

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Dervon der Beschwerdeführerin am 3 Juni 1987 beim Deutschen Patentamt in München gegen das europäische Patent 0 086 567 eingelegte Einspruch wird für zulässig erklärt.
- 3 Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The notice of opposition regarding European patent 0 086 567 filed by the appellant on 3 June 1987 with the German Patent Office in Munich is declared admissible.
3. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La décision attaquée est annulée.
2. L'acte d'opposition relatif au brevet européen 0 086 567, que le requérant a déposé le 3 juin 1987 auprès de l'Office allemand des brevets à Munich, est déclaré recevable.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition aux fins de la poursuite de la procédure.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 29. August 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
W. Moser

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ROHM AND HAAS COMPANY**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Prüfungsbefugnis/
ROHM AND HAAS**

**Artikel: 101, 102, 112 (1) a), 114 (1),
123 EPÜ**

Regel: 55 c), 66 (1) EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Befugnis zur Prüfung eines Einspruchs" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Hängt die einer Einspruchsabteilung oder- aufgrund der Regel 66(1) EPÜ einer Beschwerdekammer übertragene Befugnis, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2 Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf das mit 11 Ansprüchen erteilte Patent Nr. 76 691 wurde am 10. September 1986 bekanntgemacht: dem Patent lag die am 5. Okto-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 29 August 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
W. Moser

**Patent proprietor/Respondent:
ROHM AND HAAS COMPANY**

**Opponent/Appellant: BASF
Aktiengesellschaft**

**Headword: Power to examine/
ROHM AND HAAS**

**Article: 101, 102, 112(1)(a), 114(1),
123 EPC**

Rule: 55(c), 66(1) EPC

Keyword: "Extent of power to examine an opposition" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the Notice of Opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 76 691 in respect of European patent application No. 82 305 285.7 filed on 5 October 1982 and claiming

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 29 août 1991
T 580/89 - 3.3.3
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
W. Moser

**Titulaire du brevet/Intimé:
ROHM AND HAAS COMPANY**

Opposant/requérant: BASF Aktiengesellschaft

Référence: Compétence pour examiner/ROHM AND HAAS

Article: 101, 102, 112(1)a), 114(1), 123 CBE

Règle: 55c), 66(1) CBE

Mot-clé: "Extension de la compétence pour examiner une opposition" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est-elle fonction de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE?

2. Si la réponse à cette question est affirmative, existe-t-il des exceptions à cette dépendance?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 305 285.7, déposée le 5 octobre 1982, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée aux

ber 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 82 305 285.7 zugrunde, die die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten vom 7. Oktober 1981 in Anspruch nahm.

Die Ansprüche 1 und 7 waren auf ein Verfahren zur Herstellung eines Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltenden Polymers gerichtet, die Ansprüche 2 bis 6 auf ein durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 erhältliches Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltendes Polymer selbst. Die Ansprüche 8 bis 10 betrafen ein Verfahren zur Imidisierung des Polymers gemäß den Ansprüchen 2 bis 6 zur Bildung eines Imideinheiten enthaltenden Polymers; Anspruch 11 bezog sich auf ein durch das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 8 bis 10 erhältliches Imidpolymer.

II. Am 18 April 1987 legte die Einsprechende gegen die Patenterteilung Einspruch ein und beantragte, das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit in dem Umfang zu widerrufen, in dem es die Anhydrideinheiten enthaltenden Polymere betraf (Ansprüche 1 bis 7).

Zur Stützung ihres Einwands, den sie in ihrem späteren Vorbringen sowie in der mündlichen Verhandlung aufgriff und ausführlicher darlegte, zog sie sechs Dokumente (I bis V und VII) an

III. In einer Zwischenentscheidung vom 28. August 1989 vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß keine Einspruchsgründe vorlägen, die der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des folgenden, aus 11 Ansprüchen bestehenden Anspruchssatzes entgegenstünden:

Ansprüche 1 bis 7: Verfahren zur Imidisierung thermoplastischer, nicht vernetzter Polymere

Anspruch 8: durch das Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche erhältliches Imidpolymer

Anspruch 9: Verfahren zur Herstellung Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltender thermoplastischer, nicht vernetzter Polymere

Ansprüche 10 und 11: durch das Verfahren nach Anspruch 9 erhältliches Glutarsäureanhydrideinheiten enthaltendes Polymer

In ihrer Entscheidung erinnerte sie daran, daß die Patentierbarkeit der Ansprüche 1 bis 8 nicht in Frage stehe. Der Gegenstand des Anspruchs 9 sei gegenüber der Lehre des als nächstliegender Stand der Technik angesehenen Dokuments VII neu, da in der Entgegenhaltung weder die für das Einsetzen der Zersetzung angegebene Temperatur von mindestens 250°C noch die Vicat-Temperatur von 50° bis 175°C offenbart sei. In Anbetracht der vorteilhaften Eigenschaften der Wär-

priority of 7 October 1981 of an earlier application in the United States, was published on 10 September 1986 on the basis of 11 claims.

Claims 1 and 7 were directed to a process for producing a polymer containing glutaric anhydride units and Claims 2 to 6 to a polymer containing glutaric anhydride units obtainable by the process of Claim 1. Claims 8 to 10 concerned a process of imidising the polymer according to Claims 2 to 6 to form a polymer containing imide units, and Claim 11 related to an imide polymer obtainable by the process according to any of Claims 8 to 10.

II. On 18 April 1987 the opponent filed a notice of opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof on the ground of lack of inventive step to the extent that it concerned polymers with anhydride units (i.e. Claims 1 to 7).

This objection, which was emphasised and elaborated in later submissions as well as during oral proceedings, was based on 6 documents (documents (I) to (V) and (VII)).

III. In an interlocutory decision dated 28 August 1989 the Opposition Division held that there were no grounds of opposition to the maintenance of the patent on the basis of the following set of 11 claims:

Claims 1 to 7: process of imidising a thermoplastic non-crosslinked polymer;

Claim 8: imide polymer obtainable by the process according to any preceding claim;

Claim 9: process for producing a thermoplastic, non-crosslinked polymer containing glutaric anhydride units;

Claims 10 and 11: polymer containing glutaric anhydride units obtainable by the process of Claim 9.

In that decision it was recalled that the patentability of Claims 1 to 8 was not in dispute. Novelty of the subject-matter of Claim 9 was acknowledged with respect to the teaching of document (VII), regarded as the closest state of the art, since neither the onset of the decomposition temperature of at least 250°C, nor the Vicat temperature of 50 to 175°C was disclosed therein. This combination of features was inventive as well in view of the advantageous properties of thermoformability, high

Etats-Unis le 7 octobre 1981, a donné lieu à la délivrance du brevet n° 76 691 sur la base de onze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 10 septembre 1986.

Les revendications 1 et 7 portaient sur un procédé de production d'un polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique et les revendications 2 à 6 sur un polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique pouvant être obtenu par le procédé selon la revendication 1. Les revendications 8 à 10 concernaient un procédé d'imidation du polymère selon les revendications 2 à 6 pour former un polymère contenant des motifs d'imide, alors que la revendication 11 avait trait à un polymère d'imide pouvant être obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 10.

II. Le 18 avril 1987, l'opposant a fait opposition au brevet et a demandé que celui-ci soit révoqué pour défaut d'activité inventive en ce qui concerne les polymères contenant des motifs d'anhydride (soit les revendications 1 à 7).

Cette objection, soulignée et développée aussi bien dans les écritures soumises par la suite que lors de la procédure orale, se fondait sur six documents (documents (I) à (V) et (VII)).

III. Dans une décision intermédiaire en date du 28 août 1989, la division d'opposition a estimé qu'il n'existait pas de motifs d'opposition au maintien du brevet sur la base du jeu suivant de onze revendications:

Revendications 1 à 7: procédé d'imidation d'un polymère thermoplastique non réticulé;

Revendication 8: polymère d'imide pouvant être obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes;

Revendication 9: procédé de production d'un polymère thermoplastique non réticulé contenant des motifs d'anhydride glutarique;

Revendications 10 et 11: polymère contenant des motifs d'anhydride glutarique pouvant être obtenu par le procédé selon la revendication 9.

Cette décision a rappelé que la brevetabilité des revendications 1 à 8 n'était pas contestée. La nouveauté de l'objet de la revendication 9 était reconnue par rapport à l'enseignement du document (VII), considéré comme l'état de la technique le plus proche, puisque ni le début de la température de décomposition d'au moins 250°C, ni la température Vicat de 50 à 175°C n'y étaient exposés. Cette combinaison de caractéristiques impliquait également une activité inventive, vu les propriétés

meformbarkeit, hohen thermischen Stabilität und guten Verarbeitbarkeit, die die Anhydridpolymere durch das Verfahren gewinnen, sei diese Merkmalskombination auch erfinderisch.

IV. Am 25. August 1989 hatte ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ erhoben, die, wie eine amtliche Mitteilung vom 5. September 1989 belegt, erst nach der Entscheidung vom 28. August 1989 zur Akte gelangten und daher nicht berücksichtigt wurden. In diesen Einwendungen wurde zum einen geltend gemacht, daß der Gegenstand der Ansprüche 9 bis 11, betreffend ein Polymer mit Anhydrideinheiten und dessen Herstellung, nicht neu sei; außerdem wurde festgestellt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, die sich auf ein Polymer mit Imidgruppen und dessen Herstellung bezogen, teils nicht neu und teils gegenüber der Lehre der nachstehenden Dokumente nicht erfinderisch sei:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549

V. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte dann am 8. September 1989 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Argumentation in der am 23. Dezember 1989 eingereichten Beschwerdebegründung stützte sich ausschließlich auf die Dokumente 1 bis 4 und betraf im wesentlichen die Ansprüche 9 bis 11, deren Gegenstand die Neuheit oder zumindest die erfinderische Tätigkeit abgesprochen wurde

Die Beschwerdeführerin machte ferner geltend, daß auch der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 8, wiewohl in der Einspruchsschrift nicht angefochten, in Anbetracht der Lehre der Dokumente 2 bis 4 nicht patentfähig sei.

VI. Am 30. März 1990 reichte der oben erwähnte Dritte zusätzliche Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ ein, mit denen er die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands der Ansprüche 1 bis 8 sowie 9 bis 11 in Frage stellte. Er berief sich dabei auf die Dokumente 1 bis 4 und die nachstehend aufgeführten weiteren Schriften:

- (5) Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 1970, Band 11, Seiten 91 - 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, 1964, Band 1, Seite 118
- (7) US-A-4 246 347

VII. In ihrer am 23. April 1990 eingereichten Beschwerdeerwidern, deren Inhalt durch ein späteres, am 2. August 1990 eingegangenes Schreiben bestätigt wurde, bot die Beschwerdegegnerin an, zur Ausräumung der Beschwerde die beanstan-

thermal stability and processability conferred on the anhydride polymers.

IV. On 25 August 1989 a third party had presented observations under Article 115 EPC which, as evidenced by an official communication dated 5 September 1989, did not reach the file until after the decision dated 28 August 1989 was taken, and was accordingly not referred to therein. In the said observations it was first specified that the subject-matter of Claims 9 to 11, concerning a polymer with anhydride units and the preparation thereof, was not novel; additionally, it was mentioned that the subject-matter of Claims 1 to 8, relating to a polymer with imide groups and the preparation thereof, in part was not novel and in part did not involve an inventive step with regard to the teaching of the following documents:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549.

V. The appellant (opponent) thereafter filed a notice of appeal on 8 September 1989 and paid the prescribed fee at the same time. The arguments presented in the statement of grounds of appeal filed on 23 December 1989 relied exclusively on documents (1) to (4) and concerned mainly Claims 9 to 11, whose subject-matter was said to be not novel or, in any case, not inventive

Further, the subject-matter of Claims 1 to 8, which admittedly had not been attacked in the notice of opposition, was said to be not patentable over the teaching of documents (2) to (4)

VI. On 30 March 1990 the above-mentioned third party filed additional observations under Article 115 EPC wherein objections of lack of novelty and inventive step of the subject-matter of Claims 1 to 8 as well as 9 to 11 were raised. These additional objections were based on documents (1) to (4) and on the following further documents:

- (5) *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*. 1970, Volume 11, pages 91 to 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology*, 1964, Volume 1, page 118
- (7) US-A-4 246 347.

VII. In a counterstatement of appeal filed on 23 April 1990, whose content was confirmed in a later letter received on 2 August 1990, the respondent offered to dispose of the appeal by deleting the opposed Claims 9 to 11. Regarding Claims 1 to 8, the respond-

avantageuses de thermoformabilité, la haute tenue thermique et l'aptitude à la transformation conférées aux polymères anhydrides

IV. Le 25 août 1989, un tiers a présenté des observations en vertu de l'article 115 CBE qui, comme le prouve une notification officielle en date du 5 septembre 1989, n'ont pas été versées au dossier avant que la décision du 28 août 1989 ait été rendue, et elles n'ont donc pas été évoquées dans ladite décision. Dans les observations, il a été allégué en premier lieu que l'objet des revendications 9 à 11, concernant un polymère contenant des motifs d'anhydride ainsi que leur préparation, était dénué de nouveauté; ensuite, que l'objet des revendications 1 à 8, portant sur un polymère contenant des groupes d'imide et sur leur préparation, était dépourvu en partie de nouveauté et en partie d'activité inventive par rapport à l'enseignement des documents suivants:

- (1) GB-A-1 437 176
- (2) GB-A-926 269
- (3) US-A-3 840 499
- (4) US-A-3 801 549.

V. Le requérant (opposant) a alors formé un recours le 8 septembre 1989 en acquittant simultanément la taxe prescrite. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 23 décembre 1989 se fondaient exclusivement sur les documents (1) à (4) et portaient essentiellement sur les revendications 9, 10 et 11, dont l'objet était, selon lui, dépourvu de nouveauté ou, en tout cas, d'activité inventive.

En outre, l'objet des revendications 1 à 8, qui, il est vrai, n'avait pas été attaqué dans l'acte d'opposition, n'était pas brevetable, selon lui, eu égard à l'enseignement des documents (2), (3) et (4).

VI. Le 30 mars 1990, le tiers susmentionné a présenté des observations supplémentaires en vertu de l'article 115 CBE, dans lesquelles il objectait le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'objet des revendications 1 à 8 ainsi que 9, 10 et 11. Ces objections supplémentaires se fondaient sur les documents (1) à (4) et sur les documents suivants.

- (5) *Die Angewandte Makromolekulare Chemie*, 1970, Volume 11, pages 91 à 108
- (6) *Encyclopedia of Polymer Science and Technology* 1964, Volume 1, page 118
- (7) US-A-4 246 347.

VII. Dans sa réponse du 23 avril 1990, dont le contenu a été confirmé par une lettre reçue le 2 août 1990, l'intimé a proposé de régler le recours en supprimant les revendications 9, 10 et 11 contestées. S'agissant des revendications 1 à 8, il a soutenu que l'OEB ne

deten Ansprüche 9 bis 11 zu streichen. Über die im Rahmen des Einspruchs nicht angefochtenen Ansprüche 1 bis 8 habe das EPA nicht zu befinden, weil die damit verbundene Prüfung gegen Artikel 114 (1) EPÜ, so wie er in der Entscheidung T 9/87 ausgelegt worden sei, verstoßen würde.

VIII. Am 6 Juli 1990 legte der Dritte weitere Ausführungen vor, in denen er auf die Verpflichtung des EPA abhob, den Sachverhalt nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen zu ermitteln. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung T 156/84, in der die Kammer zu dem Schluß gelangt sei, daß der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der dem EPA eingeräumten Befugnis habe, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Dies ergebe sich aus der Verpflichtung des EPA gegenüber der Öffentlichkeit, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt sei, daß sie rechtlich keinen Bestand hätten. Diese Betrachtungsweise habe auch die neuere Entscheidung T 197/88 bestätigt.

IX. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen die jetzt vorliegende Fassung der Ansprüche bestehen keine Einwände nach Artikel 123 EPÜ.

Anspruch 1 entspricht im wesentlichen einer Kombination der Ansprüche 1 und 8 des erteilten Patents bzw. der Ansprüche 1, 6 und 7 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung; die Symbole a, b und c sind im Interesse der Klarheit eingefügt worden und haben keinen Einfluß auf den Umfang des Anspruchs.

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den Ansprüchen 9, 3, 4, 5, 6, 10 und 11 des erteilten Patents bzw. den Ansprüchen 8, 2, 3, 4, 5, 10 und 9 der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung mit entsprechend angepaßten Zahlen und Rückbezügen.

3. Wie aus Nr. V und VI hervorgeht, wurden die von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung herangezogenen Dokumente 1 bis 4 nicht innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist eingereicht. Dasselbe gilt für die Dokumente 5 bis 7, die vom Dritten erst während des Beschwerdeverfahrens vorgelegt wurden (s. Nr. VI). All diese Dokumente müssen

ent argued that the EPO should not decide on these non-opposed claims, since this would entail an examination contrary to Article 114(1) EPC as interpreted in the decision T 9/87.

VIII. On 6 July 1990 the third party submitted further observations wherein the obligation of the EPO to examine the facts of its own motion according to Article 114(1) EPC was underlined. In this respect, reference was made to the decision T 156/84, wherein the Board had reached the conclusion that the principle of examination by the EPO of its own motion took precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. This followed from the EPO's duty vis-à-vis the public not to grant or maintain patents which it was convinced were not legally valid. This approach was confirmed by the recent decision T 197/88.

IX. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be revoked.

The respondent requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 8.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC; it is admissible.

2. The current wording of the claims does not give rise to any objections under Article 123 EPC.

Claim 1 corresponds in substance to a combination of Claims 1 and 8 of the patent as granted and Claims 1, 6 and 7 of the application as originally filed, the symbols (a), (b) and (c) have been introduced for clarity purposes and have no influence on the scope of the claim.

As to the dependent Claims 2 to 8, they correspond to Claims 9, 3, 4, 5, 6, 10 and 11 of the patent as granted and Claims 8, 2, 3, 4, 5, 10 and 9 of the application as originally filed, with their numbers and, where appropriate, appendancies adjusted.

3. As appears from points V and VI above, the documents (1) to (4) relied upon by the appellant in the statement of grounds of appeal were not filed within the nine-month opposition period. The same applies to documents (5) to (7) which were only submitted by the third party during the appeal procedure (see point VI). All these documents must thus be

devoir pas statuer sur ces revendications non contestées, puisque cela reviendrait à procéder à un examen contraire aux dispositions de l'article 114(1) CBE telles qu'interprétées dans la décision T 9/87.

VIII. Le 6 juillet 1990, le tiers susmentionné a soumis de nouvelles observations soulignant l'obligation faite à l'OEB de procéder à l'examen d'office des faits conformément à l'article 114(1) CBE. A ce sujet, il a fait référence à la décision T 156/84, dans laquelle la chambre a conclu que le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'OEB de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables. Cette vue a été confirmée par la récente décision T 197/88.

IX. Le requérant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet.

L'intimé a conclu au maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 8.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et aux règles 1 (1) et 64 CBE; il est recevable.

2. Le libellé actuel des revendications ne suscite pas d'objections en vertu de l'article 123 CBE.

La revendication 1 correspond en substance à une combinaison des revendications 1 et 8 du brevet tel que délivré, soit respectivement aux revendications 1, 6 et 7 de la demande telle que déposée à l'origine. Les lettres (a), (b) et (c) ont été introduites par souci de clarté et n'ont pas d'incidence sur la portée de la revendication.

Les revendications dépendantes 2 à 8 correspondent quant à elles aux revendications 9, 3, 4, 5, 6, 10 et 11 du brevet tel que délivré, soit respectivement aux revendications 8, 2, 3, 4, 5, 10 et 9 de la demande telle que déposée à l'origine, leur numérotation et, le cas échéant, les annexes ayant été adaptées.

3. Ainsi qu'il ressort des points V et VI supra, les documents (1) à (4), sur lesquels le requérant s'appuyait dans le mémoire exposant les motifs du recours, n'ont pas été produits dans le délai d'opposition de neuf mois. Il en va de même des documents (5), (6) et (7), qui n'ont été soumis par le tiers que lors de la procédure de recours (cf. point VI). Tous ces documents doi-

als verspätet vorgebracht im Sinne des Artikels 114 EPÜ angesehen werden.

Die Kammer hat die Dokumente 1 bis 7 geprüft, um ihre Relevanz, d. h. ihre Beweiskraft im Vergleich zu den rechtzeitig eingereichten Schriften, zu ermitteln. Sie ist zu dem Schluß gelangt, daß zumindest einige dieser Dokumente so aufschlußreich sind, daß sich neue Fragen stellen, und zwar namentlich solche, die in der Einspruchsschrift ausdrücklich ausgeklammert waren.

4. Das von der Beschwerdegegnerin vorgebrachte Argument, über die im Einspruchsverfahren nicht angefochtenen Ansprüche 1 bis 8 habe das EPA nicht zu befinden (s. Nr. VII), wirft die rechtliche Grundsatzfrage auf, ob sich die Befugnis des EPA zur Prüfung eines angefochtenen europäischen Patents nach Artikel 101 EPÜ danach richtet, in welchem Umfang gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird.

5. In der Entscheidung T 9/87 (ABI. EPA 1989, 438) wurde festgestellt, daß sich die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ auf den Umfang beschränken müsse, in dem laut Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt werde, und daß weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer befugt sei, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden könne. Dieser Auffassung liegt die Überlegung zugrunde, daß das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstellt, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt. Die in der Entscheidung vertretene enge Auslegung dieser Ausnahme besagt, daß "während einer bestimmten Frist der Widerruf ... beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet." Dies bedeutet, daß der "Umfang des Einspruchs ... in Verbindung mit den Einspruchsgründen ... den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Artikel 101 EPÜ befugt ist" (s. T 9/87, Nr. 3).

Aus der vorstehend angesprochenen Entscheidung folgt somit, daß die in Regel 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, nicht nur eine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs ist, sondern auch festlegt, wie weit die Zuständigkeit oder Befugnis des EPA bei der Prüfung eines angefochtenen europäischen Patents nach Artikel 101 EPÜ geht.

regarded as late filed within the meaning of Article 114 EPC

The Board has examined the documents (1) to (7) in order to determine their relevance, i.e. their evidential weight compared with that of the documents filed in time. The Board has come to the conclusion that at least some of the former were sufficiently relevant to raise new issues, especially issues which were explicitly excluded in the notice of opposition.

4. The argument presented by the respondent that the EPO should not decide on the non-opposed Claims 1 to 8 (cf. paragraph VII *supra*) brings up the fundamental point of law whether or not the power of the EPO to examine an opposed European patent under Article 101 EPC is determined by the extent to which the latter is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC in the notice of opposition

5. In decision T 9/87 (OJ EPO 1989, 438), it is held that the examination of an opposition under Article 101 EPC was limited by the statement in the notice of opposition of the extent to which the European patent is opposed, and that neither an Opposition Division nor a Board of Appeal had the power to examine and decide on the maintenance of a European patent except to the extent to which it is opposed. This position is derived from the consideration that opposition proceedings constitute an exception to the general rule that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO. That exception is interpreted in a narrow sense, as follows: "during a limited period of time, a centralised action for revocation ... may be brought before and decided by the EPO"; thus "the extent to which the ... patent is opposed, in combination with the grounds of opposition, provides a definition ... of the extent of competence of the EPO in relation to the examination of the opposed ... patent under Article 101 EPC" (cf. point 3 of T 9/87).

Hence it follows from the aforementioned decision that a statement of the extent to which a European patent is opposed pursuant to Rule 55(c) EPC does not only represent a requirement for the admissibility of an opposition, but determines also the extent of competence or power of the EPO with regard to the examination of an opposed European patent under Article 101 EPC.

vent être considérés comme soumis tardivement au sens de l'article 114 CBE.

La Chambre a examiné les documents (1) à (7) en vue d'apprécier leur pertinence, c'est-à-dire leur force probante par rapport à celle des documents soumis en temps utile. Elle a conclu qu'au moins certains de ces documents étaient suffisamment pertinents pour soulever de nouvelles questions, en particulier des questions qui étaient explicitement exclues dans l'acte d'opposition

4. L'argument développé par l'intimé, selon lequel l'OEB ne devait pas statuer sur les revendications 1 à 8 non contestées (cf. point VII *supra*), pose la question de droit d'importance fondamentale de savoir si la compétence de l'OEB pour examiner un brevet européen frappé d'opposition conformément à l'article 101 CBE est fonction ou non de la mesure dans laquelle ce dernier est mis en cause par l'opposition dans l'acte d'opposition en vertu de la règle 55(c) CBE.

5. Dans la décision T 9/87 (JO OEB 1989, 438), il est allégué que l'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE était limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, et que ni une division d'opposition, ni une chambre de recours n'avait le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen, excepté dans la mesure où ce brevet est mis en cause par l'opposition. Cette opinion découle de ce que la chambre estime que la procédure d'opposition constitue une exception au principe selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB. Cette exception est interprétée de manière restrictive, comme suit. "La procédure d'opposition ... permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation ... devant l'OEB, qui statuera"; ainsi, "la mesure dans laquelle un brevet ... est mis en cause par l'opposition délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'article 101 CBE, le brevet ... attaqué (cf. point 3 de la décision T 9/87).

Il résulte donc de la décision susmentionnée qu'une déclaration précisant la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause, visée à la règle 55c) CBE, non seulement constitue une exigence quant à la recevabilité d'une opposition, mais détermine également l'étendue de la compétence ou du pouvoir de l'OEB pour examiner, conformément à l'article 101 CBE, un brevet européen mis en cause par une opposition.

Diese Rechtsprechung wurde dann in den Entscheidungen T 648/88 vom 23. November 1989 (ABI. EPA 1991, 292), T 192/88 vom 20. Juli 1989 (unveröffentlicht) und (s. nachstehend Nr. 7) T 293/88 vom 23. März 1990 (ABI. EPA 1992, 220) aufgegriffen und zum Teil modifiziert

Demgegenüber wurde in den vom Dritten angesprochenen Entscheidungen T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) und T 197/88 (ABI. EPA 1989, 412) lediglich die Bedeutung des in Artikel 114(1) EPU festgelegten allgemeinen Grundsatzes hervorgehoben

6. Die Kammer hat gewisse Zweifel, ob aus Artikel 101 EPU tatsächlich abgeleitet werden kann, daß ein Einspruch gegen ein europäisches Patent nur in dem Umfang zu prüfen ist, in dem das Patent in der Einspruchsschrift nach Regel 55 c) EPU angefochten wird. Wenn sich diese Aussage aber nicht aus Artikel 101 EPU herleiten läßt, dann scheint die Entscheidung T 9/87 zu besagen, daß Artikel 114 (1) EPU hinter die Regel 55 c) EPU (und nicht hinter Artikel 101 EPU) zurücktritt. Eine solche Auslegung könnte aber mit Blick auf die Rechtssystematik als fragwürdig angesehen werden, weil dann eine auf einer höheren normativen Ebene angesiedelte Bestimmung (d. h. Artikel 114(1) EPU) hinter eine nachrangige (d. h. Regel 55 c) EPU) zurückträte.

Andererseits ist zu bedenken, daß Artikel 101 (2) EPU ausdrücklich vorschreibt, daß die "Prüfung des Einspruchs ... nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen ist", wodurch implizit, aber unmißverständlich unter anderem auf Regel 55 c) EPU verwiesen wird, so daß die vorstehend angesprochene Aussage möglicherweise doch gerechtfertigt ist.

7. In der Entscheidung T 293/88 (s. Nr. 5) wird festgestellt, daß es nach Artikel 114 (1) EPU im Ermessen der Einspruchsabteilung steht, die Gültigkeit abhängiger Ansprüche zu prüfen, die vom Einsprechenden zu keinem Zeitpunkt angefochten worden sind, sofern diese Ansprüche derselben Kategorie wie die im Einspruchsverfahren angefochtenen angehören und ihre Gültigkeit zwangsläufig und unmittelbar in Frage gestellt ist.

Somit kann dieser Entscheidung zufolge von der Rechtsprechung der Entscheidung T 9/87 (s. Nr. 5) abgewichen werden, wenn sich die nicht angefochtenen Ansprüche auf abhängige, engere Aspekte desselben Gegenstands beziehen

Stellt man sich demnach auf den Standpunkt, daß die Befugnis des EPA, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPU zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhal-

Subsequently, this jurisprudence was applied and to some extent modified in the decisions T 648/88 of 23 November 1989 (OJ EPO 1991, 292), T 192/88 of 20 July 1989 (unpublished), and (cf. point 7 *infra*) T 293/88 of 23 March 1990 (OJ EPO 1992, 220)

On the other hand, the decisions T 156/84 (OJ EPO 1988, 372) and T 197/88 (OJ EPO 1989, 412), mentioned by the third party, merely emphasised the importance of the general principle laid down in Article 114(1) EPC.

6. The Board has some doubts whether it can indeed be derived from Article 101 EPC that the examination of an opposition to a European patent should be confined to the extent to which it is opposed in a notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. In the absence of such derivability, decision T 9/87 would appear to interpret Article 114(1) EPC as subject to Rule 55(c) EPC (and not to Article 101 EPC). However, such an interpretation could be regarded as questionable from a systematic point of view, because it would lead to the result that a provision of a higher normative level (i.e. Article 114(1) EPC) was held subject to a provision of a lower or inferior normative level (i.e. Rule 55(c) EPC)

On the other hand, it should not be overlooked that Article 101(2) EPC expressly stipulates that "the examination of the opposition ... shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations", this being an implicit, but unequivocal reference to, *inter alia*, Rule 55(c) EPC, which might possibly constitute a basis for the above-mentioned derivability

7. In decision T 293/88 (cf. point 5 above) it is held that an Opposition Division may also investigate, within its own discretion under Article 114(1) EPC, the validity of dependent claims which have not been objected to by an opponent at any stage, provided those claims are in the same category as those attacked in the opposition proceedings and their validity is moreover necessarily and directly prejudiced.

Thus, according to that decision, there exists an exception to the jurisprudence established in decision T 9/87 (cf. point 5 above) if the unattacked claims belong to dependent, narrower aspects of the same subject-matter.

Therefore, if it should be held that, in principle, the power of the EPO to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC is dependent

Cette jurisprudence a été appliquée et, dans une certaine mesure, modifiée par la suite dans les décisions T 648/88 en date du 23 novembre 1989 (JO OEB 1991, 292), T 192/88 en date du 20 juillet 1989 (non publiée) et (cf. point 7 *infra*) T 293/88 en date du 23 mars 1990 (JO OEB 1992, 220)

En revanche, les décisions T 156/84 (JO OEB 1988, 372) et T 197/88 (JO OEB 1989, 412), citées par le tiers, soulignent simplement l'importance du principe général énoncé à l'article 114(1) CBE

6. La Chambre doute qu'il puisse vraiment être déduit de l'article 101 CBE que l'examen d'une opposition formée contre un brevet européen est limitée par la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE. A défaut d'une telle déductibilité, selon la décision T 9/87, la règle 55c) CBE (et non l'article 101 CBE) semblerait primer l'article 114(1) CBE. On pourrait néanmoins considérer qu'une telle interprétation est contestable d'un point de vue systématique, puisqu'il en résulterait qu'une disposition de rang normatif plus élevé (c.-à-d. l'article 114(1) CBE) serait subordonnée à une disposition de rang normatif inférieur (c.-à-d. la règle 55c) CBE)

Il y a toutefois lieu de se rappeler que l'article 101(2) CBE stipule expressément que "l'examen de l'opposition ... doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution", ce qui est une référence implicite mais sans équivoque à la règle 55c) CBE notamment, et susceptible de fonder la déductibilité évoquée ci-dessus.

7. Dans la décision T 293/88 (cf. point 5 supra), la Chambre a considéré qu'une division d'opposition peut également examiner, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(1) CBE, la validité de revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées par l'opposant, pour autant que ces revendications appartiennent à la même catégorie que celles attaquées dans la procédure d'opposition, et que leur validité soit en outre nécessairement et directement mise en cause.

Ainsi, conformément à cette décision, il existe une exception à la jurisprudence établie dans la décision T 9/87 (cf. point 5 supra) si les revendications non contestées portent sur des aspects dépendants, plus étroits du même objet

En conséquence, si l'on considère que le pouvoir de l'OEB d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est en principe

ten werden soll, grundsätzlich davon abhängt, in welchem Umfang gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird, so ergibt sich daraus zwangsläufig die weitere Frage nach möglichen Ausnahmen von dieser Grundregel

8 Da die Meinungen hier stark auseinandergehen, hält es die Kammer für angezeigt, die Frage, ob eine Einspruchsabteilung oder aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - eine Beschwerdekammer befugt ist, unabhängig von dem Umfang, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift Beschwerde gegen ein europäisches Patent eingelegt wird, zu prüfen und zu entscheiden, ob dieses Patent aufrechterhalten werden soll (Art. 101 und 102 EPÜ), als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Hängt die einer Einspruchsabteilung oder - aufgrund der Regel 66 (1) EPÜ - einer Beschwerdekammer übertragene Befugnis, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird?

2. Wenn ja, gibt es Ausnahmen hiervon?

upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC, then the further question as to possible exceptions to this dependence would inevitably arise

8 All these issues being quite controversial, the Board is of the opinion that the question whether or not an Opposition Division or, on the basis of Rule 66(1) EPC, a Board of Appeal has the power to examine and decide on the maintenance of a European patent (Articles 101 and 102 EPC), regardless of the extent to which it is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC, is an important point of law within the meaning of Article 112(1) EPC which calls for a referral to the Enlarged Board of Appeal

Order

For these reasons it is decided that:

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is the power of an Opposition Division or, by reason of Rule 66(1) EPC, of a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC dependent upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC?

2. If the answer to the first question should be affirmative, are there any exceptions to such dependence?

fonction de la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE, on aboutit inévitablement à la question de savoir s'il existe des exceptions à ce principe.

8. Ces questions étant toutes très controversées, la Chambre estime que le point de savoir si une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, une chambre de recours peut ou non examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen (art. 101 et 102 CBE), quelle que soit l'étendue dans laquelle il lui est fait opposition conformément à la règle 55c) CBE, est une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE, dont il est nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours:

1. La compétence d'une division d'opposition ou, en vertu de la règle 66(1) CBE, d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE est-elle fonction de la mesure dans laquelle il est fait opposition au brevet dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE?

2. Si la réponse à cette question est affirmative, existe-t-il des exceptions à cette dépendance?