de 5% constituait un ajout par rapport à l'objet de cette demande, si bien que la revendication de priorité ne pouvait être maintenue.

De l'avis de la Chambre, l'approche suivie par la division d'opposition pour la détermination du droit de priorité est trop étroite et trop littérale, et ne correspond pas à ce qui est exigé à l'article 87(1) CBE. Pour la détermination de ce droit, ce qu'il s'agit de savoir, selon cet article, c'est si, pour le fond, la demande antérieure porte sur la même invention que celle qui a été revendiquée dans la demande européenne ou le brevet européen.

2.2 Dans la présente espèce, l'invention décrite dans la demande britannique est de nature très simple: il s'agit d'un aliment à croquer dilaté se présentant sous la forme de morceaux cuits individuels d'une composition pâteuse comprenant de l'amidon gélatinisé et du son rajouté. Un des effets techniques de cette invention est que l'addition de son n'entraîne pas une dilatation insuffisante du produit final. Sous sa forme la plus large telle que décrite et revendiquée dans la demande britannique, l'invention ne porte nullement sur l'incorporation d'huile ou de matière grasse dans le produit. Il ressort clairement des passages précités de la demande britannique (pages 5 et 8) que l'une des **propriétés** de l'invention est la teneur relativement faible en matières grasses que peut présenter un produit selon l'invention lorsqu'il est cuit par friture. Mais ni la cuisson par friture, ni l'incorporation de matière grasse ou d'huile dans le produit ne font partie de l'invention en tant que telle, décrite dans la demande britannique.

2.3 L'invention qui est décrite et revendiquée dans la demande de brevet européen telle que déposée et dans le brevet européen délivré comporte une caractéristique technique supplémentaire dans le préambule de la revendication 1, à savoir que l'aliment à croquer dilaté renferme "au moins 5% en poids d'huile ou de matière grasse". Il ressort de la description que ce pourcentage d'huile ou de matière grasse peut être incorporé dans l'aliment à croquer soit durant la friture (si la cuisson est réalisée par friture) - dans ce cas, le fait que le produit ne nécessite que relativement peu de matière grasse comparé à des produits connus est un avantage -, soit, lorsqu'il est cuit autrement que par friture, par pulvérisation sur le produit de la dose d'huile ou de matière grasse nécessaire ou par un autre mode de traitement du produit avec cette dose d'huile ou de matière grasse, ceci afin d'obtenir la saveur désirée.

Für die Ermittlung der Priorität ist es grundsätzlich unerheblich, aus welchem Grund das oben erwähnte zusätzliche Merkmal gegenüber der früheren britischen Anmeldung in die Ansprüche der europäischen Patentanmeldung aufgenommen wurde. Offenbar sollte es die Position der Beschwerdegegnerin bei der Verteidigung der Rechtsgültigkeit des Patents stärken.

Dieses zusätzliche Merkmal ist zweifellos insofern ein wesentliches technisches Merkmal der Ansprüche, als es den Schutzbereich des Patents einschränkt, so daß Produkte, die nicht mindestens 5 % Fett oder Öl enthalten, nicht unter den Schutzbereich fallen. Ein neues technisches Merkmal in einem Anspruch, das für die Bestimmung des Schutzbereichs wesentlich ist, ist jedoch nicht zwangsläufig auch für die Feststellung der Priorität wesentlich.

Im allgemeinen führt die Aufnahme eines weiteren technischen Merkmals in einen Anspruch immer zur Einschränkung des Schutzbereichs; außerdem kann dadurch möglicherweise die Art der beanspruchten Erfindung verändert werden. Ob und inwieweit dies der Fall ist, muß im Einzelfall geprüft werden und hängt davon ab, in welchem Zusammenhang das eingefügte technische Merkmal mit den früheren technischen Merkmalen des Anspruchs steht.

2.4 Die Beschwerdekammern haben bereits eine Reihe von Fällen geprüft und entschieden, bei denen die in der europäischen Anmeldung oder dem europäischen Patent beanspruchte Erfindung eine Kombination aus technischen Merkmalen einschließlich eines oder mehrerer zusätzlicher technischer Merkmale erforderlich machte, welche in den betreffenden Prioritätsunterlagen nicht konkret offenbart worden war; vgl. die Entscheidungen T 61/85 vom 30. September 1987 (EPOR 1988, 20), T 85/87 vom 21. Juli 1988 (EPOR 1989, 24), T 81/87 vom 24. Januar 1989 (ABI. EPA 1990, 250), T 301/87 vom 16. Februar 1989 (ABI. EPA 1990, 335). In allen diesen Fällen wurde die Auffassung vertreten, daß ein bestimmtes technisches Merkmal der Erfindung in Kombination mit anderen technischen Merkmalen, die in der europäischen Anmeldung beansprucht worden sind, ein wesentliches Erfindungselement darstellt, das in der entsprechenden Prioritätsunterlage nicht als Kombination mit den anderen technischen Merkmalen offenbart worden war. In all diesen Fällen veränderte die Gegenwart des zusätzlichen technischen Merkmals im Anspruch den wesentlichen Charakter der beanspruchten Er-

The precise reason why the above-mentioned feature was added to the claims of the European patent application as filed, in comparison with the earlier filed British application, is in principle irrelevant to the determination of priority. It would appear to have been designed to improve the Respondent's chances of defending the validity of the patent.

This additional feature is clearly an essential technical feature of the claims in that it has the effect of limiting the extent of the protection conferred by the patent, so that products which do not have at least 5% fat or oil are not within the protection conferred. The inclusion of a technical feature in a claim which is an essential feature for the purpose of determining the scope of protection conferred is not necessarily an essential feature for the purpose of determining priority, however.

In general, the mere addition of a technical feature to a claim will always limit the extent of protection conferred, and additionally it may or may not change the nature of the claimed invention. This is entirely a question of fact and degree in each case, and depends upon the relationship of the additional technical feature to the previous technical features of the claim.

2.4 A number of cases have previously been considered and decided by the Boards of Appeal, in which the invention as claimed in a European application or patent required a combination of technical features including one or more additional technical features, which combination had not been specifically disclosed in the relevant priority documents, cf. Decisions T 61/85 dated 30 September 1987 (EPOR 1988, 20), T 85/87 dated 21 July 1988 (EPOR 1989, 24), T 81/87 dated 24 January 1989 (OJ EPO 1990, 250), T 301/87 dated 16 February 1989 (OJ EPO 1990, 335). In each of these cases it was held that a particular technical feature of the invention in combination with other technical features as claimed in the European application constituted an essential element of the invention which had not been disclosed in combination with the other technical features in the relevant priority document. In each of these cases the presence in the claim of the additional technical feature was such as to change the essential character of the invention as claimed, in comparison with the disclosure of the priority document. The claimed invention was therefore not in substance the same as the invention

Peu importe en principe pour la détermination de la priorité la raison exacte pour laquelle la caractéristique susmentionnée a été introduite dans les revendications de la demande de brevet européen telle que déposée, alors qu'elle ne se trouvait pas dans la demande britannique déposée antérieurement. Il semblerait qu'elle l'ait été afin de permettre à l'intimée de pouvoir mieux défendre la validité de son brevet.

Cette caractéristique supplémentaire est à l'évidence une caractéristique technique essentielle des revendications, puisqu'elle a pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet, les produits ne renfermant pas 5 % au moins de matière grasse ou d'huile étant exclus de la protection. Toutefois, dans une revendication, une caractéristique technique supplémentaire essentielle pour la détermination de l'étendue de la protection conférée n'est pas nécessairement essentielle pour la détermination de la priorité.

En règle générale, le simple fait d'introduire une caractéristique technique dans une revendication a toujours pour effet de limiter l'étendue de la protection conférée et peut en outre modifier éventuellement la nature de l'invention revendiquée. C'est là uniquement une question de circonstances et de degré, variables dans chaque cas, selon le rapport qui existe entre la nouvelle caractéristique technique et les caractéristiques techniques mentionnées auparavant dans la revendication.

2.4 Dans le passé, les chambres de recours ont examiné et tranché un certain nombre d'affaires dans lesquelles l'invention telle que revendiquée dans une demande européenne ou un brevet européen faisait intervenir une combinaison de caractéristiques techniques parmi lesquelles se trouvaient une ou plusieurs caractéristiques additionnelles, combinaison qui n'avait pas été divulguée expressément dans les documents de priorité pertinents (cf. décision T 61/85 en date du 30 septembre 1987, EPOR 1988, 20; T 85/87, en date du 21 juillet 1988, EPOR 1989, 24; T 81/87 en date du 24 janvier 1989, publiée au JO OEB 1990, 250; T 301/87 en date du 16 février 1989, publiée au JO OEB 1990, 335). Dans chacune de ces affaires, il a été considéré qu'un élément essentiel de l'invention était constitué par une caractéristique technique particulière combinée avec d'autres caractéristiques techniques revendiquées dans la demande de brevet européen, et que cet élément n'avait pas été divulgué en combinaison avec ces autres caractéristiques techniques dans le document de priorité pertinent. Dans chacune de ces affaires, la présence dans la revendication de cette caractéristique technique

findung. Die beanspruchte Erfindung war deshalb ihrem Wesen nach nicht mehr dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage offenbarte, so daß der Prioritätsanspruch nicht aufrechterhalten werden konnte

Im vorliegenden Fall geht aus dem europäischen Patent eindeutig hervor, daß mit dem zusätzlichen technischen Merkmal dem beanspruchten Snack-Produkt ein "Fritiergeschmack" verliehen werden sollte, es hat somit mit dem wesentlichen Charakter und der Art der Erfindung als solche (wie unter 2.2 erörtert) nichts zu tun, was natürlich bei der Entscheidung über einen Prioritätsanspruch berücksichtigt werden muß. Dieses zusätzliche technische Merkmal bewirkt tatsächlich, daß einige Snack-Produkte ausgenommen werden, die zwar dem Wesen der Erfindung als solcher entsprechen, aber keinen Fritiergeschmack aufweisen, so daß die **beanspruchte** Erfindung auf eine bestimmte Produktklasse beschränkt wird. Das Vorliegen dieses zusätzlichen Merkmals in den Ansprüchen des europäischen Patents verändert deshalb nicht den Charakter oder die Art der beanspruchten Erfindung als solcher gegenüber der Offenbarung in der Prioritätsunterlage, also der britischen Anmeldung. Nach Auffassung der Beschwerdekammer soll mit den Artikeln 87 bis 89 EPU (oder den entsprechenden Bestimmungen des Pariser Verbandsübereinkommens, an die sich diese Artikel anlehnen - siehe die Entscheidung T 301/87 "Biogen" vom 16. Februar 1989, veröffentlicht in ABI EPA 1990, 355) nicht bewirkt werden, daß der Patentinhaber wegen einer solchen Einschränkung des Schutzbereichs seines Patents gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage sein Prioritätsrecht (und damit möglicherweise sein Patent) verliert.

Die Beschwerdekammer kann jedoch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht gelten lassen, daß eine Einschränkung gegenüber der Prioritätsunterlage keinesfalls einer unmittelbaren Stützung bedürfe, damit die Priorität erfolgreich beansprucht werden könne. Manchmal ändert nämlich ein solcher "Disclaimer" den Erfindungscharakter — siehe z. B. die vorstehend genannte Entscheidung T 61/85, wo eine Einschränkung der Erfindung in der in der europäischen Anmeldung beanspruchten Fassung in engem Zusammenhang mit der Funktion und der technischen Wirkung der Erfindung stand.

2.5 Die Beschwerdeführerinnen brachten ferner vor, daß die Auflistung bestimmter Kleiesorten in Anspruch 1 zum Verlust der Priorität führe - siehe Nummer IV. Was diesen Punkt betrifft, steht es nach Auffassung der Be-

disclosed in the priority document, and the claim to priority could not be upheld

In the present case, it is clear from the European patent that the additional technical feature is concerned with the provision of a "fried flavour" to the claimed snack food, and has nothing to do with the essential character and nature of the invention as such (which is discussed in paragraph 2.2 above), this of course being what has to be considered when deciding upon a claim to priority. The effect of this additional technical feature is really to disclaim some snack products which are in accordance with the essence of the invention as such, but which do not have a fried flavour, and thus to limit the **claimed** invention to a particular class of products. The presence of this additional feature in the claims of the European patent does not therefore change the character and nature of the claimed invention as such, in comparison with what is disclosed in the priority document, i.e. the British application. In the Board's view, it was not the intention of Articles 87 to 89 EPC (or of the relevant provisions of the Paris Convention with which such Articles are intended to conform - see Decision T 301/87 "Biogen" dated 16 February 1989, published in OJ EPO 1990, 355) that a Patentee should forfeit his claim to priority (and potentially the validity of his patent), as a result of such a reduction in the scope of protection of his patent as compared to the disclosure in the priority document

The Board does not, however, accept the Respondent's submission that the inclusion of a "disclaimer" in comparison with the priority document does not ever require direct support in order successfully to claim priority. In some cases such a "disclaimer" will cause a change in the character of the invention - see for example Decision T 61/85 identified above, where a limitation of the invention as claimed in the European application was intimately connected with the functioning and technical effect of the invention.

2.5 It was also argued by the Appellants that the list of specific brans in Claim 1 caused loss of priority - see paragraph VI above. As to this point, in the Board's view it is very clear that the listing of specific brans and the exclu-

supplémentaire était de nature à changer le caractère essentiel de l'invention revendiquée par rapport à l'invention divulguée dans le document de priorité. L'invention revendiquée n'était donc pas essentiellement la même que l'invention divulguée dans le document de priorité, et la revendication de priorité ne pouvait par conséquent être maintenue

Dans la présente espèce, il ressort clairement du brevet européen que la caractéristique technique supplémentaire consiste à conférer à l'aliment à croquer un goût de friture et n'a rien à voir avec le caractère essentiel et la nature de l'invention en tant que telle (cf. ci-dessus, point 2.2.), ce qui est bien entendu le critère à retenir lorsqu'il est statué sur une revendication de priorité. Cette caractéristique technique supplémentaire a pour effet d'exclure en pratique certains produits à croquer qui sont conformes à l'essence de l'invention en tant que telle, sans toutefois présenter un goût de friture, et par là même, de limiter l'invention **revendiquée** à une catégorie particulière de produits. En conséquence, la présence de cette caractéristique supplémentaire dans les revendications du brevet européen ne modifie pas le caractère et la nature de l'invention revendiquée en tant que telle par rapport à ce qui est divulgué dans le document de priorité, à savoir la demande britannique. De l'avis de la Chambre, les articles 87, 88 et 89 CBE (ou les dispositions pertinentes de la Convention de Paris auxquelles ces articles sont censés correspondre — cf. décision T 301/87 "Biogen" en date du 16 février 1989, publiée au JO OEB 1990, 355) ne visent pas à priver le titulaire du brevet de son droit de priorité (et éventuellement à remettre en cause la validité de son brevet) lorsque l'étendue de la protection conférée par le brevet est limitée par rapport à ce qui est divulgué dans le document de priorité

Néanmoins, la Chambre rejette l'allégation de l'intimée selon laquelle il n'est même pas nécessaire, pour pouvoir revendiquer à juste titre une priorité, que l'introduction d'un "disclaimer" par rapport au document de priorité se fonde directement sur ce document de priorité. Dans certains cas, un tel "disclaimer" modifie le caractère de l'invention - cf. par exemple l'affaire T 61/85 précitée, dans laquelle une limitation de l'invention revendiquée dans la demande européenne touchait de près au fonctionnement de l'invention et à son effet technique.

2.5 La requérante a également affirmé que l'énumération des variétés particulières de son dans la revendication 1 entraînait une perte de priorité - cf. supra, point VI. A cet égard, il ne fait aucun doute pour la Chambre que

schwerdekammer eindeutig fest, daß die Auflistung bestimmter Kleiesorten und der Ausschluß von Reiskleie aus dieser Liste Wesen und Art der Erfindung gegenüber der Offenbarung in der britischen Anmeldung in keiner Weise verändern Diese Auflistung stellt im wesentlichen einen Disclaimer gegenüber der breiten Offenbarung von Kleiearten in der Prioritätsunterlage dar und steht nicht in Zusammenhang mit der Funktion oder der Wirkung der Erfindung und damit auch nicht mit deren Charakter und Art.

Aus den genannten Gründen beziehen sich die Ansprüche des europäischen Patents nach Auffassung der Kammer auf dieselbe Erfindung, die auch in der britischen Anmeldung offenbart ist, und genießen daher die in Artikel 89 EPÜ vorgesehene Priorität.

2.6 Die Kammer hat den Eindruck, daß sich die Einspruchsabteilung hier bei der Festlegung der Priorität von den Empfehlungen in den Prüfungsrichtlinien C-V, 2.2 bis 2.5 leiten ließ. Im Absatz 2.2 heißt es dort, daß es zur Festlegung des Prioritätstages ausreicht, "wenn die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der früheren Anmeldung (die Merkmale der beanspruchten Erfindung) deutlich offenbart". In Absatz 2.3 heißt es weiter: "Das Erfordernis, daß die Offenbarung deutlich sein muß, bedeutet, daß es nicht ausreicht, wenn die betreffenden Merkmale nur implizit in den Unterlagen enthalten sind oder wenn lediglich in großen Zügen und ganz allgemein darauf Bezug genommen wird. Für einen Patentanspruch für eine detaillierte Ausführungsform eines bestimmten Merkmals könnte aufgrund einer bloßen allgemeinen Bezugnahme auf dieses Merkmal in Prioritätsunterlagen keine Priorität beansprucht werden ..."

Außerdem wird in Absatz 2.4 festgestellt, daß für die Prüfung des Prioritätsanspruchs "der Gegenstand des Patentanspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der Prioritätsunterlage hervorgehen muß", und darauf hingewiesen, daß die Prioritätsprüfung identisch mit der Prüfung von Änderungen für die Zwecke des Artikels 123 (2) EPÜ ist.

Nach Ansicht der Kammer sind diese Angaben in den Prüfungsrichtlinien zu allgemein und tragen der Frage nach der Beziehung zwischen der Art der nicht konkret offenbarten "Merkmale" und dem Wesen der beanspruchten Erfindung als solcher nicht ausreichend Rechnung.

So ist in Fällen wie dem unter Nummer 2.4 genannten, in denen ein bestimmtes technisches Merkmal der beanspruchten Erfindung für die Funktion

of rice bran from that list in no way alters the character and nature of the invention in comparison with what is disclosed in the British application. Such listing is essentially a disclaimer in respect of the broad disclosure of brans in the priority document, which is not related to the function or effect of the invention, or therefore to its character and nature.

For the above reasons, in the Board's judgment the claims of the European patent are in respect of the same invention as that disclosed in the British application, and are therefore entitled to the right of priority provided by Article 89 EPC.

2.6 It appears to the Board that the approach to determination of priority taken by the Opposition Division in this case follows the suggestions contained in the Guidelines for Examination, C-V, 2.2 to 2.5. In that chapter, paragraph 2.2 states that for entitlement to priority, "It is sufficient that the documents of the previous application taken as a whole specifically disclose (the elements of the claimed invention)". Paragraph 2.3 then goes on to say that "The requirement that the disclosure must be specific means that it is not sufficient if the elements in question are merely implied or referred to in broad and general terms. A claim to a detailed embodiment of a certain feature would not be entitled to priority on the basis of a mere general reference to that feature in a priority document ...".

Furthermore, paragraph 2.4 states that for priority to be allowable, "the subject-matter of the claim must be derivable directly and unambiguously from the disclosure of the invention in the priority document", and refers to the test for priority being the same as the test for amendment under Article 123(2) EPC.

In the Board's view such statements in the Guidelines are too general, and do not pay sufficient attention to the nature of the "elements" which are not specifically disclosed, in relation to the nature of the claimed invention as such.

Thus in cases such as those identified in paragraph 2.4 above, where a particular technical feature of the claimed invention is central to the function and

l'énumération des variétés particulières de son et l'exclusion du son de riz de cette liste ne modifient en rien le caractère et la nature de l'invention par rapport à l'invention exposée dans la demande britannique. Cette énumération est essentiellement un disclaimer par rapport à la divulgation, sous sa forme large, des diverses variétés de son dans le document de priorité, disclaimer qui est sans rapport avec la fonction ou l'effet de l'invention ni, de ce fait, avec le caractère et la nature de celle-ci.

Pour les raisons précitées, la Chambre estime que les revendications du brevet européen concernent la même invention que celle exposée dans la demande britannique, de sorte que la titulaire peut se prévaloir à leur égard du droit de priorité prévu à l'article 89 CBE.

2.6 De l'avis de la Chambre, la démarche adoptée par la division d'opposition pour déterminer s'il existe un droit de priorité dans le cas présent est conforme à ce qui a été indiqué dans les Directives relatives à l'examen, C-V, 2.2 à 2.5. Dans ce chapitre, il est dit au point 2.2 que pour qu'il y ait droit de priorité "il suffit que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise (les éléments de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée)". Plus loin, au point 2.3, il est dit que "la condition selon laquelle cette révélation doit être précise signifie qu'il ne suffit pas que les éléments en question soient simplement implicites ou qu'il y soit fait référence en termes larges et généraux. Une revendication relative à une réalisation précise d'une caractéristique déterminée ne saurait bénéficier d'un droit de priorité qui ne se fonderait que sur une référence générale à cette caractéristique dans le document dont est revendiquée la priorité."

En outre, il est indiqué au point 2.4 que pour pouvoir bénéficier de la date de priorité, "il faut que l'objet de la revendication découle directement et sans ambiguïté de la divulgation de l'invention dans le document de priorité", et il est constaté que le critère permettant de vérifier si une revendication peut bénéficier de la date du document de priorité est identique au critère utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE.

Or la Chambre estime que les indications données à cet égard dans les Directives sont trop générales et ne tiennent pas suffisamment compte de la nature des "éléments" qui ne sont pas divulgués expressément, lorsqu'on se réfère à la nature de l'invention revendiquée en tant que telle.

Ainsi, dans des cas tels que ceux définis ci-dessus au point 2.4, dans lesquels une caractéristique technique donnée de l'invention revendiquée est

und die Wirkung der Erfindung und damit für deren Charakter und Art wesentlich ist, für die Priorität entscheidend, ob dieses Merkmal in der Prioritätsunterlage explizit oder implizit in Verbindung mit den anderen technischen Merkmalen der Erfindung offenbart worden ist. In diesen Fällen können die Empfehlungen in den Richtlinien im großen und ganzen angewandt werden.

Ist jedoch - wie im vorliegenden Fall - ein bestimmtes technisches Merkmal, bei dem es sich um eine besondere Ausführungsform eines in der Prioritätsunterlage mehr allgemein angegebenen Merkmals handelt, in die Ansprüche der europäischen Anmeldung in der eingereichten Fassung aufgenommen worden, so steht diesen Ansprüchen entgegen der Empfehlung in den Richtlinien die Priorität aus der Prioritätsunterlage zu, sofern die Aufnahme dieses technischen Merkmals das Wesen und die Art der Erfindung als solcher nicht verändert, die beanspruchte Erfindung also "dieselbe Erfindung" bleibt wie die in der Prioritätsunterlage offenbarte.

Die Bezugnahme im oben genannten Text der Richtlinien auf die "Merkmale" der beanspruchten Erfindung läßt darauf schließen, daß die dortigen Feststellungen möglicherweise mit Rücksicht auf Artikel 88 (2), (3) und (4) EPÜ getroffen wurden. Wenn dies der Fall ist, so liegt hier nach Auffassung der Beschwerdekammer eine Fehlinterpretation des Artikels 88 EPÜ vor, der sich mehr mit den verfahrenstechnischen und formalen Gesichtspunkten der Prioritätsbeanspruchung als mit den materiellrechtlichen Erfordernissen befaßt. Dies geht eindeutig aus der Überschrift zu Artikel 88 EPÜ "Inanspruchnahme der Priorität" hervor, während sich die Artikel 87 und Artikel 89 EPÜ ihrer Überschrift und ihrem Inhalt nach mit dem "Prioritätsrecht" bzw. der "Wirkung des Prioritätsrechts" befassen. Die Vorschriften des Artikels 88 (2), (3) und (4) EPÜ entsprechen ähnlichen Vorschriften in der Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 4 F und H), die eindeutig verfahrenstechnischer und formaler Art sind.

So treffen die Ausführungen in den Richtlinien C-V, 2.3 nach Ansicht der Kammer auf Fälle wie den vorliegenden nicht zu. Deshalb ist auch die Feststellung in Absatz 2.4 falsch, daß die "grundlegende Prüfung" im Zusammenhang mit der Priorität identisch mit der Prüfung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ ist.

effect of the invention and therefore to its character and nature, what is decisive for priority is whether such technical feature is disclosed in the priority document, either explicitly or implicitly, in combination with the other technical features of the invention. In the context of such cases the above statements in the Guidelines may be generally applicable.

However, in a case such as the present, where a particular technical feature has been included in the claims of the European application as filed, which technical feature is a more specific embodiment of a feature which is more generally referred to in the priority document, contrary to what is suggested in the Guidelines such claims are entitled to claim priority from the priority document provided that the inclusion of such technical feature does not change the essential character and nature of the invention as such, and the claimed invention therefore remains "the same invention" as that which is disclosed in the priority document.

The references in the above-quoted passages in the Guidelines to the "elements" of the claimed invention suggest that what is there stated may have been derived from a consideration of Article 88(2),(3) and (4) EPC. If so, in the Board's view this has resulted from a misinterpretation of Article 88 EPC, which is essentially concerned with the procedural and formal aspects of claiming priority, rather than the substantive requirements. This is clearly indicated by the heading to Article 88 EPC "Claiming priority", as compared to the headings and contents of Article 87 EPC "Priority right" and Article 89 EPC "Effect of priority right". The provisions of Article 88(2), (3) and (4) EPC correspond to similar provisions in the Paris Convention (Article 4F and H) which are clearly procedural and formal in nature.

Thus in the Board's view the statements in paragraph C-V, 2.3 of the Guidelines do not apply to a case such as the present. Furthermore, the statements in paragraph 2.4 to the effect that the "basic test" for priority is the same as that under Article 123(2) EPC is therefore incorrect.

d'une importance essentielle pour la fonction et l'effet de l'invention, et donc pour son caractère et sa nature, ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit de priorité, c'est de savoir si cette caractéristique technique est divulguée dans le document de priorité, explicitement ou implicitement, en combinaison avec les autres caractéristiques techniques de l'invention. Dans de tels cas, les indications précitées des Directives pourraient en général s'appliquer.

Toutefois, dans un cas comme celui dont il est question ici, dans lequel une caractéristique technique donnée introduite dans les revendications de la demande européenne telle que déposée constitue une réalisation plus spécifique d'une caractéristique mentionnée en des termes plus généraux dans le document de priorité, il est possible, contrairement à ce qui est suggéré dans les Directives, de se prévaloir pour ces revendications de la date du document de priorité, à condition que l'introduction de cette caractéristique technique ne modifie pas le caractère et la nature essentiels de l'invention en tant que telle, et donc que l'invention revendiquée reste "la même" que celle qui est divulguée dans le document de priorité.

La référence qui est faite dans les passages précités des Directives aux "éléments" de l'invention revendiquée donne à penser que ces passages s'inspirent peut-être des dispositions de l'article 88, paragraphes 2, 3 et 4 CBE. Si c'est le cas, la Chambre estime qu'il s'agit là d'une interprétation erronée de cet article, qui concerne essentiellement non pas tant les conditions de fond que les questions de procédure et les exigences de forme pour la revendication d'une priorité, comme en témoigne le titre de l'article 88 CBE: "Revendication de priorité", par comparaison avec le titre et le contenu de l'article 87 CBE: "Droit de priorité" et de l'article 89 CBE "Effet du droit de priorité". Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 88 CBE correspondent à celles des articles 4 F et H de la Convention de Paris qui, incontestablement, portent sur des questions de forme et de procédure.

Ainsi, la Chambre est d'avis que les indications données dans les Directives au point C-V, 2.3 ne sont pas applicables en l'espèce. C'est donc à tort par ailleurs qu'il a été affirmé au point 2.4 que le "critère fondamental" pour vérifier si une revendication peut bénéficier de la priorité est le même que celui utilisé pour vérifier si une modification d'une demande remplit les conditions énoncées à l'article 123, paragraphe 2 CBE.

3. Neuheit

Da dem angefochtenen Patent die beanspruchte Priorität zusteht, stellen die Dokumente XV und XVII keinesfalls Vorveröffentlichungen dar und brauchen daher nicht weiter berücksichtigt zu werden.

4. Erfinderische Tätigkeit**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

- 1 Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
- 2 Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten, geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.
- 3 Die von der Beschwerdeführerin 2 entrichtete Beschwerdegebühr ist zurückzuerstatten.

3. Novelty

The patent in suit being entitled to the priority claimed, (XV) and (XVII) are clearly not pre-published and need not, therefore, be considered any further.

4. Inventive step**Order****For these reasons it is decided that:**

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent with an amended text as filed during the oral proceedings.
3. The appeal fee paid by Appellant (2) should be refunded.

3 Nouveauté

Le brevet attaqué pouvant bénéficier de la priorité revendiquée, il ne fait aucun doute que les documents (XV) et (XVII) ne constituent pas des antériorités et qu'il est par conséquent inutile de les examiner plus en détail

4. Activité inventive**Dispositifs****Par ces motifs, il est statué comme suit:**

- 1 La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance à charge pour elle de maintenir le brevet dans la version modifiée produite lors de la procédure orale
- 3 La taxe de recours acquittée par la requérante (2) doit être remboursée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 10. Oktober 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: P. Dropmann
O. Bossung

Anmelder: ALZA CORPORATION

Stichwort: Infusionsgerät/ALZA

**Artikel: 76(1), 123(2) und (3) EPÜ
Regel: 88 EPÜ**

Schlagwort: "Teil anmeldung (nicht zulässig - über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehend)" - "Streichung wesentlicher Merkmale (nicht zulässig)" - "zusammenhängende Teilaufgaben" - "Berichtigung nach Regel 88 (abgelehnt)"

Leitsätze

I. Unter dem Inhalt einer Patentanmeldung im Sinne der Artikel 76(1) und 123(2) EPÜ ist der gesamte Informationsgehalt der Offenbarung zu verstehen (vgl. Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe).

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 10 October 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G Szabo
Members: P Dropmann
O. Bossung

Applicant: ALZA CORPORATION

Headword: Infusor/ALZA

**Article: 76(1), 123(2) and (3) EPC
Rule: 88 EPC**

Keyword: "Divisional application (not allowed - extending beyond content of parent application)" - "Deletion of essential features (not allowed)" - "Interrelated partial problems" - "Correction under Rule 88 (denied)"

Headnote

I. The content of an application in respect of Articles 76(1) and 123(2) EPC means the total information content of the disclosure (cf Point 2.2 of the Reasons).

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 10 octobre 1989 T 514/88 - 3.2.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G. Szabo
Membres: P. Dropmann
O. Bossung

Demandeur/Requérant: ALZA CORPORATION

Référence: Appareil de perfusion/ALZA

**Article: 76(1), 123(2) et (3) CBE
Règle: 88 CBE**

Mot-clé: "Demande divisionnaire (non admise - s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale)" - "Suppression de caractéristiques essentielles (non admise)" - "Problèmes partiels liés entre eux" - "Rectification au titre de la règle 88 (non)"

Sommaire

I. Aux termes des articles 76(1) et 123(2) CBE, il faut entendre par contenu d'une demande toute l'information figurant dans la divulgation (cf point 2.2 des motifs de la décision)