

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 18. Februar 1991 T 387/89 - 3.4.1 *
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: H. Reich
R. Shukla

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Medtronic Inc.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Biotechnik GmbH

Stichwort: Cardioverter/MEDTRONIC

Artikel: 56, 114 EPÜ

Schlagwort: "Einführung von Dokumenten durch die Kammer, die im europäischen Recherchenbericht angeführt, aber weder von der Prüfungsabteilung herangezogen noch vom Einsprechenden zitiert worden sind" - "trifftige Gründe für die Annahme, daß sie die Entscheidung beeinflussen könnten"

Leitsätze

I. Weder die Einspruchsabteilungen noch die Beschwerdekammern sind verpflichtet, die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich der Einsprechende in seiner Einspruchsbeurteilung nicht darauf gestützt hat

II. Die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern können solche Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, auch wenn der Einsprechende sich nicht darauf gestützt hat, falls triftige Gründe für die Annahme vorliegen, daß diese Dokumente Beweise zur Stützung eines Einspruchsgrundes liefern, die von solcher Bedeutung sind, daß sie das Ergebnis des Einspruchsverfahrens beeinflussen könnten.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 060 117, gegen dessen Erteilung die Beschwerdegegnerin Einspruch erhoben hat.

II. In der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung beantragte die Beschwerdeführerin die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang auf der Grundlage eines geänderten Anspruchssatzes, der am 10. Dezember 1987 eingereicht worden war

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 18 February 1991 T 387/89 - 3.4.1 *
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson
Members: H. Reich
R. Shukla

Patent proprietor/Appellant: Medtronic Inc.

Opponent/Respondent: Biotechnik GmbH

Headword: Cardioverter/MEDTRONIC

Article: 56, 114 EPC

Keyword: "Introduction by the Board of documents cited in the European search report, but not relied upon by the Examining Division or cited by the opponent" - "Strong reasons that they could affect the decision"

Headnote

I Neither an Opposition Division nor a Board of Appeal has any duty to reconsider the relevance of documents cited in the European search report, if such documents have not been relied upon by the opponent to support his grounds of opposition.

II. An Opposition Division or a Board of Appeal may introduce such documents into opposition proceedings even if not so relied upon by the opponent, if they have strong reasons to consider that such documents do in fact provide evidence in support of a ground of opposition that is of such relevance that it could affect the outcome of the opposition proceedings

Summary of Facts and Submissions

I The Appellant is the owner of European patent No 0 060 117, the grant of which was opposed by the Respondent.

II. In the proceedings before the Opposition Division the Appellant requested maintenance of the patent in amended form on the basis of an amended set of claims filed on 10 December 1987.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 18 février 1991 T 387/89 - 3.4.1 *
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G.D. Paterson
Membres: H. Reich
R. Shukla

Titulaire du brevet/requérant: Medtronic Inc.

Opposant/intimé: Biotechnik GmbH

Référence: Correcteur du rythme cardiaque/MEDTRONIC

Article: 56, 114 CBE

Mot-clé: "Documents cités dans le rapport de recherche européenne retenus par la Chambre comme moyens nouveaux, ces documents n'ayant pas été pris en compte par la division d'examen ni invoqués par l'opposant" - "Sérieux motifs de supposer que ces documents pourraient influencer la décision"

Sommaire

I. Ni les divisions d'opposition, ni les chambres de recours ne sont tenues de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas invoqué ces documents à l'appui des motifs de l'opposition

II. Les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, alors que ces documents n'ont pas été invoqués par l'opposant, si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils constituent véritablement des preuves à apporter à l'appui d'un motif d'opposition et dont la pertinence est telle qu'elles seraient susceptibles d'influencer l'issue de la procédure d'opposition.

Exposés des faits et conclusions

I. Le requérant est le titulaire du brevet européen n° 0 060 117 mis en cause par l'intimé.

II. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le requérant a demandé le maintien du brevet sous une forme modifiée, sur la base d'un jeu de revendications modifiées, déposé le 10 décembre 1987.

* 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.

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Implantierbares medizinisches Gerät zur elektrischen Beendigung von Tachyarrhythmie, das ... aufweist."

Die Ansprüche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhängig.

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit der Begründung, daß Anspruch 1 angesichts folgender Dokumente keine erfinderische Tätigkeit aufweise

D2: US-A-3 942 534

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", Nr. 14, April 1975, S 731-734

IV Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, beantragte hilfsweise eine mündliche Verhandlung und begründete, weshalb die Entscheidung aufgehoben werden solle. Die Beschwerdegegnerin nahm dazu nicht Stellung

V. In einer Mitteilung, die zusammen mit einer Ladung zur mündlichen Verhandlung erging, wies die Kammer die Beteiligten auf folgende weitere Dokumente hin:

D4: US-A-3 952 750

D5: EP-A-0 023 134

Diese Dokumente waren im europäischen Recherchenbericht angeführt worden. Die Kammer unterrichtete die Beteiligten von ihrer vorläufigen Auffassung, daß die Dokumente D2 und D3 zwar weniger relevant seien, daß aber angesichts der Dokumente D4 und D5 triftige Gründe dafür bestünden, daß Anspruch 1 nicht aufrechterhalten werden könne. Vom Fachmann könne erwartet werden, daß er von dem in der Entgegenhaltung D4 dargestellten Gerät zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelange, indem er dafür Sorge, daß die offenbarten "Mittel zur Erzeugung des manuell ausgelösten Signals" "auf die genannten (bekannten) Sensorvorrichtungen (die ein Meßsignal erzeugen, das die natürliche Herztätigkeit anzeigt) zum Nachweis einer Tachyarrhythmie des Herzens ansprechen". Der entsprechende Austausch der bekannten, vom Patienten ausgelösten Vorrichtung zur Signalzeugung bei dem Gerät nach der Entgegenhaltung D4 durch die aus der Entgegenhaltung D5 bekannte implantierte automatische Vorrichtung zum Nachweis einer Tachyarrhythmie könne als Anwendung einer bekannten Automatisierungstechnologie in einer unmittelbar analogen Situation aufgefaßt werden, wobei diese Anwendung für den Fachmann naheliegend sei.

VI. Auf diese Mitteilung hin erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und zog ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurück. Ihren Antrag auf Aufhebung der ange-

Amended Claim 1 reads as follows:

"1. An implantable medical device for the electrical termination of tachyarrhythmia comprising: ...

Claims 2 to 5 are dependent upon Claim 1.

III. The Opposition Division revoked the patent on the ground that amended Claim 1 was lacking an inventive step having regard to documents:

D2: US-A-3 942 534, and

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", No 14, April 1975, pages 731-734.

IV. The Appellant (Patentee) filed a notice of appeal against this decision including an auxiliary request for oral proceedings and set out grounds why the decision should be set aside. No observations were filed by the Respondent.

V. In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the Board drew the parties' attention to the following additional documents:

D4: US-A-3 952 750; and

D5: EP-A-0 023 134.

These had been cited in the European search report. The Board notified the parties of its provisional view that documents D2 and D3 were less relevant, but that there were strong reasons why Claim 1 could not be maintained having regard to documents D4 and D5. A skilled person could be expected to arrive at the subject-matter of Claim 1 from a consideration of the device shown in document D4, by making the disclosed "means for producing the manually activated signal" "responsive to said (known) sensing means (producing a sense signal indicative of naturally occurring cardiac activity) for detecting cardiac tachyarrhythmia."

The corresponding replacement of the known patient-activated means for producing a signal in the device of document D4 by the implanted automatic detection means of tachyarrhythmia known from document D5 might be regarded as a use of a known automation technology in a closely analogous situation, which use would be obvious to a skilled person.

VI. In response to this communication the Appellant declared that he would not be attending the oral proceedings, and he withdrew his provisional request for such oral proceedings. He maintained his request to set aside the

La revendication modifiée 1 s'énonce comme suit:

"1. Dispositif médical implantable pour l'interruption électrique d'une tachyarythmie, comportant: ..."

Les revendications 2 à 5 dépendent de la revendication 1

III. La division d'opposition a décidé de révoquer le brevet au motif que la revendication modifiée 1 n'impliquait pas d'activité inventive, compte tenu des documents suivants:

D2: US-A-3 942 534

D3: "Deutsche Medizinische Wochenschrift", n° 14, avril 1975, pages 731-734.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision, dans lequel il a demandé subsidiairement la tenue d'une procédure orale et indiqué les motifs pour lesquels la décision devait selon lui être annulée. L'intimé n'a présenté aucune observation.

V. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a attiré l'attention des parties sur les documents supplémentaires suivants:

D4: US-A-3 952 750

D5: EP-A-0 023 134.

Ces documents avaient été cités dans le rapport de recherche européenne. La Chambre a signalé aux parties qu'elle estimait, à titre provisoire, que les documents D2 et D3 étaient moins pertinents, mais qu'il existait de sérieux motifs, eu égard aux documents D4 et D5, de ne pas maintenir la revendication 1. L'homme du métier pourrait probablement parvenir à réaliser l'objet de la revendication 1 après avoir étudié le dispositif décrit dans le document D4, et ce, en faisant "réagir les moyens (divulgués) de production du signal émis manuellement" "auxdits moyens de lecture (connus) (produisant un signal de lecture indiquant l'activité cardiaque apparaissant naturellement), pour détecter une tachyarythmie". Le remplacement correspondant des moyens connus de production d'un signal qui sont activés par le patient, dans le cas du dispositif du document D4, par le dispositif implanté de détection automatique d'une tachyarythmie divulgué dans le document D5 pourrait être considéré comme une utilisation d'une technologie d'automatisation connue, dans une situation très analogue, utilisation qui serait évidente pour l'homme du métier

VI. En réponse à cette notification, le requérant a déclaré qu'il ne se présenterait pas à la procédure orale et a retiré sa requête subsidiaire par laquelle il avait sollicité la tenue de cette procédure. Il a maintenu sa requête tendant

fochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung und Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang hielt sie aufrecht und begründete ihn schriftlich. Daraufhin wurde die mündliche Verhandlung von der Kammer abgesetzt

VII. Zur Begründung ihres Antrags führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente an:

a) Die Entgegenhaltungen D4 bzw. D5 würden die ausdrücklich beanspruchten Zeitsteuerungs-, Meß- und Nachweisvorrichtungen nicht offenbaren und enthielten auch keinen Hinweis darauf

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, ohne weitere Stellungnahmen oder Argumente vorzubringen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2 Verfahrensfragen

2.1 Die Entgegenhaltungen D4 und D5, auf die, wie in Abschnitt V dargelegt, die Beteiligten in der Mitteilung der Kammer hingewiesen worden sind, wurden im europäischen Recherchenbericht angeführt, aber von der Prüfungsabteilung im Verfahren vor der Patenterteilung nicht ausdrücklich herangezogen. Das einzige Dokument, das von der Prüfungsabteilung in ihrer der Patenterteilung vorausgehenden Mitteilung ausdrücklich erwähnt wurde, war die Druckschrift D2; damit sollte sichergestellt werden, daß sie sowohl in der Beschreibung als auch in einer zweiteiligen Fassung des Hauptanspruchs gewürdigt wird. Die Entgegenhaltung D5 wurde in der ursprünglich eingereichten Fassung der Beschreibung gewürdigt.

2.2 In der Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) hat die Große Beschwerdekammer erklärt, daß "das Einspruchsverfahren nicht als Erweiterung des Prüfungsverfahrens gedacht ist und nicht als solches mißbraucht werden darf". Ferner wurde in der Entscheidung T 198/88 vom 3. August 1989 (ABI. EPA 1991, 254) festgestellt, daß ein im Verfahren vor der Prüfungsabteilung berücksichtigtes Dokument nicht automatisch als Beweismittel im Einspruchsverfahren zu berücksichtigen ist, auch wenn es im angefochtenen Patent als Stand der Technik angegeben ist.

Daher sind nach Auffassung der Kammer in Einspruchssachen weder die Einspruchsabteilungen noch die Beschwerdekammern dazu **verpflichtet**, den Ablauf des Erteilungsverfahrens vor der Prüfungsabteilung nochmals zu überprüfen oder die Relevanz von Dokumenten, die im europäischen Recherchenbericht angeführt worden sind, erneut zu beurteilen, wenn sich

appealed decision of the Opposition Division and to maintain the patent in its amended form, and he presented his comments supporting such request in written form. Thereupon, the oral proceedings were cancelled by the Board

VII. In support of his request, the Appellant argued essentially as follows:

(a) There was no disclosure or suggestion in document D4 or document D5 of the specifically claimed arrangement of timing means, sensing means and detection means.

VIII. The Respondent requested that the appeal be dismissed without submitting any further comments or arguments.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 Procedural matters

2.1 The two documents D4 and D5, which are referred to in paragraph V above as having been drawn to the attention of the parties in the Board's communication, were cited in the European search report, but were not specifically referred to by the Examining Division during the proceedings before grant. The only document which was specifically referred to by the Examining Division in its communication prior to grant of the patent was document D2, in order to ensure that it was acknowledged both in the description and within a two-part formulation of the main claim. Document D5 was acknowledged in the description as originally filed.

2.2 In Decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), the Enlarged Board of Appeal stated that "opposition procedure is not designed to be, and is not to be misused as, an extension of examination procedure". Furthermore, in Decision T 198/88 dated 3 August 1989 (OJ EPO 1991, 254), it was held that a document taken into account in the procedure before the Examining Division is not automatically evidence to be considered in the opposition procedure, even if indicated as background art in the opposed patent

Thus, in the Board's view, in opposition cases, neither an Opposition Division nor a Board of Appeal has any **duty** to re-examine the course of the proceedings before the Examining Division before grant, or to reconsider the relevance of documents cited in the European search report, if such documents have not been relied upon by the Opponent to support his

à l'annulation de la décision de la division d'opposition et au maintien du brevet sous sa forme modifiée, requête à l'appui de laquelle il a présenté ses observations par écrit. La Chambre a alors annulé la tenue de la procédure orale.

VII. Les arguments du requérant sont essentiellement les suivants:

a) Les documents D4 et D5 ne divulguent ni l'un ni l'autre l'ensemble expressément revendiqué de moyens de temporisation, de lecture et de détection, et n'y font pas davantage allusion

VIII. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté, sans présenter d'observations, ni invoquer d'arguments.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2 Questions de procédure

2.1 Les deux documents D4 et D5, sur lesquels l'attention des parties a été attirée dans la notification de la Chambre, comme indiqué au point V ci-dessus, ont été cités dans le rapport de recherche européenne, mais n'ont pas été évoqués expressément par la division d'examen au cours de la procédure jusqu'à la délivrance du brevet. Le seul document expressément mentionné par la division d'examen dans sa notification précédant la délivrance du brevet est le document D2, la division d'examen ayant voulu s'assurer qu'il soit fait allusion à cet état de la technique dans la description ainsi que dans le texte de la revendication principale, composé de deux parties. La description telle que déposée à l'origine faisait allusion au document D5

2.2 Dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), la Grande Chambre de recours a déclaré que "la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin." En outre, dans la décision T 198/88, en date du 3 août 1989 (JO OEB 1991, 254), il a été dit qu'un document pris en compte dans la procédure devant la division d'examen ne constitue pas automatiquement un moyen de preuve à examiner au cours de la procédure d'opposition, même s'il a été mentionné comme faisant partie de l'état de la technique dans le brevet attaqué.

Aussi, de l'avis de la Chambre, ni les divisions d'opposition, ni les chambres de recours ne sont **tenues**, lors d'une opposition, de réexaminer le déroulement de la procédure engagée devant la division d'examen jusqu'à la délivrance du brevet ou de vérifier à leur tour la pertinence de documents cités dans le rapport de recherche européenne, si l'opposant n'a pas invoqué

der Einsprechende in seiner Einspruchs begründung nicht darauf gestützt hat. In Einspruchsverfahren, denen ja eine Patenterteilung vorausgegangen ist, dürfen nämlich sowohl das EPA als auch die Beteiligten mit Recht voraussetzen, daß die Patentanmeldung vor der Erteilung in bezug auf die im europäischen Recherchenbericht angeführten Dokumente ordnungsgemäß geprüft worden ist. Insbesondere sollten Dokumente von besonderer Relevanz, die wahrscheinlich Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung liefern, zumindest Gegenstand einer Mitteilung der Prüfungsabteilung vor der Erteilung gewesen sein.

Damit soll aber nicht gesagt werden, daß sich die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern nicht auf Dokumente stützen dürfen, die im europäischen Recherchenbericht angeführt wurden und nicht Gegenstand einer solchen Mitteilung waren. Die Einspruchsabteilungen oder die Beschwerdekammern können diese Dokumente in das Einspruchsverfahren einführen, auch wenn sich der Einsprechende nicht darauf gestützt hat, falls triftige Gründe für die Annahme vorliegen, daß diese Dokumente Beweise zur Stützung eines Einspruchsgrundes liefern, die von solcher Bedeutung sind, daß sie das Ergebnis des Verfahrens beeinflussen könnten. Nach Auffassung der Kammer ist dies das Hauptkriterium, nach dem die Einspruchsabteilungen bzw. die Beschwerdekammern zu beurteilen haben, ob solche Dokumente nach Artikel 114 (1) EPÜ in das Verfahren einzuführen sind (wobei allerdings in bestimmten Fällen auch andere Faktoren zu berücksichtigen sein könnten).

2.3 Im vorliegenden Fall kommt das oben dargelegte Kriterium zur Anwendung, weil die beiden im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke D4 und D5 von der Prüfungsabteilung vor der Erteilung nicht herangezogen worden waren, im Einspruchsbeschwerdeverfahren aber von der Beschwerdekammer von Amts wegen nach Artikel 114 (1) EPÜ eingeführt wurden, weil sie offenkundig von solcher Bedeutung waren, daß sie das Ergebnis der im Einspruchsverfahren zu treffenden Entscheidung beeinflussen konnten.

2.4 Die Kammer hat außerdem erwogen, ob sie nach ihrer Entscheidung, diese Dokumente in das Einspruchsbeschwerdeverfahren einzuführen, von ihrem Ermessen nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen und die Sache zur näheren Prüfung dieser Dokumente an die erste Instanz zurückverweisen soll, um einen Instanzverlust zu vermeiden (siehe z. B. die Entscheidung T 273/84, ABl. EPA 1986, 346 und T 49/85, unveröffentlicht). Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß die Beschwerdegegnerin diese Zurückverweisung nicht

grounds of opposition. This is because in opposition proceedings following grant of a patent, both the EPO and the parties are entitled to assume that the application has been properly examined before grant with respect to documents cited in the European search report. In particular, documents which are closely relevant and likely to provide grounds for refusal of the application should have been at least the subject of a communication from the Examining Division before grant.

Of course, this is not intended to suggest that either an Opposition Division or a Board of Appeal should be inhibited from relying upon documents which were cited in the European search report and which were not the subject of such a communication. An Opposition Division or a Board of Appeal may introduce such documents into opposition proceedings even if not so relied upon by the opponent, if they have strong reason to consider that such documents do in fact provide evidence in support of a ground of opposition that is of such relevance that it could affect the outcome of the proceedings. So far as an Opposition Division or a Board of Appeal is concerned, in the Board's view this is the principal criterion against which it has to assess whether to introduce such documents into the proceedings under Article 114(1) EPC (although other factors may also require consideration in particular cases).

2.3 The present case falls within the criterion set out above, since the two documents D4 and D5 cited in the European search report, were not referred to by the Examining Division before grant, but were introduced into the appeal stage of these opposition proceedings by the Board of Appeal of its own motion under Article 114(1) EPC as being clearly of such relevance that they could influence the outcome of the decision to be made in the opposition proceedings

2.4 The Board has also considered whether, having decided to introduce these documents into the proceedings during the appeal stage, it should exercise its discretion under Article 111(1) EPC to remit the case to the first instance for further consideration of these documents, in order to avoid the loss of an instance (see e.g. Decisions T 273/84, OJ EPO 1986, 346, and T 49/85, not published). Having regard to the fact that the Respondent did not ask for such remittal, and also having in mind the history of the case as set

ces documents à l'appui des motifs de l'opposition. En effet, lors d'une procédure d'opposition, qui fait suite à la délivrance d'un brevet, l'OEB ainsi que les parties sont en droit de supposer qu'avant la délivrance du brevet l'examen de la demande a été effectué de façon appropriée, en relation avec les documents cités dans le rapport de recherche européenne. En particulier, les documents qui sont très pertinents et susceptibles de fournir des motifs de rejet de la demande devraient au moins faire l'objet d'une notification de la part de la division d'examen avant la délivrance du brevet

Bien entendu, cela ne doit pas signifier que les divisions d'opposition ou les chambres de recours n'aient pas à se fonder sur des documents qui ont été cités dans le rapport de recherche européenne mais qui n'ont pas fait l'objet d'une telle notification. Les divisions d'opposition ou les chambres de recours peuvent retenir de tels documents comme moyens nouveaux dans la procédure d'opposition, alors que ces documents n'ont pas été invoqués par l'opposant, si elles ont de fortes raisons de penser qu'ils constituent véritablement des preuves à apporter à l'appui d'un motif d'opposition et dont la pertinence est telle qu'elles seraient susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. De l'avis de la Chambre, c'est là le critère principal sur lequel les divisions d'opposition ou les chambres de recours doivent se baser pour déterminer si elles doivent prendre en compte de tels documents dans la procédure conformément à l'article 114(1) CBE (mais il peut également s'avérer nécessaire de retenir d'autres facteurs dans certains cas particuliers).

2.3 Dans la présente espèce, ce critère a été appliqué. En effet, les deux documents D4 et D5 cités dans le rapport de recherche européenne n'ont pas été évoqués par la division d'examen avant la délivrance du brevet, mais la Chambre les a pris en compte d'office, conformément à l'article 114(1), dans la procédure de recours sur opposition, comme revêtant manifestement une importance telle qu'ils pouvaient influencer la décision à rendre au cours de la procédure d'opposition.

2.4 Enfin, après avoir décidé de retenir les documents ci-dessus comme moyens nouveaux dans la procédure de recours sur opposition, la Chambre a examiné si elle devait exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE et renvoyer l'affaire à la première instance pour examen plus approfondi de ces documents, afin d'éviter la perte d'une instance (cf. notamment les décisions T 273/84, JO OEB 1986, 346 et T 49/85, non publiée). Du fait que l'intimé n'a pas demandé ce renvoi et vu l'historique de

verlangt hat, und angesichts der oben dargelegten Vorgeschichte des Falls hat die Kammer entschieden, die Sache nicht zurückzuverweisen.

2.5 Nach sorgfältiger Prüfung der Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Bescheid der Kammer vertritt diese die Auffassung, daß nicht nur das Schriftstück D4 den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, sondern darüber hinaus die Kombination aus den Schriftstücken D4 und D5 aus den obengenannten Gründen der Aufrechterhaltung des Patents eindeutig entgegensteht

4. Erfindersische Tätigkeit

4.6 Nach Auffassung der Kammer beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfindersischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

5. Folglich erfüllt Anspruch 1 nicht die Bedingungen des Artikels 52 (1) EPÜ und kann nicht die Grundlage eines nach Artikel 102 (3) EPÜ in geändertem Umfang aufrechterhaltenen Patents bilden.

Die Ansprüche 2 bis 5 können wegen ihrer Abhängigkeit von Anspruch 1 nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

out above, the Board has decided not to remit the case

2.5 Having now carefully considered the Appellant's observations in reply to its communication, in the Board's judgment not only is document D4 the closest prior art, but, furthermore, the combination of documents D4 and D5 is clearly decisive against maintenance of the patent, for the reasons given below.

4 Inventive step

4.6 In the Board's judgment the subject-matter of Claim 1 does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

5. Consequently, Claim 1 does not meet the requirements of Article 52(1) EPC and cannot form the basis of a patent maintained in amended form according to Article 102(3) EPC.

Claims 2 to 5 cannot be maintained because of their dependence on Claim 1.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

l'affaire, tel que décrit précédemment, la Chambre a décidé de ne pas la renvoyer à la première instance.

2.5 Ayant donc examiné soigneusement les observations présentées par le requérant en réponse à sa notification, la Chambre a estimé que non seulement le document D4 constituait l'état de la technique le plus pertinent, mais également que la combinaison des documents D4 et D5 faisait de toute évidence obstacle au maintien du brevet, pour les motifs exposés ci-après.

4. Activité inventive

4.6 De l'avis de la Chambre, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE

5 Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 52(1) CBE et ne saurait constituer la base d'un brevet maintenu sous une forme modifiée en application de l'article 102(3) CBE.

Les revendications 2 à 5 ne peuvent pas être maintenues car elles dépendent de la revendication 1

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté