

darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat. Zulässig ist dann nur der Hinweis, daß die Frage aufgeworfen worden ist.

19. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei schließlich noch betont, daß Änderungen der Ansprüche oder anderer Teile eines Patents, die im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenommen werden, in vollem Umfang auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ (z. B. des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ) zu prüfen sind.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen sind wie folgt zu beantworten:

Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Allerdings können Ansprüche, die von einem im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren gefallenen unabhängigen Anspruch abhängig sind, auch dann auf die Patentierbarkeit ihres Gegenstands geprüft werden, wenn dieser nicht ausdrücklich angefochten worden ist, sofern ihre Gültigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial *prima facie* in Frage gestellt wird.

19. In order to avoid any misunderstanding, it should finally be confirmed that in case of amendments of the claims or other parts of a patent in the course of opposition or appeal proceedings, such amendments are to be fully examined as to their compatibility with the requirements of the EPC (e.g. with regard to the provisions of Article 123(2) and (3) EPC).

Order

For these reasons it is decided that:

The questions of law referred to the Enlarged Board are to be answered as follows:

The power of an Opposition Division or a Board of Appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. However, subject-matters of claims depending on an independent claim, which falls in opposition or appeal proceedings, may be examined as to their patentability even if they have not been explicitly opposed, provided their validity is *prima facie* in doubt on the basis of already available information.

19. Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante:

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen conformément aux articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle il est mis en cause dans l'acte d'opposition prévu à la règle 55 c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime d'abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer vom 31. März 1993 G 10/91 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Stichwort: Prüfung von Einsprüchen/Beschwerden

Artikel: 99 - 102, 110, 114 EPÜ

Regel: 55, 56, 66 EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen"

Opinion of the Enlarged Board of Appeal dated 31 March 1993 G 10/91 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Headword: Examination of oppositions/appeals

Article: 99 to 102, 110, 114 EPC

Rule: 55, 56, 66 EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition"

Avis de la Grande Chambre de recours, en date du 31 mars 1993 G 10/91 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: E. Persson
J. Brinkhof
K. Bruchhausen
R. Schulte
G. Szabo
P. van den Berg

Référence: Examen d'oppositions et de recours

Article: 99 à 102, 110 et 114 CBE

Règle: 55, 56 et 66 CBE

Mot-clé: "Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition"

Leitsätze

I. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen

II. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

III. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Sachverhalt und Anträge*

...

Entscheidungsgründe*

...

Stellungnahme**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die der Großen Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA vorgelegte Rechtsfrage ist wie folgt zu beantworten

1. Eine Einspruchsabteilung oder eine Beschwerdekammer ist nicht verpflichtet, über die in der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Einspruchsgründe hinaus alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe zu überprüfen.

2. Grundsätzlich prüft die Einspruchsabteilung nur diejenigen Einspruchsgründe, die gemäß Artikel 99 (1) in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind. Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenzustehen scheinen.

3. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Headnote

I. An Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC

II. In principle, the Opposition Division shall examine only such grounds for opposition which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent.

III. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee

Summary of Facts and Submissions*

...

Reasons for the Decision*

...

Opinion**For these reasons it is decided that:**

The question of law referred to the Enlarged Board by the President of the EPO is to be answered as follows:

1. An Opposition Division or a Board of Appeal is not obliged to consider all the grounds for opposition referred to in Article 100 EPC, going beyond the grounds covered by the statement under Rule 55(c) EPC

2. In principle, the Opposition Division shall examine only such grounds for opposition which have been properly submitted and substantiated in accordance with Article 99(1) in conjunction with Rule 55(c) EPC. Exceptionally, the Opposition Division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, *prima facie*, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent.

3. Fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

Sommaire

I. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE

II. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

III. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet

Exposé des faits et conclusions*

...

Motifs de la décision*

...

Conclusion**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

La Grande Chambre de recours décide que les questions de droit qui lui ont été soumises doivent recevoir la réponse suivante:

1. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE.

2. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

3. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet

* Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 9/91. ABI EPA 1993, 408 (in diesem Heft), das mit dem Verfahren G 10/91 verbunden wurde überein

* The Summary of Facts and Submissions and Reasons for the Decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 9/91, OJ EPO 1993, 408 (see this issue) The proceedings were consolidated

* Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes.