

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer
3.3.1 vom 30. August 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. Jahn
Mitglieder: J. M. Jonk
R. E. Teschemacher

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Neynaber Chemie GmbH
Einsprechender/Beschwerdegegner:
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Stichwort: Basische Bleisalze/
NEYNABER**

Artikel: 56, 113(1), 123(3) EPÜ

**Schlagwort: "Hauptantrag: unzuläs-
sige Erweiterung (ja) - neuer Ein-
wand in der mündlichen Verhand-
lung in Abwesenheit des Patentinha-
bers" - "Hilfsantrag: erfinderische
Tätigkeit (ja)"**

Leitsätze

I. Die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung ist jedenfalls dann zulässig, wenn die Erörterung der Frage für den ordnungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren (im Anschluß an G 4/92, ABI. EPA 1994, 149).

II. Daher kann die Entscheidung auf den vor der mündlichen Verhandlung nicht erörterten Grund gestützt werden, eine vom Patentinhaber beantragte Anspruchsänderung sei eine nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs.

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 30 August 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: A. Jahn
Members: J.M. Jonk
R.E. Teschemacher

**Patent proprietor/Appellant:
Neynaber Chemie GmbH
Opponent/Respondent:
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Headword: Basic lead salts/
NEYNABER**

Article: 56, 113(1), 123(3) EPC

**Keyword: "Main request:
inadmissible extension (yes) - new
objection in oral proceedings in
patent proprietor's absence" - "
Subsidiary request: inventive step
(yes)"**

Headnote

I. A decision may be based on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietor could have expected the question to be discussed and was aware from the proceedings to date of the actual bases on which it would be judged (see G 4/92 - OJ EPO 1994, 149).

II. The decision can therefore be based on the ground - not discussed prior to the oral proceedings - that a claim amendment requested by the patent proprietor is, under Article 123(3) EPC, an inadmissible extension of the protection conferred

* 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 Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 30 août 1994
T 341/92 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. Jahn
Membres : J. M. Jonk
R. E. Teschemacher

**Titulaire du brevet/requérant:
Neynaber Chemie GmbH
Opposant/intimé :
1. Metallgesellschaft AG
2. Chemische Werke München Otto
Bärlocher GmbH**

**Référence : Sels de plomb basi-
ques/NEYNABER**

Article : 56, 113(1), 123(3) CBE

**Mot-clé: "Requête principale: exten-
sion inadmissible (oui) - nouvelle
objection soulevée au cours de la
procédure orale en l'absence du titu-
laire du brevet" - "Requête subsi-
diaire : activité inventive (oui)"**

Sommaire

*I. Il est permis de fonder une déci-
sion sur un motif examiné pour la
première fois au cours de la procé-
dure orale et s'opposant au maintien
du brevet sous sa forme modifiée,
dès lors que le titulaire du brevet,
absent à la procédure orale à laquel-
le il a été régulièrement cité, peut
s'attendre, d'après l'état d'avance-
ment de la procédure, à ce que la
question soit examinée, et qu'il sait,
au vu de la procédure, selon quels
critères cette question sera appréciée
(cf. décision G 4/92, JO OEB 1994,
149)*

*II. En conséquence, la décision peut
être fondée sur le motif, non exami-
né avant la procédure orale, selon
lequel une modification d'une reven-
dication requise par le titulaire du
brevet représentée, au regard de l'arti-
cle 123(3) CBE, une extension inad-
missible de la protection*

* 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 Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 27. November 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung 85 115 046.6 wurde das europäische Patent 184 128 mit 11 Patentansprüchen erteilt. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 1. Juni 1988 im Patentblatt 88/22 bekannt gemacht. Der einzige unabhängige Anspruch lautete:

"Verfahren zur Herstellung von Blei(II)-fettsäuresalzen durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren, insbesondere im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für halogenhaltige Polymerisate, insbesondere für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß 2-basische Bleisalze der Formel $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{Fettsäurerest})_2$ in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze, die organische Hydroxylverbindungen enthält, unter Zusatz von Blei(II)-oxyd hergestellt werden."

II. Gegen die Erteilung des Patents wurde von der Beschwerdegegnerin (I) am 28. Februar 1989 und von der Beschwerdegegnerin (II) am 1. März 1989 Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen. ...

III. Mit der am 24. September 1991 verkündeten, am 10. Februar 1992 schriftlich begründeten Entscheidung wurde das Patent widerrufen.

Der Entscheidung lagen die am 26. August 1989 eingereichten Ansprüche 1 bis 9 zugrunde, wobei deren Anspruch 1 im wesentlichen dem Anspruch 1 des Streitpatents entsprach, aber durch den Ausschluß von bestimmten Hydroxylverbindungen, nämlich Fettalkoholen, Glycerin-12-hydroxystearat und Triethanolamindistearat, eingeschränkt war.

In der Entscheidung wird ausgeführt, daß der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 zwar neu sei, aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. ...

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 7. April 1992 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegte Beschwerde, die am 27. Mai 1992 begründet wurde.

Mit der Beschwerdebegründung vom 27. Mai 1992 hat die Beschwer-

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 184 128 comprising 11 claims was granted on the basis of European patent application No. 85 115 046.6 filed on 27 November 1985. The notice of grant was published in Patent Bulletin 88/22 on 1 June 1988. The only independent claim read as follows:

"A process for the production of lead(II) fatty acid salts by reaction of lead(II) oxide with a melt of the lead-salts-forming fatty acids, especially during production of stabiliser mixtures for halogen-containing polymers, particularly PVC, characterised in that dibasic lead salts of the formula $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{fatty acid residue})_2$ are prepared in a melt of the neutral lead fatty acid salts containing organic hydroxyl compounds with addition of lead(II) oxide."

II. Notice of opposition to the grant of the patent was filed by respondents (I) on 28 February 1989 and respondents (II) on 1 March 1989, requesting that the patent be revoked on the ground of lack of novelty and inventive step. ...

III. By the decision announced on 24 September 1991 and followed on 10 February 1992 by a written statement of the reasons on which it was based, the patent was revoked.

The decision was taken on claims 1 to 9 filed on 26 August 1989. Claim 1 essentially corresponded to claim 1 of the contested patent, but was limited by the exclusion of certain hydroxyl compounds, namely fatty alcohols, glycerol-12-hydroxystearate and triethanolamine distearate.

The decision stated that, although the subject-matter of amended claim 1 was new, it did not involve an inventive step. ...

IV. An appeal, accompanied by payment of the prescribed fee, was filed against this decision on 7 April 1992, and the statement setting out the grounds was filed on 27 May 1992.

Together with this statement of grounds, the appellants filed as the

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen 85 115 046.6, déposée le 27 novembre 1985, a donné lieu à la délivrance du brevet européen 184 128, qui comporte 11 revendications. La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 1^{er} juin 1988 au Bulletin des brevets 88/22. La seule revendication indépendante s'énonçait comme suit:

"Procédé pour la préparation de sels d'acides gras et de plomb (II), par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb, notamment dans le cadre de la préparation de mélanges stabilisants pour polymères halogénés, en particulier pour PVC, caractérisé en ce que l'on prépare des sels de plomb dibasiques de formule $2\text{PbO}\cdot\text{Pb}(\text{radical d'acide gras})_2$ dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb, qui contient des composés organiques hydroxylés, avec addition d'un oxyde de plomb (II)."

II. L'intimé (I) et l'intimé (II) ont fait opposition au brevet respectivement le 28 février 1989 et le 1^{er} mars 1989, et demandé la révocation du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive. ...

III. Par décision prononcée le 24 septembre 1991 et motivée par écrit le 10 février 1992, le brevet a été révoqué.

La décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 9, déposées le 26 août 1989. La revendication 1, qui correspondait pour l'essentiel à la revendication 1 du brevet litigieux, avait toutefois été limitée par l'exclusion de certains composés hydroxylés, à savoir les alcools gras, l'hydroxy-12-stéarate de glycérol et le distéarate de triéthanolamine.

Il est dit dans la décision que l'objet de la revendication modifiée 1 est certes nouveau, mais qu'il n'implique aucune activité inventive. ...

IV. Le 7 avril 1992, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe prescrite; le 27 mai 1992, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

Avec ce mémoire, le requérant a présenté, à titre de requête principale,

deführerin als Hauptantrag neue Ansprüche 1 bis 8 eingereicht, deren Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Verfahren zur Herstellung von 2-basischen Bleisalzen der Formel $2PbO.Pb(\text{Fettsäurerest})_2$ durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäuren in Gegenwart von organischen Stabilisator- bzw. Gleitmittelkomponenten für PVC mit freien Hydroxylgruppen im Rahmen der Herstellung von Stabilisatorgemischen für PVC, dadurch gekennzeichnet, daß als Gleitmittelkomponenten mit freien Hydroxylgruppen Partialester des Glycerins und/oder des Pentaerythrits eingesetzt werden."

Gleichzeitig hat sie als Hilfsantrag neue Ansprüche 1 bis 7 vorgelegt; Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung vorbestimmter Gemische von neutralen und 2-basischen Bleisalzen der Formel $2PbO.Pb(\text{Fettsäurerest})_2$ durch Umsetzung von Blei(II)-oxyd mit einer Schmelze der Bleisalz bildenden Fettsäure, wobei

- zunächst neutrales Bleisalz durch Schmelzreaktion gebildet wird,
- der Schmelze Partialester des Glycerins und/oder Pentaerythrits und weiteres Blei(II)-oxyd zugegeben und
- die Reaktion bis zu dessen Umwandlung in basisches Bleisalz durchgeführt wird."

Sie hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 8 (Hauptantrag) oder 1 bis 7 (Hilfsantrag) aufrechtzuerhalten.

V. Die Beschwerdeführerin hat die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes dieser Ansprüche damit verteidigt, daß ...

VI. Die Beschwerdegegnerin (I) tritt dieser Auffassung entgegen. ...

VII. Am 30. August 1994 hat eine, sowohl von der Beschwerdeführerin als auch von der Beschwerdegegnerin (I) beantragte mündliche Verhandlung stattgefunden, bei der die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin (II) - wie vorher angekündigt - nicht vertreten waren.

main request new claims 1 to 8, with claim 1 reading as follows:

"A process for the production of dibasic lead salts of the formula $2PbO.Pb(\text{fatty acid residue})_2$ by reaction of lead(II) oxide with a melt of the lead-salts-forming fatty acids in the presence of organic stabiliser or lubricant components for PVC containing free hydroxyl groups during production of stabiliser mixtures for PVC, characterised in that partial esters of glycerol and/or pentaerythritol are used as lubricant components containing free hydroxyl groups."

At the same time they submitted new claims 1 to 7 as a subsidiary request. Claim 1 reads as follows:

"A process for the production of predetermined mixtures of neutral and dibasic lead salts of the formula $2PbO.Pb(\text{fatty acid residue})_2$ by reaction of lead(II) oxide with a melt of lead-salts-forming fatty acids, in which

- neutral lead salt is initially formed by reaction in the melt,
- partial ester of glycerol and/or of pentaerythritol and more lead(II) oxide is added to the melt, and
- the reaction is continued until the lead(II) oxide has been converted into basic lead salt."

They requested that the contested decision be set aside and the patent be maintained on the basis of claims 1 to 8 (main request) or 1 to 7 (subsidiary request).

V. In support of their view that the subject-matter of these claims involved an inventive step, the appellants argued that ...

VI. Respondents (I) dispute this view. ...

VII. On 30 August 1994 oral proceedings took place at the request of both the appellants and respondents (I); the appellants and respondents (II) were not represented, having notified the board to that effect in advance.

de nouvelles revendications 1 à 8, dont la revendication 1 s'énonce comme suit :

"Procédé pour la préparation de sels de plomb dibasiques de formule $2PbO.Pb(\text{radical d'acide gras})_2$ par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb, en présence de composants de stabilisants ou de lubrifiants organiques pour PVC, comportant des groupes hydroxyle libres, dans le cadre de la préparation de mélanges stabilisants pour PVC, caractérisé en ce que l'on emploie, en tant que composants de lubrifiants comprenant des groupes hydroxyle libres, des esters partiels du glycérol et/ou du pentaérythritol."

Il a en même temps présenté, à titre de requête subsidiaire, de nouvelles revendications 1 à 7. La revendication 1 s'énonce comme suit:

"Procédé pour la préparation de mélanges prédéterminables de sels de plomb neutres et dibasiques de formule $2PbO.Pb(\text{radical d'acide gras})_2$ par réaction d'oxyde de plomb (II) avec une masse fondue constituée par les acides gras formant des sels de plomb,

- un sel neutre de plomb étant d'abord formé par réaction en masse fondue,
- des esters partiels du glycérol et/ou du pentaérythritol et de l'oxyde de plomb (II) supplémentaire étant ajoutés à la masse fondue,
- la réaction étant poursuivie jusqu'à la transformation de celui-ci en sel basique de plomb."

Le requérant a demandé que la décision entreprise soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 8 (requête principale) ou 1 à 7 (requête subsidiaire).

V. Le requérant a défendu l'activité inventive de l'objet de ces revendications en ...

VI. L'intimé (I) s'est opposé à cet avis ...

VII. A la demande du requérant ainsi que de l'intimé (I), une procédure orale a eu lieu le 30 août 1994. Comme ils l'avaient annoncé, le requérant et l'intimé (II) n'y étaient pas représentés.

In der mündlichen Verhandlung äußerte die Beschwerdegegnerin (I) sich im einzelnen zur Gewährbarkeit des Hauptantrags. In diesem Zusammenhang wurde von der Kammer die Frage aufgegriffen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag gegen Artikel 123(3) EPÜ verstößt. Die Beschwerdegegnerin (I) vertrat die Auffassung, daß durch die Streichung der Passage "in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze" der Schutzbereich erweitert worden sei. Nachdem die Kammer zu erkennen gegeben hatte, daß sie den Hauptantrag für nicht gewährbar erachtet, hat die Beschwerdegegnerin (I) erklärt, daß sie zum Hilfsantrag nicht weiter Stellung nehmen werde.

VIII. Die Beschwerdegegnerin (I) (Einsprechende I) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag verkündet.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde genügt den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 EPÜ, sowie der Regel 64; sie ist daher zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich von dem in der erteilten Fassung hauptsächlich dadurch, daß das im erteilten Anspruch enthaltene Merkmal, wonach die 2-basischen Bleifettsäuresalze in einer Schmelze der neutralen Bleifettsäuresalze hergestellt werden, fehlt. Dies hat zur Folge, daß - entgegen der klaren Bestimmung nach der erteilten Anspruchsfassung - die Durchführung des Verfahrens in einer Schmelze neutraler Bleifettsäuresalze nicht mehr ein wesentlicher Verfahrensparameter, sondern nur mehr fakultativ ist. Der geltende Anspruch 1 erweitert somit den Schutzbereich des erteilten Patents, da unter den geänderten Anspruchsausführungsformen fallen, die vom erteilten Anspruch nicht umfaßt wurden.

2.2 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegen Artikel 123(3) EPÜ verstößt und daß aus diesem Grund der Hauptantrag scheidet.

During the oral proceedings respondents (I) commented in detail on the allowability of the main request. The board took up the issue of whether the subject-matter of claim 1 according to the main request infringed Article 123(3) EPC. Respondents (I) held that the deletion of the passage "in a melt of the neutral lead fatty acid salts" had extended the protection conferred. After the board had indicated that it did not consider the main request allowable, respondents (I) declared that they would not make any further comment on the subsidiary request.

VIII. Respondents (I) (opponents I) requested that the appeal be dismissed.

IX. At the end of the oral proceedings it was announced that the patent would be maintained with the claims according to the subsidiary request.

Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 EPC and Rule 64; it is therefore admissible.

2. Main request

2.1 The main difference between claim 1 of the main request and the claim in the granted patent is that the feature in the patent claim, according to which the dibasic lead fatty acid salts are prepared in a melt of neutral lead fatty acid salts, is missing. Thus - contrary to the specific instruction in the claim of the granted patent - carrying out the process in a melt of neutral lead fatty acid salts is no longer an essential process parameter, but is now merely optional. Claim 1 as now worded thus extends the protection conferred by the granted patent, since embodiments not covered by the claim in the granted patent come within the scope of the amended claim.

2.2 The board therefore concludes that the subject-matter of claim 1 infringes Article 123(3) EPC and that the main request accordingly fails.

Au cours de la procédure orale, l'intimé (I) s'est prononcé en détail sur l'admissibilité de la requête principale. A cet égard, la Chambre a abordé la question de savoir si l'objet de la revendication 1 selon la requête principale contrevenait aux dispositions de l'article 123(3) CBE. L'intimé (I) a été d'avis que la suppression du passage "dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb" donnait lieu à une extension de la protection. Après que la Chambre a laissé entendre qu'elle considérerait la requête principale comme non admissible, l'intimé (I) a déclaré qu'il ne prendrait pas position sur la requête subsidiaire.

VIII. L'intimé (I) (opposant I) a demandé le rejet du recours.

IX. La décision de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire a été prononcée à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

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

2. Requête principale

2.1 La revendication 1 de la requête principale diffère de celle du brevet tel que délivré principalement en ce que celle-ci ne contient pas la caractéristique selon laquelle les sels d'acides gras et de plomb dibasiques sont préparés dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb. Il s'ensuit que contrairement au libellé explicite de la revendication du brevet tel que délivré, la mise en oeuvre du procédé dans une masse fondue, constituée par les sels neutres d'acides gras et de plomb, ne constitue plus un paramètre essentiel, mais présente uniquement un caractère facultatif. La nouvelle revendication 1 a donc pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet délivré, étant donné qu'elle inclut des modes de réalisation qui ne sont pas compris dans la revendication du brevet tel que délivré.

2.2 La Chambre en conclut donc que l'objet de la revendication 1 contrevient aux dispositions de l'article 123(3) CBE et que de ce fait, il ne saurait être fait droit à la requête principale.

2.3 Die Frage der Erweiterung des Schutzbereichs durch Anspruch 1 nach dem Hauptantrag ist erstmals in der mündlichen Verhandlung aufgeworfen worden. Die Kammer sieht sich nicht aus verfahrensrechtlichen Gründen daran gehindert, die Entscheidung über den Hauptantrag nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung darauf zu stützen, daß Artikel 123(3) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in dieser Fassung entgegensteht.

2.3.1 Nach Artikel 113 (1) EPÜ darf eine Entscheidung nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Die Große Beschwerdekammer hat diese Bestimmung über das rechtliche Gehör dahin ausgelegt, daß eine Entscheidung zu Lasten eines ordnungsgemäß geladenen, aber nicht erschienenen Beteiligten nicht auf erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Tatsachen gestützt werden darf (G 4/92, ABI. EPA 1994, 149, Schlußfolgerung 1).

2.3.2 Eine solche Situation liegt im vorliegenden Fall nicht vor. Die beanstandete Erweiterung des Schutzbereichs ergibt sich allein aus dem Vergleich der Anspruchsfassungen nach dem erteilten Patent und nach dem nunmehr vorliegenden Hauptantrag, mithin nicht aus einem Sachverhalt, der erst in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführt worden ist.

2.3.3 Die Große Beschwerdekammer hat in der genannten Entscheidung die Möglichkeit der im EPÜ vorgesehenen Durchführung der mündlichen Verhandlung in Abwesenheit eines Beteiligten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer geordneten Rechtspflege gesehen. In deren Interesse müsse verhindert werden, daß ein Beteiligter durch sein Fernbleiben den Erlaß einer Entscheidung verzögert (a. a. O., Punkt 4 der Gründe). Dies kann nur bedeuten, daß die Verfahrensbeteiligten damit rechnen müssen, daß auf der Grundlage des feststehenden und als relevant erkennbaren Sachverhalts eine Entscheidung zu ihren Lasten ergehen kann. Daraus läßt sich weiter ableiten, daß die Stützung einer Entscheidung auf einen erstmals in der mündlichen Verhandlung erörterten Grund gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung jedenfalls dann zulässig ist, wenn die Erörterung der Frage für den ord-

2.3 The question of the extension of the protection conferred by claim 1 according to the main request was brought up for the first time during the oral proceedings. The board does not consider itself prevented by reasons of procedural law from taking the fact that Article 123(3) EPC precludes the maintenance of the patent in this version as a basis for its decision on the main request in accordance with the outcome of the oral proceedings.

2.3.1 Under Article 113(1) EPC, a decision may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. The Enlarged Board of Appeal has interpreted this provision concerning the right to be heard as meaning that a decision against a party which has been duly summoned but which fails to appear at oral proceedings may not be based on facts put forward for the first time during those oral proceedings (G 4/92, OJ EPO 1994, 149, Conclusion 1).

2.3.2 This is not the situation in the present case. The extension of the protection conferred, to which objection is made, arises solely from a comparison of the wording of the respective claims according to the granted patent and according to the main request now at issue, and therefore not from facts which were only introduced into the case during oral proceedings.

2.3.3 In the above-mentioned decision, the Enlarged Board of Appeal viewed the possibility of holding oral proceedings in a party's absence, as provided for in the EPC, in relation to the need for proper administration of justice, in the interests of which no party should be able to delay the issue of a decision by failing to appear at the oral proceedings (loc. cit., point 4 of the reasons). This can only mean that parties to the proceedings must expect that, on the basis of the established and plainly relevant facts, any decision taken may go against them. It can further be inferred from this that a decision may be based on a ground discussed for the first time during oral proceedings which would prevent the patent being maintained as amended, at least if the stage reached in the case was such that the absent - albeit duly summoned - patent proprietor could have expected the question to be discussed and was aware from the

2.3 La question de l'extension de la protection par la revendication 1 selon la requête principale a été abordée pour la première fois au cours de la procédure orale. La Chambre ne voit aucun obstacle d'ordre procédural l'empêchant de fonder, à l'issue de la procédure orale, la décision relative à la requête principale sur le fait que l'article 123(3) CBE s'oppose au maintien du brevet dans cette version.

2.3.1 Conformément à l'article 113(1) CBE, une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. La Grande Chambre de recours a interprété cette disposition sur le fondement des décisions en ce sens qu'une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale (G 4/92, JO OEB 1994, 149, conclusion 1).

2.3.2 Tel n'est pas le cas dans la présente espèce. L'extension de la protection qui est incriminée ressort de la simple comparaison des libellés des revendications selon le brevet tel que délivré et selon la requête principale actuelle. Elle ne résulte donc pas d'éléments qui n'ont été introduits dans la procédure qu'au stade de la procédure orale.

2.3.3 Dans la décision précitée, la Grande Chambre de recours a considéré la possibilité, prévue par la CBE, de mener la procédure orale en l'absence d'une partie, en liaison avec la nécessité d'assurer une bonne administration de la justice. Dans l'intérêt de cette dernière, il importe qu'une partie ne puisse pas, en faisant défaut, retarder le rendu de la décision (op. cit., point 4 des motifs). Cela signifie que les parties à la procédure doivent s'attendre à ce qu'une décision soit éventuellement prononcée à leur détriment, sur la base des faits constatés et pouvant être reconnus comme pertinents. Il s'ensuit également qu'il est permis de fonder une décision sur un motif examiné pour la première fois au cours de la procédure orale et s'opposant au maintien du brevet sous sa forme modifiée, dès lors que le titulaire du brevet, absent à la procédure orale à laquelle il a été régulièrement cité, peut s'attendre,

nungsgemäß geladenen, aber abwesenden Patentinhaber nach dem Stand des Verfahrens zu erwarten war und ihm die tatsächlichen Grundlagen für ihre Beurteilung aus dem bisherigen Verfahren bekannt waren.

2.3.4 Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Nach der ständigen Praxis der Kammern wird eine geänderte Anspruchsfassung im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 52 bis 57 EPÜ von Amts wegen auf ihre formelle Zulässigkeit und insbesondere auf einen möglichen Verstoß gegen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ geprüft. Die letztgenannte Prüfung drängt sich geradezu auf, wenn der Patentinhaber in einem unabhängigen Anspruch ein Merkmal streicht. Im vorliegenden Verfahren hatte diese Prüfung vor der mündlichen Verhandlung nicht stattgefunden. Daher war für die Erörterung in der mündlichen Verhandlung ein Vergleich der geänderten Ansprüche mit den Ansprüchen des erteilten Patents nach Artikel 123 (3) EPÜ zu erwarten und die Patentinhaberin hatte Anlaß und Gelegenheit, sich darauf einzustellen. Wenn sie es dennoch vorzog, der auch von ihr beantragten mündlichen Verhandlung fernzubleiben, hat sie die Gelegenheit, sich zu diesem Grund der vorliegenden Entscheidung zu äußern, nicht wahrgenommen.

3. Hilfsantrag

3.1 Gegen die gegenüber der erteilten Fassung eingeschränkten Patentansprüche gemäß diesem Antrag bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3). ...

4. Es verbleibt daher zu prüfen, ob der Patentgegenstand auf erfinderischer Tätigkeit beruht. ...

4.10 Die Kammer kommt nach alledem zu dem Ergebnis, daß der Gegenstand nach Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

4.11 Die abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 und werden von dessen Patentfähigkeit getragen.

proceedings to date of the actual bases on which it would be judged.

2.3.4 This requirement is fulfilled in the present case. According to established board practice, prior to examination of the patentability requirements laid down in Articles 52 to 57 EPC, amended claims are checked by the board of its own motion during the opposition appeal proceedings for formal admissibility and, in particular, the possibility of an infringement of Article 123(2) and (3) EPC. There is an obvious need to check for this latter possibility if the patent proprietor deletes a feature in an independent claim. In the case at issue, this check had not been made prior to the oral proceedings. It was therefore to be expected that a comparison of the amended claims with those of the granted patent for the purposes of Article 123(3) EPC would form part of the discussions at the oral proceedings, and the patent proprietors had reason and the opportunity to prepare themselves for this eventuality. If they nevertheless preferred not to attend the oral proceedings - which they too had requested - they failed to take up an opportunity to comment on this ground for the present decision.

3. Subsidiary request

3.1 There are no objections under Article 123(2) and (3) to the claims set out in the above request, which are limited in comparison with the text of the granted patent. ...

4. It therefore remains to examine whether the subject-matter of the patent involves an inventive step. ...

4.10 In view of all the foregoing, the board concludes that the subject-matter according to claim 1 does involve an inventive step.

4.11 Independent claims 2 to 7 relate to special embodiments of the method set out in claim 1 and are supported by its patentability.

d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée et qu'il sait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question sera appréciée.

2.3.4 En l'espèce, ces conditions sont réunies. Dans les procédures de recours sur opposition, il est de pratique constante que les chambres de recours, avant de vérifier si les conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 CBE sont remplies, examinent d'office si une revendication modifiée est recevable quant à la forme et notamment si elle contrevient le cas échéant aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE. Cedernier examen s'impose a fortiori lorsque le titulaire du brevet supprime une caractéristique dans une revendication indépendante. Or, dans la présente procédure, cet examen n'avait pas été effectué avant la procédure orale. Il fallait donc s'attendre à ce que les revendications modifiées soient comparées, lors de la procédure orale, aux revendications du brevet tel que délivré, aux fins de leur examen au regard de l'article 123(3) CBE. Le titulaire du brevet avait alors l'occasion de prendre position à ce sujet. En préférant toutefois ne pas assister à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise, il n'a pas profité de l'occasion de se prononcer sur le motif sur lequel se fonde la présente décision.

3. Requête subsidiaire

3.1 Les revendications selon cette requête, qui sont limitées par rapport aux revendications du brevet tel que délivré n'appellent aucune réserve, eu égard aux articles 123(2) et (3) CBE. ...

4. Il reste donc à examiner si l'objet du brevet implique une activité inventive. ...

4.10 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

4.11 Les revendications dépendantes 2 à 7, portent sur des modes de réalisation particuliers du procédé selon la revendication 1 et se fondent sur sa brevetabilité.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit den Ansprüchen nach dem Hilfsantrag, eingegangen am 27. Mai 1992, und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 22. Juli 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

Anmelder: Colorado School of Mines Foundation, Inc.

Stichwort: Fotodiode/COLORADO

**Artikel: 84, 123 (2) EPÜ
Regel: 29 (1), (3) EPÜ**

Schlagwort: "Weglassung eines Merkmals in einer neuen Anspruchskategorie - zulässig" - "technische Merkmale zur Erreichung eines von mehreren Zielen der Erfindung nicht notwendig für die Definition des beanspruchten Gegenstands"

Leitsatz

Die Weglassung eines Anspruchsmerkmals, "das keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung" im Sinne der Entscheidung G 1/93 leistet und dessen Wegfall lediglich den vom Anspruch bestimmten Schutzbereich erweitert, verstößt nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 87 309 322.3 wurde von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 17 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 123 (2) EPÜ).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order that the patent be maintained with the claims according to the subsidiary request, received on 27 May 1992, and with a description which still needs to be amended accordingly.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 22 July 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

Applicant: Colorado School of Mines Foundation, Inc.

**Headword: Photovoltaic cell/
COLORADO**

**Article: 84, 123(2) EPC
Rule: 29(1), (3) EPC**

Keyword: "Omission of a feature in a new category of claim - allowed" - "Technical features which achieve one of several objects of the invention - not necessary for the definition of the claimed subject-matter"

Headnote

The removal from a claim of a feature which "does not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention" within the meaning of decision G 1/93, and whose removal merely broadens the protection conferred by the claim, does not contravene Article 123(2) EPC

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 87 309 322.3 was refused in a decision of the examining division on the ground that independent claim 17 contained subject-matter extending beyond the content of the application as filed (Art. 123(2) EPC). In its decision, the examining division also

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision entreprise est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance; à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications selon la requête subsidiaire, reçue le 27 mai 1992, et d'une description à adapter.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 22 juillet 1994
T 802/92 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : R. K. Shukla
U. G. O. Himmler

Demandeur : Colorado School of Mines Foundation, Inc.

Référence : Cellule photovoltaïque/COLORADO

**Article : 84, 123(2) CBE
Règle : 29(1), (3) CBE**

Mot-clé : "Omission d'une caractéristique dans une nouvelle catégorie de revendication (oui)" - "Caractéristiques techniques atteignant l'un des buts de l'invention non nécessaires à la définition de l'objet revendiqué"

Sommaire:

Il n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE de supprimer, dans une revendication, une caractéristique qui "n'apporte pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée", au sens de la décision G 1/93, et dont la suppression étend simplement la protection conférée par la revendication.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 87 309 322.3 a été rejetée par décision de la division d'examen au motif que la revendication indépendante 17 comprenait des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (art. 123(2) CBE). La division