

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. November 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: J. M. Jonk
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Hoechst Aktiengesellschaft

**Stichwort: Schmiermittel/
TAKEMOTO YUSHI**

Artikel: 54 (1), (2), 56, 111 (1), 114 (1), (2) EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)" - "Zweck des Beschwerdeverfahrens" - "verspätet vorgebrachter neuer Einwand - ausnahmsweise zugelassen"

Leitsätze

I. Der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ bedeutet nicht, daß die Beschwerdekammern das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen müssen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Die Artikel 114 (2) und 111 (1) EPÜ begrenzen den Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, insofern, als Beschwerdesachen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben müssen (im Anschluß an T 26/88, ABI EPA 1991, 30, T 326/87, ABI EPA 1992, 522, T 611/90, ABI EPA 1993, 50).

II. Führen verspätet in das Beschwerdeverfahren eingeführte neue Beweismittel, Argumente oder sonstiges Material zu einem Fall, der sich von dem erstinstanzlich entschiedenen erheblich unterscheidet, so sollte er an die erste Instanz zurückverwiesen werden, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert; die Kosten sind hierbei dem Beteiligten aufzuerlegen, der die verspätete Einführung in das Beschwerdeverfahren zu vertreten hat (vgl. Nr. 2 der Entscheidungsgründe).

III. Fälle, in denen ein völlig neuer Einwand im Beschwerdeverfahren verspätet vorgebracht wird, sollten nur dann an die erste Instanz zurückverwiesen

* 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.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 November 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: J.M. Jonk
J.A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Respondent:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Opponent/Appellant: Hoechst Aktiengesellschaft

**Headword: Lubricating agents/
TAKEMOTO YUSHI**

Article: 54(1), (2), 56, 111(1), 114(1), (2) EPC

Keyword: "Novelty (affirmed)" - "Inventive step (yes)" - "Function of appeal proceedings" - "Late-filed fresh ground of opposition - admitted by way of exception"

Headnote

I. The wording of Article 114(1) EPC does not mean that the Boards of Appeal have to conduct rehearings of the first instance proceedings, with unfettered right, and indeed obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. Article 114(2) as well as Article 111(1) EPC set a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties so that cases on appeal must be, and remain, identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered (following T 26/88, OJ EPO 1991, 30; T 326/87, OJ EPO 1992, 522; T 611/90, OJ EPO 1993, 50).

II. Where fresh evidence, arguments or other matter filed late in the appeal raise a case substantially different from that decided by a first instance, that case should be referred back to the first instance where this is demanded by fairness to the parties - with an award of costs against the party responsible for the tardy introduction into the appeal proceedings (cf. point 2 of the Reasons for the Decision).

III. Cases where a new ground of objection is raised late in the appeal should only be referred back to the first instance where the admittance of

* 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.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 novembre 1991 T 97/90 - 3.3.1 *
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: J.M. Jonk
J.A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/intimé:
Takemoto Yushi Kabushiki Kaisha

Opposant/requérant: Hoechst Aktiengesellschaft

**Référence: Agents lubrifiants/
TAKEMOTO YUSHI**

Article: 54 (1) et (2), 56, 111 (1), 114 (1) et (2) CBE

Mot-clé: "Nouveauté (confirmé)" - "Activité inventive (oui)" - "Fonction de la procédure de recours" - "Nouvelle objection invoquée tardivement - admis par dérogation"

Sommaire

I. Le texte de l'article 114(1) CBE ne signifie pas que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. Les articles 114(2) et 111(1) CBE fixent une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties, de sorte que les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance (suivant décisions T 26/88, JO OEB 1991, 30, T 326/87, JO OEB 1992, 522, T 611/90, JO OEB 1993, 50).

II. Si de nouveaux faits et justifications ou autres éléments produits tardivement dans la procédure de recours soulèvent une affaire notablement différente de celle qui a été tranchée en première instance, la chambre de recours doit normalement la renvoyer à la première instance lorsque l'équité envers les parties l'exige, en ordonnant une fixation des frais contre la partie responsable de la présentation tardive de ces moyens dans la procédure de recours (cf. point 2 des motifs de la décision).

III. Les affaires, au cours desquelles une nouvelle objection est présentée tardivement pendant la procédure de recours, ne doivent être renvoyées de-

* 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.

werden, wenn die Zulassung des neuen Einwands zum Widerruf des Patents führen würde (im Anschluß an T 416/87, ABI. EPA 1990,415). Ist das Patent in seinem Bestand nicht gefährdet, so kann es die Kammer entweder ablehnen, den völlig neuen Einwand zuzulassen, oder sie kann ihn im Beschwerdeverfahren zulassen und gegen den Einsprechenden entscheiden. Die letztgenannte Lösung ist unter Umständen vorzuziehen, denn sie führt zu einer ausführlichen schriftlichen Begründung, die in einem Rechtsstreit vor nationalen Gerichten gegebenenfalls von Nutzen sein kann (vgl. Nr. 2, letzter Absatz der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 145 150 wurde am 13. Januar 1988 bekanntgemacht (vgl. Patentblatt 88/02): dem Patent lag die europäische Patentanmeldung Nr. 84 306 559.0 zugrunde. ...

II. Am 15. Oktober 1988 wurde Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit beantragt; sonstige Gründe wurden nicht geltend gemacht. Der Einspruch wurde auf die folgenden entscheidungserheblichen Dokumente gestützt:

- (1) Derwent-Referat 26 384 W/16, beruhend auf der Druckschrift JP-A-48 053 093
- (1a) Übersetzung der Tabelle 1 der Druckschrift JP-A-48 053 093
- (2) US-A-3 234 252
- (3) DE-B-2149 715
- (4) DE-A-2 502 155
- (5) GB-A-1 371 956

III. Mit Entscheidung vom 18. Dezember 1989 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu. ... Sie vertrat auch die Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit ...

IV. Am 6. Februar 1990 wurde gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Am 26. April 1990 wurde eine Beschwerdebegründung eingereicht.

V. Die Beschwerdeführerin machte geltend, daß es für den Fachmann naheliegend sei, die Polysiloxane der Zusammensetzungen nach der Entgegenhaltung 1 durch die Polysiloxane der Formel 1 des Streitpatents zu ersetzen, weil ...

VI. Die Beschwerdegegnerin hielt daran fest, daß die erforderliche erfinderische Tätigkeit gegeben sei ...

VII. In der mündlichen Verhandlung am 13. November 1991 machte die Beschwerdeführerin als neuen Ein-

the new ground would result in the revocation of the patent (following T 416/87, OJ EPO 1990, 415). Where the maintenance of the patent would not be put at risk the Board can either refuse to admit the fresh ground of objection, or admit it into the appeal proceedings, and decide it against the opponent. The latter can be preferable, leading, as it does, to detailed written reasons being made available for possible further use in litigation before national courts (cf. point 2, last paragraph, of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. The grant of European patent No 0 145 150 in respect of European patent application No. 84 306 559 0 was announced on 13 January 1988 (cf. Bulletin 88/02). ...

II. Notice of opposition was filed on 15 October 1988 requesting revocation of the patent on the ground of lack of an inventive step and on no other ground. The opposition was supported by the following documents:

- (1) Derwent Abstract 26 384 W/16, based on JP-A-48 053 093,
 - (1a) Translation of Table 1 of JP-A-48 053 093,
 - (2) US-A-3 234 252,
 - (3) DE-B-2 149 715,
 - (4) DE-A-2 502 155, and
 - (5) GB-A-1 371 956
- which are relevant to the present decision.

III. By a decision dated 18 December 1989, the Opposition Division rejected the opposition, holding that the subject-matter of Claim 1 was novel. ... It also held that the subject-matter of Claim 1 involved an inventive step. ...

IV. A notice of appeal was filed against this decision on 6 February 1990 and the appeal fee was paid on the same date. A statement of grounds of appeal was submitted on 26 April 1990.

V. The appellant argued that it would be obvious to the skilled person to replace the polysiloxanes of the compositions according to document (1) by the present polysiloxanes of formula (1), because ...

VI. The respondent defended the presence of the requisite inventive step ...

VII. During oral proceedings held on 13 November 1991 the appellant introduced lack of novelty as a new ground

vant la première instance que lorsque l'admission de la nouvelle objection entraînerait la révocation du brevet (cf. T 416/87 JO OEB 1990, 415). Dans les cas où aucune menace ne pèse sur le maintien du brevet, la Chambre peut soit refuser l'admission de la nouvelle objection, soit l'admettre dans la procédure de recours et statuer contre l'opposant. Cette dernière solution peut être préférable, car elle permet de disposer de motifs détaillés qui peuvent être éventuellement utilisés ultérieurement en cas de litige devant les tribunaux nationaux (cf. point 2 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 84 306 559.0 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 145 150 dont la mention a été publiée le 13 janvier 1988 (cf. Bulletin 88/02). ...

II. Une opposition au brevet a été formée le 15 octobre 1988; l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué, en invoquant pour seul motif que l'invention n'impliquait pas une activité inventive. Les documents ci-après, qui sont importants pour la présente décision, ont été cités à l'appui de l'opposition.

- (1) Abrégé Derwent 26 384 W/16, sur la base de JP-A-48 053 093,
- (1a) Traduction du tableau 1 de JP-A-48 053 093,
- (2) US-A-3 234 252,
- (3) DE-B-2 149 715,
- (4) DE-A-2 502 155, et
- (5) GB-A-1 371 956.

III. Par décision en date du 18 décembre 1989, la division d'opposition a rejeté l'opposition, estimant que l'objet de la revendication 1 était nouveau. ... Selon elle, l'objet de la revendication 1 impliquait en outre une activité inventive. ...

IV. L'opposant s'est pourvu contre cette décision le 6 février 1990 et a acquitté la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 avril 1990.

V. Le requérant a allégué qu'il aurait été évident pour l'homme du métier de remplacer les polysiloxanes des compositions selon le document (1) par les polysiloxanes du brevet litigieux, répondant à la formule (1), puisque ...

VI. L'intimé a affirmé que la condition de l'activité inventive était satisfaite. ...

VII. Au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 13 novembre 1991, le requérant a invoqué comme nouvelle

spruchseinwand mangelnde Neuheit geltend (vgl. Nr. II); sie wies darauf hin, daß die beanspruchten Zusammensetzungen durch die Offenbarung der in ihrer Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltung 2 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien.

Obwohl die Kammer das Vorgehen der Beschwerdeführerin, den neuen Einwand einzuführen, entschieden mißbilligte und es in ihrem Ermessen stand, sämtliches verspätet eingereichte Material nicht zu berücksichtigen (vgl. "Allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA", ABI. EPA 1989, 417, insbesondere die Nummern 2 und 13, und T 182/89, ABI. EPA 1991, 391, T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50), beschloß sie, das verspätet eingereichte Material zuzulassen, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die Kammer und die Beschwerdegegnerin ohne weiteres in der Lage waren, sich mit ihm zu befassen, sowie aus den unter Nummer 2 dieser Entscheidung genannten Gründen.

In bezug auf den Einwand gegen die Neuheit räumte die Beschwerdegegnerin zwar ein, daß die Entgegenhaltung 2 Bestandteile in Mengen offenbare, die unter die beanspruchten Komponenten A, B und C fielen, machte aber geltend, daß die beanspruchten spezifischen Zusammensetzungen nur durch eine Ex-post-facto-Analyse dieser Entgegenhaltung entnommen werden könnten.

...

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

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, abgesehen von ...

IX. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig

2. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wollte die Beschwerdeführerin einen völlig neuen Einspruchseinwand, nämlich eine Vorveröffentlichung, geltend machen. Sie räumte offen ein, sie hätte diesen Grund durchaus vor der Einspruchsabteilung vorbringen und ausführen können, konnte aber nicht erklären, warum sie dies nicht getan hatte.

Dieses verspätete Vorbringen eines neuen Einspruchseinwands, das auf die Einführung eines völlig neuen Sachverhalts hinausläuft, wirft die Frage nach dem Zweck des Beschwerdeverfahrens nach dem EPÜ auf.

of opposition (cf. point II above), pointing out that the claimed compositions were made available to the public by means of the disclosure of document (2) cited by the appellant in his notice of opposition.

Despite its strong disapproval of the appellant's conduct in raising a new ground of opposition and mindful of its discretionary power to disregard all late-filed matter (cf. "General principles for opposition procedure in the EPO", OJ EPO 1989, 417, particularly paragraphs 2 and 13, and T 182/89, OJ EPO 1991, 391, as well as T 326/87, OJ EPO 1992, 522, and T 611/90, OJ EPO 1993, 50), the Board decided to admit the late-submitted matter, largely because the Board and the respondent were clearly in the position to deal with it, as well as for the reasons set out in paragraph 2 of this decision.

In relation to the novelty objection, the respondent admitted that document (2) disclosed constituents in amounts falling within the scope of the claimed components A, B and C, but he nevertheless argued that the specific claimed compositions could only be deduced from this document by *ex post facto* analysis.

...

VIII. The appellant requested the impugned decision to be set aside and that the patent be revoked

The respondent requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as granted, save

IX. ...

Reasons for the Decision

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

2. At the start of the oral proceedings the appellant sought to introduce a totally new ground of objection, namely that of prior publication. He freely admitted that this ground could well have been submitted and argued by him before the Opposition Division, but was unable to offer any explanation why he had not done this

This late submittal of a new ground of objection, amounting to the raising of a totally fresh case, raises the question of the function of appeals under the EPC.

objection l'absence de nouveauté (cf. point II supra), précisant que les compositions revendiquées avaient été rendues accessibles au public par la divulgation du document (2) qu'il avait cité dans son acte d'opposition.

Bien que désapprouvant fortement la conduite du requérant consistant à invoquer une nouvelle objection et qu'étant soucieuse de son pouvoir d'appréciation lui permettant de ne pas prendre en compte tous les éléments présentés tardivement (cf. les principes généraux régissant "la procédure d'opposition à l'OEB", JO OEB 1989, 417, en particulier les points 2 et 13, et décisions T 182/89, JO OEB 1991, 391, T 326/87, JO OEB 1992, 522, ainsi que T 611/90, JO OEB 1993, 50), la Chambre a décidé de considérer comme recevable l'élément présenté tardivement, et ce, outre les raisons exposées au point 2 de la présente décision, en grande partie parce qu'elle-même tout comme l'intimé étaient parfaitement en mesure d'apprécier cet élément.

Pour ce qui est de l'objection relative à la nouveauté de l'invention, l'intimé a reconnu que les quantités de constituants divulgués dans le document (2) étaient du même ordre que celles des constituants A, B et C revendiqués, mais il a néanmoins affirmé que les compositions spécifiques revendiquées ne pouvaient être déduites de ce document que par une analyse *a posteriori*

...

VIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été délivré, à l'exception de

IX. ...

Motifs de la décision

1 Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Au début de la procédure orale, le requérant a voulu invoquer une objection entièrement nouvelle, à savoir l'existence d'un document antérieur. Il a volontiers reconnu qu'il aurait certes pu invoquer cette objection devant la division d'opposition, mais a été incapable d'expliquer pourquoi il ne l'avait pas fait.

Le fait d'invoquer tardivement une nouvelle objection, comme dans la présente espèce, qui équivaut à saisir l'instance d'une affaire totalement nouvelle, pose la question de la fonction des recours formés conformément à la CBE.

In diesem Zusammenhang wird zuweilen behauptet, der Wortlaut des Artikels 114 (1) EPÜ

"In den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ..."

bedeute, die Beschwerdekammern müßten praktisch das erstinstanzliche Verfahren neu aufrollen mit dem unbeschränkten Recht und sogar der Pflicht, alles neue Material ungeachtet der Frage zu prüfen, wie spät es vorgebracht wurde. Nach Auffassung der Kammer läßt eine solche Auslegung des Artikels 114 (1) EPÜ nicht nur den Zusammenhang mit dem zweiten Absatz des Artikels 114, sondern auch den mit dem Artikel 111 (1) EPÜ vermissen. Wird Artikel 114 (1) EPÜ in seinem Gesamtzusammenhang ausgelegt, so wird erkennbar, daß der Umfang etwaigen neuen Materials, das von den Beteiligten oder der Kammer selbst in ein Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf, klar begrenzt ist, denn Beschwerdesachen müssen mit den in erster Instanz entschiedenen Fällen identisch oder eng verwandt sein und auch bleiben.

Diese Auslegung wird von der Rechtsprechung der Kammer eindeutig bestätigt, beispielsweise in den Entscheidungen T 26/88, ABI. EPA 1991, 30, T 326/87, ABI. EPA 1992, 522 und T 611/90, ABI. EPA 1993, 50 und auch in einer Reihe unveröffentlichter Entscheidungen, z. B. T 137/90, T 38/89 und T 153/85. Daraus folgt, daß ein Verfahren ungeachtet des Vorbringens oder der Anträge, für deren Zulassung sich die Kammern in Ausübung ihres richterlichen Ermessens entscheiden, immer ein Beschwerdeverfahren bleiben muß. Eine gute Beschreibung dessen, was ein Beschwerdeverfahren ist, enthält Nummer 12 der Entscheidungsgründe in der Sache T 26/88, wo es wie folgt heißt: "Nach Auffassung der Kammer liegt der wesentliche Zweck einer Beschwerde ... darin, zu untersuchen, ob eine von einem erstinstanzlichen Organ erlassene Entscheidung sachlich richtig ist ... Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Beschwerdekammer, Fragen zu prüfen und zu entscheiden, die erstmals im Beschwerdeverfahren gestellt werden." Diese enge Auslegung des Artikels 114, insbesondere des Artikels 114 (1), wird auch vom Wortlaut des Artikels 111 (1) letzter Satz EPÜ bestätigt, der eindeutig besagt, daß es Fälle gibt, die von einer Beschwerdekammer an die erste Instanz zurückverwiesen werden müssen; eine solche Zurückverweisung wäre völlig überflüssig, wenn die Beschwerdekammern sämtliches neue Material unbeschadet des Zeitpunkts seiner Einführung in das Verfahren prüfen oder sogar eine ausgedehnte, erschöpfende Untersuchung von Material durchführen müßten, das ihnen

It is sometimes argued in this connection that the peremptory wording of Article 114(1) EPC:

"In proceedings before it the European Patent Office shall examine the facts of its own motion ..."

means that the Boards of Appeal have to conduct what, in effect, are re-hearings of the first instance proceedings, with unfettered right, and indeed an obligation, to look at all fresh matter regardless of how late it was submitted. In the Board's judgment such an interpretation of Article 114(1) is out of the context not only of the remainder of the Article, namely Article 114(2), but also of the context of Article 111(1) EPC. When Article 114(1) is construed within its proper context, it becomes evident that there is a clear limit to the scope of any new matter that may be introduced into an appeal by the parties or by the Board itself, because cases on appeal must be, and remain, identical or closely similar to those on which first instance decisions have been rendered.

There is clear support for the above interpretation in the Board's jurisprudence, in cases such as T 26/88, OJ EPO 1991, 30, T 326/87, OJ EPO 1992, 522, and T 611/90, OJ EPO 1993, 50, as well as in a number of unpublished cases, e.g. T 137/90, T 38/89 and T 153/85. It follows that regardless of what arguments, facts, evidence or requests the Boards, in their judicial discretion, choose to admit into their proceedings, these proceedings must always remain appeal proceedings. A valid description of what appeal proceedings are is set out in paragraph 12 of the reasons of T 26/88 where it is stated "... the essential function of an appeal is to consider whether a decision which has been issued by a first instance department is correct on its merits ... it is not normally the function of a Board of Appeal ... to examine and decide upon issues in the case which have been raised for the first time during appeal proceedings". This narrow interpretation of Article 114, and in particular of Article 114(1), finds further support in the wording of Article 111(1) EPC, last sentence, which clearly envisages that there will be cases which will need to be referred back by a Board of Appeal to the first instance, which reference would be totally nugatory were the Boards of Appeal enjoined to investigate all new matter, regardless of its time of introduction into their proceedings, or even to conduct a roving and exhaustive enquiry into matters not submitted at all to them by the parties. In other words, such a blanket obligation to look at all matter, however late filed, would render the function of the first instance

A ce propos, d'aucuns soutiennent que le texte formel de l'article 114(1) CBE:

"Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ..."

signifie que les chambres de recours, après la première instance, ont en fait à recommencer l'instruction, avec le droit absolu, et même l'obligation, d'examiner tous les nouveaux éléments sans tenir compte du retard avec lequel ils ont été produits. La Chambre estime qu'une telle interprétation de cette disposition sort non seulement du contexte du reste de l'article 114 CBE, en l'occurrence l'article 114(2), mais aussi du contexte de l'article 111(1) CBE. Si l'article 114(1) est interprété à la lumière de son contexte, il devient évident qu'il existe une limite nette à la portée de tout nouvel élément pouvant être invoqué dans un recours par les parties ou par la chambre de recours elle-même; en effet, les affaires faisant l'objet d'un recours doivent être et rester identiques ou très semblables à celles pour lesquelles des décisions ont été rendues en première instance.

La jurisprudence de la Chambre va clairement dans le sens de cette interprétation, comme le montrent les affaires T 26/88, JO OEB 1991, 30, T 326/87, JO OEB 1992, 522 et T 611/90, JO OEB 1993, 50, ainsi qu'un grand nombre de décisions non publiées, par exemple T 137/90, T 38/89 et T 153/85. Par conséquent, quels que soient les faits et justifications ou les requêtes que les chambres, en vertu de leur pouvoir d'appréciation judiciaire, choisissent de considérer comme recevables dans la procédure, celle-ci reste et doit rester une procédure de recours. Le point 12 des motifs de la décision T 26/88 donne une description valable de ce qu'est la procédure de recours: "... la procédure de recours vise essentiellement à permettre l'examen de la validité quant au fond des décisions rendues en première instance ... Normalement, les chambres de recours n'ont pas à examiner les questions qui ont été soulevées pour la première fois pendant la procédure de recours ...". Cette interprétation restrictive de l'article 114 CBE, et en particulier de l'article 114(1), est également étayée par l'article 111(1), dernière phrase CBE, qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait que les chambres de recours peuvent avoir à renvoyer certaines affaires devant la première instance, ce qui serait totalement vain si elles étaient tenues d'examiner tout élément nouveau, quel que soit le moment où il a été produit dans la procédure de recours, ou même de passer minutieusement en revue des éléments que les parties n'ont aucunement soumis à leur examen. En d'autres termes, cette obliga-

von den Beteiligten überhaupt nicht vorgelegt worden ist. Mit anderen Worten: Eine solche generelle Verpflichtung zur Prüfung sämtlichen Materials ungeachtet der Frage, wie spät es eingereicht worden ist, würde die Tätigkeit der erstinstanzlichen Organe entweder überflüssig machen oder ihre Aufgabe darauf beschränken, lediglich eine vorläufige Auffassung im Hinblick auf eine spätere richterliche Überprüfung und Entscheidung durch die Beschwerdekammern darzulegen.

Dennoch herrscht selten Klarheit darüber, wie die Beschwerdekammern vorgehen müssen, wenn Material verspätet eingereicht wird. In der vorstehend erwähnten Entscheidung T 326/87 vertrat die Kammer beispielsweise die Auffassung, daß bei verspätet in das Beschwerdeverfahren eingeführten neuen Beweismitteln, Argumenten oder sonstigem Material, das zu einem Fall führt, der sich von dem erstinstanzlich entschiedenen erheblich unterscheidet, dieser **in der Regel** an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, damit die Beteiligten in den Genuss zweier Instanzen kommen. In ihrer ebenfalls bereits genannten Entscheidung T 611/90 legte die Beschwerdekammer das Kriterium "in der Regel" jedoch so aus, daß eine solche Zurückverweisung nur dann erfolgen sollte, wenn der Grundsatz der Billigkeit gegenüber den Beteiligten dies erfordert. In dem betreffenden Fall hatte die Kammer entschieden, eine völlig neue Frage, die noch nie vorgebracht, untermauert, geschweige denn geltend gemacht worden war (öffentliche Vorbenutzung), an die erste Instanz zurückzuverweisen, wobei sie die Kosten dem Beteiligten auferlegte, der ihre verspätete Einführung in das Beschwerdeverfahren zu vertreten hatte. Der Grund für diese Entscheidung ist natürlich der, daß das Vorbringen eines völlig neuen Einwands, wie im vorliegenden Fall geschehen, die extremste Art der Vorlage eines neuen Falls ist, verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Anträge können möglicherweise zu solch einem neuen Fall führen, aber das Vorbringen eines völlig neuen Einwands im Beschwerdeverfahren muß diese Wirkung zwangsläufig haben.

Allerdings folgt aus der Entscheidung T 611/90 nicht, daß alle Fälle, in denen ein neuer Einwand im Beschwerdeverfahren verspätet vorgebracht wird, an die erste Instanz zurückverwiesen werden müssen. Die Kammer ist im Gegenteil der Auffassung, daß eine solche Zurückverweisung nur dann erfolgen sollte, wenn die Zulassung des neuen Einwands im Beschwerdeverfahren zum Widerruf des Patents führen würde.

Diese Vorgehensweise stimmt mit der Begründung der Entscheidung T 416/87 (ABI EPA 1990, 415) völlig überein,

departments either superfluous, or delegate their role to merely providing a preliminary opinion for subsequent judicial review and decision by the Boards of Appeal.

Nevertheless, the course of action to be followed by the Boards of Appeal in dealing with late-filed matter is seldom clear cut. For example, in the above-mentioned case of T 326/87, the Board held that where fresh evidence, arguments or other matter filed late in the appeal raised a case substantially different from that decided by a first instance, that case should **normally** be referred back to the first instance in order to allow the parties two levels of jurisdiction. However, in its decision of T 611/90, also previously referred to, the Board of Appeal interpreted the criterion "normally" as meaning that such a reference back should be made only where this was demanded by fairness to the parties. In that case, the Board did decide to refer a totally new issue, never before argued, supported, let alone pleaded (one of prior public use) to the first instance, with an award of costs against the party responsible for its tardy introduction into the appeal proceedings. The reason for this decision is, of course, that the raising of a totally fresh ground of appeal, as is the case in the matter here under appeal, is the most extreme way of presenting a fresh case: late filed facts, evidence, requests and arguments may or may not erect such a new case, but the raising on appeal of a totally new ground of appeal must, of necessity, have this effect.

It does not, however, follow from T 611/90 that all cases where a new ground of objection is raised late in the appeal must be referred back to the first instance. On the contrary, in the Board's judgment such reference should be made only where the admittance of the new ground into the appeal proceedings would result in the revocation of the patent.

This approach is clearly consonant with the reasoning of decision T 416/87, OJ EPO 1990, 415, see para-

tion générale d'examiner tous les éléments, aussi tardive qu'ait été leur production, soit rendrait la fonction des premières instances superflue, soit réduirait leur rôle à donner simplement un premier avis avant que les chambres de recours ne procèdent à l'examen judiciaire de l'affaire et ne statuent en l'espèce.

Néanmoins, la démarche que les chambres de recours doivent suivre en présence d'éléments produits tardivement est rarement bien définie. Par exemple, dans l'affaire T 326/87 mentionnée ci-dessus, la Chambre a considéré que si de nouveaux faits et justifications ou autres éléments produits tardivement dans la procédure de recours soulèvent une affaire notablement différente de celle qui a été tranchée en première instance, cette affaire doit **normalement** être renvoyée à la première instance pour que les parties puissent bénéficier de deux instances. Cependant, dans sa décision T 661/90, également déjà citée, la Chambre a interprété le critère "normalement" comme signifiant qu'un tel renvoi ne doit avoir lieu que s'il s'impose par souci d'équité envers les parties. Dans cette affaire, la Chambre a décidé de renvoyer devant la première instance l'examen d'une question totalement nouvelle, qui n'avait jusqu'alors été discutée ni étayée d'aucune façon et encore moins traitée de manière à ce que la cause fût en état (question qui concernait l'usage antérieur notoire), en ordonnant une fixation des frais contre la partie responsable de la présentation tardive de ces nouveaux moyens dans la procédure de recours. La raison de cette décision est bien entendu que le fait d'invoquer une objection entièrement nouvelle, comme c'est le cas dans la présente espèce, constitue le moyen le plus extrême de saisir l'instance d'une affaire nouvelle: si des faits, justifications et requêtes produits ou présentés tardivement n'entraînent pas nécessairement une telle nouvelle affaire, il faut par contre qu'une objection entièrement nouvelle invoquée lors de la procédure de recours ait cet effet.

Cependant, il ne résulte pas de la décision T 611/90 que toutes les affaires dans lesquelles une nouvelle objection est invoquée tardivement doivent être renvoyées devant la première instance. La Chambre estime au contraire qu'un tel renvoi ne doit avoir lieu que dans le cas où la prise en compte de la nouvelle objection dans la procédure de recours entraînerait la révocation du brevet.

Cela est tout à fait en accord avec l'argumentation développée au point 9 des motifs de la décision T 416/87,

wo die Kammer unter Nummer 9 der Entscheidungsgründe ausführte, daß "ein Dokument, das vom Einsprechenden erstmals in der Beschwerdephase ... herangezogen wird ..., in der Regel an die erste Instanz zurückverwiesen werden sollte, ... wenn die Kammer das neu eingeführte Dokument für so bedeutsam hält, daß sie die Aufrechterhaltung des Patents gefährdet sieht". Diese Handlungsweise hat ihren Grund natürlich darin, daß die Entscheidung der Kammer, ein Patent zu widerrufen, endgültig wäre.

In Fällen, in denen das Patent in seinem Bestand **nicht** gefährdet ist, hat die Kammer die Wahl zwischen zwei Maßnahmen: a) Sie kann es ablehnen, den neuen Einwand zuzulassen; b) sie kann den neuen Einwand im Beschwerdeverfahren zulassen und gegen den Einsprechenden entscheiden. Nach Auffassung der Kammer ist die letztgenannte Maßnahme in der Regel vorzuziehen, denn sie führt (in der schriftlichen Entscheidung) zu einer ausführlichen Begründung, die in einem etwaigen späteren Rechtsstreit vor den nationalen Gerichten hilfreich sein kann. Natürlich kann es, wie in der Entscheidung T 611/90, auch Fälle geben, in denen es der verspätet geltend gemachte Einwand seiner Natur nach der Kammer unmöglich macht, auch nur zu einer Vorabentscheidung zu gelangen, weil die Frage vollständig von der Glaubwürdigkeit von Beweismitteln abhängt, die der Patentinhaber aus Zeitgründen nicht prüfen und schon gar nicht zu widerlegen versuchen konnte. Im vorliegenden Fall wird als neuer Grund eine Vorveröffentlichung geltend gemacht, und obwohl die Patentinhaberin nur eine vorläufige Stellungnahme abgeben und die von der Einsprechenden vorgebrachten Argumente nur ansatzweise erwidern konnte, war die Kammer auf der Grundlage dieser Argumente sowie ihrer Ermittlungen von Amts wegen gemäß Artikel 114 (1) EPÜ in der Lage, zu einer Entscheidung zu gelangen.

3. Zu klären sind deshalb die Fragen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4 Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 wurde von der Beschwerdeführerin auf der Grundlage der Entgegenhaltung 2 bestritten.

...

Unter diesen Umständen ist die Kammer überzeugt, daß die Entgegenhaltung 2 die spezifische Kombination der drei obligatorischen Komponenten, die in Anspruch 1 des angefochtenen Patents definiert sind, nicht offenbart

In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, daß die Entgegenhaltung 2 und die darin offenbarten besonderen Bestandteile von der Beschwerdeführerin in Kenntnis der be-

graph 9 of the Reasons, where the Board stated "... a document which is relied upon by the opponent for the first time during the appeal stage should ... normally be referred back to the first instance ... where the Board considers that a newly introduced document is so relevant that the maintenance of the patent is at risk". The reason for this approach, clearly, is that the Board's decision to revoke a patent would be final.

In cases where the maintenance of the patent would **not** be put at risk, the Board has two courses of action open to it: (a) refuse to admit the fresh ground of objection; (b) admit the fresh ground into the appeal proceedings, and decide it against the opponent. In the Board's view, the latter course of action is generally preferable, because it leads to detailed reasons being made available (in the written decision), which may be of assistance in any subsequent litigation before the national courts. There may of course, as was the case in T 611/90, be situations where the very nature of the late-raised ground of objection is such as to make it impossible for the Board to arrive at even a preliminary decision, because the issue hinges totally on the credibility of evidence which the patentee has had no time to consider, let alone attempt to rebut. In the present case, the fresh ground is one of prior publication, and although the patentee was able to express only a preliminary view, and lead only outline arguments in response to those put forward by the opponent, the Board has been able to come to a decision on the matter on the basis of those arguments, as well as of its motion pursuant to Article 114(1) EPC

3. The issues to be dealt with are, therefore, whether the subject-matter of Claim 1 is novel and involves an inventive step.

4. The novelty of the subject-matter of Claim 1 has been disputed by the appellant on the basis of document (2).

...

In these circumstances the Board holds that document (2) does not disclose the specific combination of the three mandatory components defined in Claim 1 of the opposed patent.

In this connection it is observed by the Board that it must be borne in mind that document (2), and the particular constituents disclosed therein, have been mentioned by the appellant with

JO OEB 1990, 415, dans lequel la Chambre a déclaré: "... un document cité pour la première fois par un opposant dans une procédure de recours devrait normalement ... être renvoyé devant la première instance ... lorsque la chambre considère que le nouveau document cité est d'une pertinence telle que le brevet risque de ne plus pouvoir être maintenu". Ce point de vue est de toute évidence motivé par le fait que la décision de la chambre de révoquer un brevet serait définitive.

Dans les cas où **aucune** menace ne pèse sur le maintien du brevet, la chambre saisie de l'affaire a le choix entre deux possibilités: a) refuser de tenir compte de la nouvelle objection; b) tenir compte de la nouvelle objection dans la procédure de recours et statuer contre l'opposant. La Chambre juge cette seconde solution préférable d'une façon générale, car elle permet de formuler des motifs détaillés (dans la décision écrite) qui pourront être utiles en cas de litige ultérieur devant les tribunaux nationaux. Il peut bien entendu arriver, comme cela a été le cas avec la décision T 611/90, que la nature même de l'objection invoquée tardivement soit telle qu'il est impossible à la chambre de recours de parvenir à ne serait-ce qu'une première décision, du fait que la question à trancher dépend entièrement de la crédibilité de la preuve que le titulaire n'a pas eu le temps d'examiner, et encore moins d'essayer de réfuter. Dans la présente espèce, le nouveau motif est qu'il existe un document antérieur, et bien que le titulaire du brevet n'ait pu donner qu'un avis préliminaire et n'ait fait qu'esquisser des arguments en réponse à ceux avancés par l'opposant, la Chambre a pu rendre une décision sur la base de ces arguments ainsi que de l'examen d'office des faits en application de l'article 114(1) CBE.

3. Cela étant, les questions sur lesquelles la Chambre doit se prononcer maintenant sont celles de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

4. Le requérant s'est fondé sur le document (2) pour contester la nouveauté de l'objet de la revendication 1.

...

Dans ces conditions, la Chambre estime que le document (2) ne divulgue pas la combinaison spécifique des trois constituants obligatoires définis dans la revendication 1 du brevet attaqué.

A cet égard, la Chambre rappellera que c'est en partant rétrospectivement des compositions revendiquées que le requérant a invoqué le document (2) et les constituants spécifiques qui y sont

anspruchten Zusammensetzungen genannt worden sind und daß das Vorhandensein der in der Entgegenhaltung 2 erwähnten Bestandteile, die unter die beanspruchten Zusammensetzungen fallen, nicht zwangsläufig eine patentierbare Auswahl aus dem breiten Spektrum möglicher Kombinationen dieser offenbarten Bestandteile ausschließt.

...

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der erteilten Fassung, aber mit den im Antrag der Beschwerdegegnerin enthaltenen Änderungen aufrechtzuerhalten

hindsight of the claimed compositions, and that the presence of the constituents mentioned in document (2) which fall within the scope of the claimed compositions, does not necessarily rule out a patentable selection from the vast range of possible combinations of these disclosed constituents

...

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

1. The appeal is dismissed.
2. The Opposition Division's decision is set aside
3. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent as granted but subject to the amendments contained in the respondent's request.

divulgués, et que la présence des constituants cités dans le document (2) qui sont compris dans les compositions revendiquées n'exclut pas nécessairement une sélection brevetable parmi un large éventail de combinaisons possibles de ces constituants divulgués.

...

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

1. Le recours est rejeté.
2. La décision de la division d'opposition est annulée
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet tel que délivré, à l'exception des modifications contenues dans la requête de l'intimé.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 21. März 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer

Vorsitzender: F. Antony
Mitglieder: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Einsprechender/Beschwerdegegner:

- 1) Hüls Aktiengesellschaft
- 2) BASF Aktiengesellschaft
- 3) General Electric Company

Stichwort: Polyphenylenäther-zusammensetzungen/ASAHI

Artikel: 54, 114 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit (verneint) - Vorbenutzung - Verfügbarkeit des Erzeugnisses und der Information" - "verspätetes Vorbringen - Mißbrauch des Verfahrens"

Leitsatz

In Einspruchsverfahren müssen Entscheidungen der Kammern über die von den Verfahrensbeteiligten beige-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.3 dated 21 March 1991
T 270/90- 3.3.3*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Antony
Members: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opponent/Respondent:
(1) Hüls Aktiengesellschaft
(2) BASF Aktiengesellschaft
(3) General Electric Company

Headword: Polyphenylene ether compositions/ASAHI

Article: 54, 114 EPC

Keyword: "Novelty (no) - prior use - availability of the product and the information" - "Late submissions - abuse of procedure"

Headnote

In opposition proceedings decisions of the Boards on the evidence adduced by the parties must be arrived at on the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.3, en date du 21 mars 1991
T 270/90 - 3.3.3*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: F. Antony
Membres: C. Gérardin
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant: Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha

Opposant/intimé:
1) Hüls Aktiengesellschaft
2) BASF Aktiengesellschaft
3) General Electric Company

Référence: Compositions de polyoxyphénylène/ASAHI

Article: 54, 114 CBE

Mot-clé: "Nouveauté (non) - utilisation antérieure - accessibilité du produit et de l'information" - "Moyens invoqués tardivement - détournement de la procédure"

Sommaire

Il incombe aux chambres de recours qui statuent dans des affaires d'opposition de se fonder sur les preuves ap-

* 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.