

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 26. April 1994**  
T 925/91 - 3.4.2  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini  
Mitglieder: R. Zottmann  
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
Exxon Research and Engineering Company

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Siemens AG

**Stichwort:** Verbrennungsabgase/EXXON

**Artikel:** 108, 99 (1) EPÜ

**Regel:** 65 (1), 64 b), 56 (1), 55 cl, 67 EPU

**Schlagwort:** "Form der Beschwerde - zulässige Beschwerde (bejaht)" - "Prüfung des Einspruchs - Zulässigkeit (bejaht)" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (verneint)" - "wesentlicher Verfahrensmangel (verneint)"

*Leitsätze*

*1. Mit der erstinstanzlichen Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen, ohne daß eine Entscheidung in der Sache ergeht. Eine Entscheidung, die einen Einspruch als unzulässig verwirft, ihn aber dennoch in der Sache prüft, ist mit dem obigen Verfahrensgrundsatz nicht vereinbar.*

*II. In einer Entscheidung über die Verwerfung eines Einspruchs als unzulässig enthaltene Bemerkungen zu Sachfragen sind nicht rechtswirksam. Selbst wenn sie irreführend sind, stellen sie keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.*

### Sachverhalt und Anträge

1. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 4. Oktober 1991 ein, mit der sein Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 162 893 als unzulässig verworfen worden war.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 26 April 1994**  
T 925/91 - 3.4.2  
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini  
Members: R. Zottmann  
B. J. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:**  
Exxon Research and Engineering Company

**Opponent/Appellant:** Siemens AG

**Headword:** Combustion effluents/EXXON

**Article:** 108, 99(1) EPC

**Rule:** 65(1), 64(b), 56(1), 55(c), 67 EPC

**Keyword:** "Form of appeal - admissible (yes)" - "Examination of opposition - admissibility (yes)" - "Reimbursement of appeal fee (no)" - "Substantial procedural violation (no)"

*Headnote*

*I. If a notice of opposition is rejected as inadmissible by the first instance, the opposition proceedings are legally terminated without a decision as to the substance of the opposition being issued. It is inconsistent with the procedural principle referred to above for the decision rejecting the opposition as inadmissible to consider its merits.*

*II. Remarks on substantive matters in a decision rejecting the opposition as inadmissible have no legal effect. Even if misleading, they do not represent a substantial procedural violation justifying the reimbursement of the appeal fee.*

### Summary of facts and submissions

I. The appellant (opponent) lodged an appeal against the decision of the opposition division of 4 October 1991 rejecting the opposition against European patent No. 0 162 893 as inadmissible.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2 en date du 26 avril 1994**  
T 925/91 - 3.4.2  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini  
Membres : R. Zottmann  
B. J. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé**  
Exxon Research and Engineering Company

**Opposant/Requérant:** Siemens AG

**Référence :** effluents de combustion/EXXON

**Article :** 108, 99 (1) CBE

**Règle :** 65 (1), 64 b), 56 (1), 55 c), 67 CBE

**Mot-clé:** "Forme du recours - recevable (oui)" - "Examen de l'opposition - recevabilité (oui)" - "Remboursement de la taxe de recours (non)" - "Vice substantiel de procédure (non)"

*Sommaire*

*I. Si l'opposition est rejetée comme irrecevable par la première instance, la procédure d'opposition est juridiquement terminée, sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'opposition. Il est incompatible avec le principe de procédure énoncé ci-dessus que la décision rejetant l'opposition comme irrecevable en examine le fond.*

*II. Des observations relatives à des questions de fond dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont aucun effet juridique. Même si elles sont trompeuses, elles ne constituent pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, en date du 4 octobre 1991, rejetant l'opposition formée contre le brevet européen n° 0 162 893 comme irrecevable.

Die Einspruchsabteilung hatte befunden, daß der Einspruch nicht der Regel 56 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ entspreche und daher unzulässig sei.

II. Der Beschwerdeführer beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Einspruch zuzulassen; hilfsweise beantragte er eine mündliche Verhandlung.

In seiner schriftlichen Beschwerdebegründung vom 4. Februar 1992 ging der Beschwerdeführer nicht ausdrücklich auf die Zulässigkeit des Einspruchs ein, sondern konzentrierte sich auf die Fragen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit.

III. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

In seinen Schriftsätzen äußerte sich der Beschwerdegegner im wesentlichen zu Sachfragen.

IV. Am 26. April 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt. Der mit Bescheid vom 11. Februar 1994 geladene Beschwerdegegner erschien dazu nicht.

V. Der Beschwerdeführer argumentierte in der mündlichen Verhandlung wie folgt:

In der angefochtenen Entscheidung gehe es nicht nur um die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern auch um Fragen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit.

Die Beschwerdebegründung vom 4. Februar 1992 befasse sich zumindest implizit auch mit der Zulässigkeit des Einspruchs. In diesem Zusammenhang werde auf Blatt 6 Absatz 2 der Beschwerdebegründung mit dem Verweis auf Seite 4 Absatz 1 der angefochtenen Entscheidung hingewiesen. Damit sei die Beschwerde zulässig.

Bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs sei anzumerken, daß die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) befunden habe, "daß die Öffentlichkeit außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen ein überaus starkes Interesse daran hat, daß jeder Einspruch sachlich geprüft wird." Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, daß der Einspruch vom 17. Oktober 1989 das Erfordernis der Zulässigkeit erfülle. In der Einspruchsbegründung seien sämtliche Merkmale des Anspruchs

The opposition division held that the notice of opposition did not comply with the provisions of Rule 56(1) EPC in conjunction with Rule 55(c) EPC and was, therefore, inadmissible.

II. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the opposition considered admissible. Furthermore, it requested oral proceedings as an auxiliary request.

In the written statement setting out the grounds of appeal dated 4 February 1992 the issue of admissibility of the opposition was not explicitly dealt with. Instead the appellant focused on the questions of novelty and inventive step.

III. The respondent requested that the appeal be dismissed. Furthermore, it requested oral proceedings as an auxiliary request.

In its written submissions the Respondent essentially argued on substantive matters only.

IV. Oral proceedings were held on 26 April 1994. The respondent summoned with a communication of 11 February 1994 did not appear.

V. The appellant, in the oral proceedings, argued as follows:

The decision under appeal deals not only with the admissibility of the opposition, but also with the questions of novelty and inventive step.

The statement setting out the grounds of appeal, dated 4 February 1992, refers at least implicitly to the issue of admissibility of the opposition. Attention is, in this respect, drawn to page 6, second paragraph, of the statement referring to page 4, first paragraph, of the decision under appeal. The appeal is thus admissible.

As to the admissibility of the opposition, it should be noted that the Enlarged Board of Appeal, in its decision G 1/84 (OJEP 1985, 299), held that "except in cases of manifest abuse of procedure, the overwhelming public interest lies in each opposition being examined on its merits". In the present case, the notice of opposition of 17 October 1989 is considered as fulfilling the requirements of admissibility. In the statement setting out the grounds of opposition all the features of claim 1 and of the dependent claims have been dis-

La division d'opposition a affirmé que l'opposition n'était pas conforme aux dispositions de la règle 56 (1) CBE ensemble la règle 55 c) et qu'elle n'était donc pas recevable.

II. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l'opposition soit considérée comme recevable. Il a en outre demandé, à titre de requête auxiliaire, la tenue d'une procédure orale.

Dans le mémoire exposant les motifs du recours en date du 4 février 1992, déposé par écrit, la question de la recevabilité de l'opposition n'était pas explicitement traitée, le requérant se focalisant sur les questions de nouveauté et d'activité inventive.

III. L'intimé a demandé le rejet du recours. Il a en outre demandé, à titre de requête auxiliaire, la tenue d'une procédure orale.

Dans ses observations écrites, l'intimé s'est essentiellement limité à des questions de fond.

IV. Une procédure orale s'est tenue le 26 avril 1994. L'intimé, cité à cette procédure par une notification en date du 11 février 1994, ne s'est pas présenté.

V. Lors de la procédure orale, le requérant a exposé les arguments suivants :

La décision attaquée ne traite pas seulement de la recevabilité de l'opposition, mais aussi des questions de nouveauté et d'activité inventive.

Le mémoire exposant les motifs du recours, en date du 4 février 1992, évoque au moins implicitement la question de la recevabilité de l'opposition. A cet égard, l'attention est attirée sur le second paragraphe de la page 6 du mémoire, qui se réfère au premier paragraphe de la page 4 de la décision attaquée. Le recours est donc recevable.

En ce qui concerne la recevabilité de l'opposition, il faut noter que la Grande Chambre de recours a indiqué, dans sa décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), que "sauf en cas de détournement manifeste de la procédure, le public a intérêt la plupart du temps à ce que toute opposition soit examinée pour elle-même". En l'espèce, on considère que l'acte d'opposition en date du 17 octobre 1989 répond aux exigences de recevabilité. Dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition, toutes les caractéristiques de la revendication 1

1 und der abhängigen Ansprüche im Lichte der Entgegenhaltungen durchgegangen worden. Das in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 genannte "kinetische Modell" gehöre zum Fachwissen eines Fachmanns. Entsprechende Beweismittel seien zwar gar nicht erforderlich gewesen, aber dennoch mit Schreiben vom 2. Januar 1991 nachgereicht worden.

## Entscheidungsgründe

### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Nach Regel 65 (1) EPÜ wird eine Beschwerde als unzulässig verworfen, wenn sie nicht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 b) EPÜ entspricht, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der nach Artikel 108 EPÜ maßgebenden Fristen beseitigt worden sind.

1.1 Im vorliegenden Fall ist zunächst zu klären, ob die Beschwerde den Bestimmungen der Regel 64 b) EPÜ entspricht. Danach muß die Beschwerdeschrift einen Antrag enthalten, der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird.

Korrekterweise hätte die angefochtene Entscheidung in der auf deutsch abgefaßten Beschwerdeschrift vom 3. Dezember 1991 zwar als Entscheidung über die "Verwerfung des Einspruchs als unzulässig" und nicht über die "Zurückweisung des Einspruchs" bezeichnet werden müssen; dennoch ist das Erfordernis der Regel 64 b) EPÜ bezüglich der Angabe der angefochtenen Entscheidung als erfüllt anzusehen.

Die Beschwerdeschrift enthält keinen spezifischen Antrag zum Umfang, in dem die Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt wird. Der Formulierung ist aber zu entnehmen, daß die Beschwerde gegen die Entscheidung insgesamt gerichtet ist. Somit ist der Umfang der Beschwerde gemäß Regel 64 b) EPÜ ausreichend angegeben (vgl. T 7/81, ABl. EPA 1983, 98).

Die Kammer hält die Erfordernisse der Regel 64 b) EPÜ somit für erfüllt.

1.2 Des weiteren ist zu prüfen, ob die Beschwerde in der schriftlichen Beschwerdebeurteilung hinreichend mit Gründen versehen war (Art. 108 EPÜ).

cussed in the light of the cited prior art. The "kinetic model" mentioned in claim 1 as granted is considered as belonging to the general technical knowledge of the skilled person. Even though evidence therefore is not necessary, it was subsequently filed with the letter of 2 January 1991.

## Reasons for the decision

### 1. Admissibility of the appeal

Pursuant to Rule 65(1) EPC, an appeal shall be rejected as inadmissible if it does not comply with Articles 106 to 108 EPC and with Rules 1(1) and 64(b) EPC, unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 108 EPC has expired.

1.1 In the present case, a first issue to be considered is whether the appeal complies with the provisions of Rule 64(b) EPC. According to this rule, the notice of appeal shall contain a statement identifying the decision which is appealed and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

Although in the notice of appeal, dated 3 December 1991, which is drafted in German, it would have been correct to identify the appealed decision as "Verwerfung des Einspruchs als unzulässig" rather than as "Zurückweisung des Einspruchs", it may nevertheless be admitted that the requirement of Rule 64(b) EPC concerning the identification of the appealed decision is met.

As to the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested, the notice of appeal does not contain any detailed statement. However, it can be derived from its wording that the appeal was lodged against the decision in its entirety. Thereby, the extent of the appeal within the meaning of Rule 64(b) EPC is sufficiently identified (see T 7/81, OJ EPO 1983, 98).

The board is, therefore, satisfied that the requirements of Rule 64(b) EPC are met.

1.2 A second issue to be considered is whether the appeal was adequately substantiated in the written statement setting out the grounds of appeal (Article 108 EPC).

et des revendications dépendantes ont été examinées à la lumière de l'état de la technique citée. Le "modèle cinétique" mentionné dans la revendication 1 du brevet tel que délivré est considéré comme faisant partie des connaissances techniques générales de l'homme du métier. Même s'il n'est pas nécessaire de le prouver, il a été déposé ultérieurement avec la lettre du 2 janvier 1991.

## Motifs de la décision

### 1. Recevabilité du recours

Aux termes de la règle 65 (1) CBE, un recours est rejeté pour irrecevabilité s'il n'est pas conforme aux exigences des articles 106 à 108 CBE et à celles de la règle 1 (1) et de la règle 64 b) CBE, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration, selon le cas, de l'un ou l'autre des délais fixés à l'article 108 CBE.

1.1 Dans la présente espèce, la première question à examiner est celle de savoir si le recours est conforme aux dispositions de la règle 64 b) CBE. Selon cette règle, l'acte de recours doit comporter une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Bien que, dans l'acte de recours en date du 3 décembre 1991, rédigé en allemand, il aurait été correct d'identifier la décision attaquée comme "Verwerfung des Einspruchs als unzulässig", plutôt que "Zurückweisung des Einspruchs", on peut néanmoins admettre qu'il est satisfait à l'exigence de la règle 64 b) CBE concernant l'identification de la décision attaquée.

S'agissant de la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée, l'acte de recours ne comporte pas de requête détaillée. Toutefois, on peut déduire de son libellé que le recours a été formé contre cette décision même. En cela, l'étendue du recours, au sens de la règle 64 b) CBE est suffisamment indiquée (cf. T 7/81, JO OEB 1983, 98).

La Chambre est donc convaincue qu'il est satisfait aux exigences de la règle 64 b) CBE.

1.2 La seconde question à examiner est celle de savoir si le recours a été correctement motivé dans le mémoire déposé par écrit et exposant les motifs du recours (article 108 CBE).

Auf den ersten Blick scheint der vorliegende Fall der Entscheidung T 213/85 (ABI. EPA 1987, 482) zu entsprechen, die inzwischen durch die Entscheidungen T 169/89 (EPOR 91, 262) und T 534/89 (ABI. EPA 1994, 464) bestätigt worden ist.

Demnach ist eine Beschwerde mangels ausreichender Begründung als unzulässig zu verwerfen, wenn ein Einspruch wegen ungenügender Begründung als unzulässig verworfen worden ist und sich die Beschwerdebegründung allein mit der Patentierbarkeit auseinandersetzt, ohne die Zulässigkeit des Einspruchs darzulegen.

Der Sachverhalt im vorliegenden Fall scheint aber zusätzliche, über die oben angeführten Fälle hinausgehende Aspekte aufzuweisen.

Während sich die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung in der Sache T 213/85 nur mit der Frage der Unzulässigkeit des Einspruchs befaßte, beschränkte sich die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall nicht auf die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig, sondern äußerte sich zusätzlich auch zur Gültigkeit des Patents (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Das erstinstanzliche Verfahren ist insofern **mangelhaft**, als es mit der Verwerfung des Einspruchs als unzulässig nicht abgeschlossen war und die Einspruchsabteilung vielmehr eine sachliche Prüfung des Einspruchs vornahm. Gemäß der Entscheidung T 328/87 (ABI. EPA 1992, 701) kann ein Einspruch aber nicht materiellrechtlich geprüft werden, wenn er für unzulässig erklärt wurde. Mit dieser Verwerfung ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen; damit liegt auf der Hand, daß das materiellrechtliche Prüfungsverfahren nicht eingeleitet werden kann. Die (einmal erklärte) Unzulässigkeit eines Einspruchs oder einer Beschwerde hat zur Folge, daß das europäische Patent dem nationalen Recht der benannten Staaten unterstellt wird, die damit allein dafür zuständig sind, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Rechtsvorschriften über seinen rechtlichen Bestand zu befinden (vgl. Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Die angefochtene Entscheidung erscheint daher, was die Grundlage angeht, **irreführend**. Die Entscheidungsgründe sind nicht auf die Frage der Unzulässigkeit beschränkt, sondern betreffen auch sachliche Aspekte des Einspruchs (vgl. Nr. 8

The present case, at first sight, appears to fit quite well with decision T 213/85 (OJ EPO 1987, 482), confirmed in the meantime by decisions T 169/89 (EPOR 91, 262) and T 534/89 (OJEPO 1994, 464).

According to these decisions, an appeal is to be rejected as inadmissible for lack of adequate substantiation if an opposition has been dismissed on the grounds of insufficient substantiation and the grounds of appeal merely dispute patentability without elaborating on the admissibility of the opposition.

However, the facts underlying the present case seem to comprise additional aspects which were not present in the cases referred to above.

Whereas in case T 213/85 the appealed decision of the first instance was limited to the issue of inadmissibility of the opposition, the opposition division, in the present case, did not confine itself to rejecting the opposition as inadmissible but, in addition, expressed its opinion on the validity of the patent (see point 8 of the appealed decision).

The proceedings of the first instance are **deficient** in that they were not terminated with the rejection of the opposition as inadmissible. Instead, the opposition division went on to examine the opposition as to the substance. According to decision T 328/87 (OJ EPO 1992, 701) an opposition cannot, however, be examined as to its substance when it has been declared inadmissible. As soon as rejection occurs, the opposition procedure is legally terminated and substantive examination cannot be initiated. The inadmissibility of an opposition (when finally decided) or of an appeal has the effect of transferring the European patent to the national jurisdiction of the designated states, which then assume sole responsibility for assessing the patent's validity with reference to their own legislation (see point 4 of the quoted decision).

The contested decision, therefore, appears to be **misleading** with regard to its basis. The reasons of the decision are not limited to the issue of inadmissibility, but also deal with the opposition as to its substance (see the reasons, point 8, but

La présente espèce semble bien, de prime abord, correspondre à la décision T 213/85 (JO OEB 1987, 482), confirmée entre-temps par les décisions T 169/89 (EPOR 91, 262) et T 534/89 (JO OEB 1994, 464).

Selon ces décisions, un recours doit être rejeté comme irrecevable faute d'avoir été correctement motivé, si une opposition a été rejetée en raison d'une motivation insuffisante et si les motifs du recours ne font que contester la brevetabilité, sans entrer dans les détails de la recevabilité de l'opposition.

Toutefois, les faits sur lesquels repose la présente espèce semblent inclure des aspects supplémentaires qui ne figuraient pas dans les affaires susmentionnées.

Tandis que, dans l'affaire T 213/85, la décision attaquée de la première instance se limitait au problème de l'irrecevabilité de l'opposition, la division d'opposition, dans la présente affaire, ne s'est pas contentée de rejeter l'opposition comme irrecevable, mais a en outre exprimé son avis sur la validité du brevet (cf. point 8 de la décision attaquée).

La procédure de la première instance est **entachée d'une insuffisance**, dans la mesure où elle ne s'est pas terminée par le rejet de l'opposition comme irrecevable. Au lieu de cela, la Division d'opposition a continué à examiner l'opposition au fond. Aux termes de la décision T 0328/87 (JO OEB 1992, 701), une opposition ne peut toutefois pas être examinée au fond, lorsqu'elle est déclarée irrecevable. Dès le rejet, la procédure d'opposition est juridiquement terminée, et il est clair que la procédure d'examen au fond ne peut pas s'ouvrir. L'irrecevabilité de l'opposition (lorsqu'elle est décidée définitivement) ou du recours a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des États désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective (cf. point 4 de la décision citée).

La décision attaquée semble donc **trompeuse** en ce qui concerne sa base. Les motifs de la décision ne se limitent pas à la question de la recevabilité, mais traitent également du fond de l'opposition (cf. motifs, point 8, mais aussi point 5 se référant aux

der Entscheidungsgründe, aber auch Nr. 5 zu den nach der Einspruchsfrist vorgebrachten Argumenten und Nr. 9 zur beantragten Änderung der Beschreibung). Somit spiegelt das Fehlen einer deutlichen Unterscheidung zwischen der Frage der Unzulässigkeit und Argumenten zur sachlichen Prüfung des Einspruchs in der Beschwerdebeurteilung lediglich die formalen Mängel der angefochtenen Entscheidung selbst wider. Ein weiterer Hinweis auf den irreführenden Charakter des Einspruchsverfahrens ist darin zu sehen, daß auch der Beschwerdegegner in seiner Beschwerdeerwiderung nicht zwischen den Fragen der Unzulässigkeit des Einspruchs und der Patentierbarkeit der Erfindung unterschieden hat.

Aus diesen Gründen sollte die Beschwerde in Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes zwischen dem EPA und seinen Benutzern (vgl. G 5/88, ABI. EPA 1991, 137) als zulässig erachtet werden. Zwar hat der Beschwerdeführer nicht klar zwischen den beiden Fragen unterschieden, die Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren, zumindest aber diejenigen Teile der rechtlichen Beurteilung bestritten, die aus der Sicht der Beteiligten am relevantesten erschienen.

Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, daß der Beschwerdeführer aufgrund der Nr. 8 der Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung hätte meinen können, die Frage der Unzulässigkeit werde von der Beschwerdekammer von Amts wegen untersucht, so daß er sich in der Beschwerde dazu nicht äußern müsse.

1.3 Die Bemerkungen der angefochtenen Entscheidung zur Sache sind ohne Belang und rechtsunwirksam, nachdem der Einspruch ja als unzulässig verworfen wurde. Nach Auffassung der Kammer sollten solche Bemerkungen aber aus folgenden Gründen grundsätzlich **unterlassen** werden.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist eine unverzichtbare prozedurale Voraussetzung (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649) der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens (Art. 101 (1) EPÜ). Wird ein Einspruch als unzulässig verworfen, so ist das Einspruchsverfahren rechtlich abgeschlossen, ohne daß eine Entscheidung in der Sache ergeht (vgl. T 328/87, ABI. EPA 1992, 701). Eine Entscheidung, die einen Einspruch als unzulässig verwirft, diesen (unzulässigen) Einspruch aber dennoch in

also point 5 referring to arguments submitted after the opposition period and point 9 referring to a requested amendment in the description). Therefore, the lack of a clear distinction in the statement of appeal between the issue of inadmissibility and arguments referring to substantial examination of the opposition merely reflects the formal deficiency of the appealed decision itself. Another indication for the misleading nature of the opposition proceedings may be seen in the fact that the respondent also, in its answer to the appeal, did not distinguish between the issues of inadmissibility of the opposition and patentability of the invention.

For these reasons, when applying the principle of good faith governing the relations between the EPO and its users (see G 5/88, OJ EPO 1991, 137), the appeal should be considered admissible. The appellant, even though it did not clearly distinguish between the two issues of the decision under appeal, at least challenged those parts of the ratio decidendi which, from the standpoint of the parties, seemed to be most relevant.

It should also be considered that point 8 of the reasons of the appealed decision might have caused the appellant to believe that the issue of inadmissibility would have been examined by the board of appeal of its own motion and that, therefore, no comment was necessary on this issue in the appeal.

1.3 The remarks in the appealed decision on substantive matters are insignificant and have no legal effect once the opposition has been deemed to be inadmissible. However, in the judgment of the board, such remarks should, on principle, be **avoided** for the following reasons.

The admissibility of an opposition is an essential procedural prerequisite ("unverzichtbare prozedurale Voraussetzung" in T 289/91, OJ EPO 1994, 649) for the examination of the opposition as to its substance (Art. 101(1) EPC). If an opposition is rejected as inadmissible, the respective proceedings are legally terminated without a decision as to the substance of the opposition being issued (see T 328/87, OJ EPO 1992, 701). A decision rejecting an opposition as inadmissible and, at the same

arguments présentés après expiration du délai d'opposition, et point 9 se référant à une demande de modification dans la description). L'absence de distinction claire dans le mémoire exposant les motifs du recours entre la question de l'irrecevabilité et les arguments concernant l'examen au fond de l'opposition reflète donc purement et simplement le vice de forme de la décision attaquée elle-même. On peut voir une autre indication de la nature trompeuse de la procédure d'opposition dans le fait que l'intimé n'a pas distingué non plus, dans sa réponse au recours, entre la question de l'irrecevabilité de l'opposition et celle de la brevetabilité de l'invention.

Pour ces motifs, lorsqu'on applique le principe de bonne foi régissant les relations entre l'OEB et ses usagers (cf. G 5/88, JO OEB 1991, 137), le recours doit être considéré comme recevable. Le requérant, même s'il n'a pas distingué clairement entre les deux questions traitées dans la décision attaquée, a au moins contesté les éléments des motifs et du dispositif de la décision qui, du point de vue des parties, semblaient être les plus pertinents.

Il faut aussi considérer que le point 8 des motifs de la décision attaquée pourraient avoir incité le requérant à croire que la question de l'irrecevabilité aurait été examinée d'office par la Chambre de recours et qu'il n'était donc pas nécessaire de formuler des observations sur cette question dans le recours.

1.3 Les observations formulées dans la décision attaquée sur des points de fond sont sans importance et n'ont aucun effet juridique, une fois que l'opposition est réputée irrecevable. Néanmoins, la Chambre estime qu'il faut **éviter**, en principe, de formuler de telles observations, et ce pour les raisons suivantes.

La recevabilité de l'opposition est une condition procédurale indispensable ("unverzichtbare prozedurale Voraussetzung", T 289/91, JO OEB 1994, 649) pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond de l'opposition (art. 101(1) CBE). Si l'opposition est rejetée comme irrecevable, la procédure est juridiquement terminée sans qu'une décision ait été rendue quant au fond de l'opposition (cf. T 328/87, JO OEB 1992, 701). Une décision rejetant une opposition comme irrecevable et

der Sache prüft, ist mit den obigen Verfahrensgrundsätzen nicht vereinbar.

Darüber hinaus könnte ein derartiger Verfahrensmangel zu Rechtsunsicherheit während der nationalen Phase führen und den Patentinhaber oder den Einsprechenden benachteiligen. Würde die Einspruchsabteilung einen Einspruch etwa als unzulässig verwerfen (und damit das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten), in derselben Entscheidung aber dennoch die Meinung vertreten, daß die Aufrechterhaltung des Patents wegen mangelnder Patentfähigkeit fraglich scheine, könnte eine solche Feststellung nachteilig für den Patentinhaber sein, der sein Patent in einem Vertragsstaat durchsetzen möchte. Auch wenn die Aussage der Einspruchsabteilung bezüglich der mangelnden Patentfähigkeit für ein nationales Gericht nicht rechtsverbindlich wäre, könnte sie sich in nationalen Verfahren in der Praxis zum Nachteil des Patentinhabers auswirken. Außerdem könnten der Einsprechende oder Dritte angesichts der Entscheidungsgründe fälschlicherweise meinen, das Patent sei für ungültig erklärt worden und brauche von ihnen daher nicht beachtet zu werden.

Zwar hat die Einspruchsabteilung das (aufrechterhaltene) Patent im vorliegenden Fall nicht als ungültig, sondern ganz im Gegenteil als gültig erachtet; dennoch unterscheidet sich die Sachlage grundsätzlich nicht von der oben geschilderten Situation. Aus verfahrensrechtlicher Sicht kann es in diesem Zusammenhang nicht maßgeblich sein, ob sich die Einspruchsabteilung für oder gegen die Gültigkeit des Streitpatents ausgesprochen hat (Grundsatz der gleichen Behandlung von Patentinhaber und Einsprechendem in Einspruchsverfahren, vgl. G 1/86, ABl. EPA 1987, 447).

Um jeglichem Mißverständnis vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß die Kammer die Praxis der Einspruchsabteilung, im Hinblick auf ein zügiges und straffes Verfahren über sämtliche Einspruchsgründe, die vom Einsprechenden substantiiert vorgetragen wurden, gleichzeitig zu entscheiden (vgl. T 182/89, ABl. EPA 1991, 391), für richtig befindet. Diese Praxis erscheint aber nicht angebracht, wenn ein Einspruch für unzulässig befunden wird.

time, considering the merits of the (inadmissible) opposition, appears to be inconsistent with the procedural principles referred to above.

Moreover, a procedural deficiency of this kind could result in legal uncertainty during the national phase and could disadvantage either the proprietor or the opponent. If, for instance, the opposition division rejected an opposition as inadmissible (with the effect that the patent is maintained as granted) and expressed, in the same decision, its opinion that, nevertheless, the maintenance of the patent appeared to be prejudiced for lack of patentability, such statement could be harmful to the proprietor when trying to enforce his patent in a contracting state. Even if a national court would not consider the opposition division's statement regarding lack of patentability as legally binding, it could, in practice, influence national proceedings to the proprietor's detriment. The opponent as well as third parties could, furthermore, be misled by the reasons of the decision to believe that the patent had been declared invalid and could, therefore, be ignored by them.

Though, in the present case, the opposition division did not consider the (maintained) patent to be invalid but, in contrast, considered it to be valid, the situation does not, on principle, differ from the circumstances referred to above. From the standpoint of procedural law, it cannot, in this context, be relevant whether the opposition division's statement was in favour of or against the validity of the patent in suit (due to the principle of equal treatment of the proprietor and the opponent in opposition proceedings - see G 1/86, OJ EPO 1987, 447)

In order to avoid any misunderstanding, it should be noted that the board agrees with the practice of the opposition division to decide at the same time all grounds of opposition which were properly supported by the opponent in order to achieve a speedy and streamlined procedure (see T 182/89, OJ EPO 1991, 391). However, this practice appears not to be appropriate if an opposition is held inadmissible.

examinant simultanément le fond de l'opposition (irrecevable) semble être en contradiction avec les principes de procédure susmentionnés.

En outre, une insuffisance procédurale de ce type pourrait entraîner une incertitude juridique pendant la phase nationale et pourrait désavantager tant le titulaire du brevet que l'opposant. Si, par exemple, la division d'opposition rejetait une opposition comme irrecevable (avec pour conséquence que le brevet est maintenu tel que délivré) et exprimait, dans la même décision, l'avis que, néanmoins, le maintien du brevet semble compromis pour absence de brevetabilité, une telle déclaration pourrait porter tort au titulaire du brevet lorsqu'il essaierait de faire valoir son brevet dans un Etat contractant. Même si un tribunal national ne considérerait pas la déclaration de la division d'opposition relative à l'absence de brevetabilité comme ayant un caractère juridique obligatoire, cette déclaration pourrait, en pratique, avoir une influence sur la procédure nationale au détriment du titulaire du brevet. L'opposant aussi bien que les tiers pourraient par ailleurs être induits en erreur par les motifs de la décision et croire que le brevet a été déclaré non valide, et qu'ils pourraient donc ne pas le prendre en considération.

Bien que, dans la présente espèce, la division d'opposition, loin de considérer que le brevet (maintenu) n'était pas valide, l'a au contraire jugé valide, la situation ne diffère pas, en principe, des circonstances mentionnées plus haut. Du point de vue du droit procédural, la question de savoir si la déclaration de la division d'opposition était favorable ou non à la validité du brevet attaqué ne peut pas, dans ce contexte, être pertinente (en raison du principe de l'égalité de traitement du titulaire du brevet et de l'opposant dans le cadre de la procédure d'opposition - cf. G 1/86, JO OEB 1987, 447).

Afin d'éviter tout malentendu, il convient de noter que la Chambre approuve la pratique de la division d'opposition consistant à statuer en même temps sur l'ensemble des motifs d'opposition qui étaient correctement étayés par l'opposant, afin de parvenir à une procédure rapide et simple (cf. T 182/89, JO OEB 1991, 391). Toutefois, il ne semble pas que cette procédure soit appropriée si une opposition est considérée comme irrecevable.

1.4 In Anbetracht der obigen Ausführungen wird die Beschwerde als zulässig erachtet.

## 2. Zulässigkeit des Einspruchs

2.1 Nach Regel 56 (1) EPÜ wird ein Einspruch als unzulässig verworfen, wenn er Artikel 99 (1) sowie Regel 1 (1) und Regel 55 c) EPÜ nicht entspricht oder das Patent, gegen das der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet ist, sofern die Mängel nicht bis zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind.

Im vorliegenden Fall wurde der Einspruch gegen das Patent als Ganzes eingelegt (siehe Blatt 5 Absatz 2 der Einspruchsschrift) und auf den Einspruchsgrund des Artikels 100 a) EPÜ gestützt (siehe Blatt 2 Absatz 1). Auch wenn die Einspruchsschrift nicht ausdrücklich angibt, nach welchem der Artikel 52 bis 57 EPÜ der Gegenstand des Patents als nicht patentfähig zu gelten hätte, ergibt sich doch aus dem Zusammenhang, daß mangelnde erfinderische Tätigkeit der einzige Grund ist, auf dem der Einspruch basiert. Zur Stützung werden auch Entgegenhaltungen herangezogen.

Die Einspruchsabteilung befand in der angefochtenen Entscheidung, daß das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ nicht erfüllt sei, wonach die Einspruchsschrift unter anderem eine Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten muß. Insbesondere kam die Einspruchsabteilung zu dem Schluß, daß das Vorbringen des Einsprechenden bezüglich des "kinetischen Modells" in Anspruch 1 nur spekulativer Art sei und jeglicher Beweismittel ermangele. Selbst bei Berücksichtigung der nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegten Dokumente habe der Einsprechende nicht belegen können, warum verschiedene Entgegenhaltungen auf eine mangelnde erfinderische Tätigkeit hindeuten sollten.

2.2 Nach der Entscheidung T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128, Nr. 4) soll mit dem Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ sichergestellt werden, daß der Standpunkt des Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich dargelegt wird, daß sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchsabteilung wissen, warum es bei dem Einspruch geht. Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ, wonach die Einspruchsschrift die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthalten

1.4 In view of the foregoing, the appeal is deemed to be admissible.

## 2. Admissibility of the opposition

2.1 A notice of opposition shall be rejected as inadmissible pursuant to Rule 56(1) EPC if it does not comply with the provisions of Article 99(1), Rule 1(1) and Rule 55(c) EPC or does not provide sufficient identification of the patent opposed, unless these deficiencies have been remedied before expiry of the opposition period.

In the present case, the opposition was filed against the patent as a whole (see page 5 of the notice of opposition, second paragraph) and based on the ground for opposition of Article 100(a) EPC (see page 2, first paragraph). Although the notice of opposition does not contain an explicit statement, within the terms of which of the Articles 52 to 57 EPC the subject-matter of the patent should not be considered as patentable, it nevertheless follows from the context that lack of inventive step is the only ground, on which the opposition is based. In relation to this ground prior art documents are relied upon.

The opposition division held in the appealed decision that the requirement under Rule 55(c) EPC was not met according to which the notice of opposition shall, inter alia, contain an indication of facts, evidence and arguments presented in support of the grounds. In particular, the opposition division came to the conclusion that the allegations of the opponent with regard to the "kinetic model" in claim 1 were only speculative and devoid of any proper evidence. Even if the documents submitted after expiry of the opposition period were taken into account, the opponent's argumentation failed to indicate why different sources of prior art should suggest any lack of inventiveness.

2.2 Following decision T 222/85 (OJ EPO 1988, 128, point 4), the purpose of Rule 55(c) EPC is to ensure that the notice of opposition sets out the opponent's case sufficiently so that both the patentee and the opposition division know what that case is. The requirement of Rule 55(c) EPC that the notice of opposition shall contain an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds, in combination with Article 99(1) EPC, is **substantive** in nature, and calls for reasoning which

1.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est réputé recevable.

## 2. Recevabilité de l'opposition

2.1 Aux termes de la règle 56 (1) CBE, l'opposition est rejetée comme irrecevable si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 99 (1), de la règle 1 (1) et de la règle 55 c) CBE ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, à moins qu'il n'ait été remédié à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

Dans la présente espèce, l'opposition a été formée contre le brevet pris dans sa globalité (cf. page 5 de l'acte d'opposition, deuxième paragraphe) et se fondait sur le motif d'opposition visé à l'article 100 a) CBE (cf. page 2, premier paragraphe). Bien que l'acte d'opposition n'indique pas explicitement aux termes duquel des articles 52 à 57 CBE l'objet du brevet ne doit pas être considéré comme brevetable, il découle néanmoins du contexte que l'absence d'activité inventive est le seul motif sur lequel se fonde l'opposition. Concernant ce motif, des documents relatifs à l'état de la technique sont invoqués.

Dans la décision attaquée, la division d'opposition a indiqué qu'il n'était pas satisfait à l'exigence visée à la règle 55 c) CBE, aux termes de laquelle l'acte d'opposition doit comporter, entre autres, les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs. En particulier, la division d'opposition a conclu que les allégations de l'opposant concernant le "modèle cinétique" mentionné dans la revendication 1 étaient purement spéculatives et dénuées de toute preuve véritable. Même en prenant en compte les documents déposés après l'expiration du délai d'opposition, l'argumentation de l'opposant n'indiquait pas pourquoi des sources de l'état de la technique différentes suggéreraient une absence d'activité inventive.

2.2 Selon la décision T 222/85 (JO OEB 1988, 128, point 4), la règle 55 c) CBE vise à garantir que la mise en cause du brevet par l'opposant dans l'acte d'opposition soit suffisamment étayée pour qu'à la fois le titulaire du brevet et la division d'opposition sachent de quoi il retourne. La condition énoncée à la règle 55 c) CBE, selon laquelle l'acte d'opposition doit comporter les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs, en liaison avec les dispositions de l'article 99 (1) CBE, considère la

muß, in Verbindung mit Artikel 99 (1) EPÜ ist **sachlicher** Natur und verlangt eine Begründung, die auf den Kern des Einspruchs eingeht.

Das Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ bezüglich der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel ist nur dann erfüllt, wenn die **relevanten** (d. h. für den Umfang des angefochtenen Patents relevanten) Tatsachen und Beweismittel so **ausreichend** angegeben sind, daß die angeführten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, objektiv zu beurteilen.

Im vorliegenden Fall hat der Einsprechende den Gegenstand des Anspruchs 1 zu Analyse Zwecken in zahlreiche einzelne Merkmale untergliedert, die auf Blatt 2 der Einspruchsschrift aufgeführt sind. Auf jedes dieser Merkmale wurde im Lichte der Entgegenhaltungen ausführlich eingegangen. Bezüglich des letztgenannten Merkmals, des "kinetischen Modells", wurde auf Blatt 4 angeführt, es habe zum fraglichen Zeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen eines jeden Fachmannes gehört, und die Vorlage entsprechender Beweismittel zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt. Dies ist mit Schreiben vom 2. Januar 1991 auch geschehen. Damit sind die einschlägigen Tatsachen und Beweismittel für ein richtiges und objektives Verständnis des Vorbringens des Einsprechenden wohl ausreichend angegeben. Die Frage der Zulänglichkeit der Einspruchsschrift ist dabei von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden, die hier nicht zur Debatte steht.

Darüber hinaus kann die Öffentlichkeit - wie die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/84 (ABl. EPA 1985, 299) unterstrichen hat - selbst in Fällen, in denen die Zulänglichkeit der Angabe der Tatsachen und Beweismittel nach Regel 55 c) EPÜ keineswegs völlig außer Frage steht, ein überaus starkes Interesse daran haben, daß jeder Einspruch sachlich geprüft wird. Dies bedeutet, daß die Frage der Zulänglichkeit des Einspruchs in solchen Fällen zu Lasten des Einspruchsgegners zu entscheiden ist.

2.3 Aus diesen Gründen wird die Zulänglichkeit des Einspruchs bejaht.

goes to the merits of the opponent's case.

The requirement of Rule 55(c) EPC concerning the indication of the facts, evidence and arguments presented in support of the grounds, will only be satisfied if there is **sufficient** indication of the **relevant** facts, evidence and arguments (ie relevant to the extent of the patent which is opposed), for the reasoning and merits of the opponent's case in relation to the grounds of opposition relied upon to be properly understood by the opposition division and the patentee. This must be assessed on an objective basis, from the point of view of a reasonably skilled man in the art to which the opposed patent relates.

In the present case, the opponent subdivided the subject-matter of claim 1, for the purpose of analysis, into a plurality of features which are listed on page 2 of the notice of opposition. Each of these features was discussed in detail with regard to the cited prior art. As to the last feature mentioned regarding the "kinetic model", it was stated on page 4 that it belonged to the general technical knowledge of the skilled person at the relevant date and that evidence therefor would be filed later on. This was done with the letter of 2 January 1991. It thus appears that a sufficient indication of the relevant facts, evidence and arguments was available for the opponent's case to be properly understood on an objective basis. The sufficiency of the notice of opposition must, in this respect, be distinguished from the strength of the opponent's case, which is not under discussion here.

Moreover, even in cases in which the sufficiency of the indication of facts, evidence and arguments as required by Rule 55(c) EPC is not beyond any shadow of doubt, the overwhelming public interest may lie in the opposition being examined on its merits, as underlined by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299). This means that, in such cases, the benefit of the doubt, as regards the issue of admissibility of the opposition, should be given to the opponent.

2.3 For these reasons the opposition is deemed to be admissible.

**matière** et exige de l'opposant qu'il présente une argumentation sur le fond de sa cause.

La condition énoncée à la règle 55 c) CBE concernant les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs ne sera remplie que si l'exposé des "faits et justifications" **pertinents** (c.à-d. qui coïncident avec la mesure dans laquelle le brevet incriminé est mis en cause) est **suffisant** pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de pénétrer l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition. Cela doit être apprécié objectivement en se plaçant du point de vue de l'homme du métier normalement qualifié dans le domaine dont relève le brevet attaqué.

Dans la présente espèce, l'opposant a subdivisé l'objet de la revendication 1, aux fins d'analyse, en une pluralité de caractéristiques dont la liste figure à la page 2 de l'acte d'opposition. Chacune de ces caractéristiques a été examinée en détail par rapport à l'état de la technique citée. En ce qui concerne la dernière caractéristique mentionnée, relative au "modèle cinétique", il a été indiqué à la page 4 que celui-ci faisait partie des connaissances techniques générales de l'homme du métier à la date pertinente, et que la justification en serait fournie ultérieurement, ce qui a été fait par courrier en date du 2 janvier 1991. Il apparaît donc que l'exposé des faits et justifications pertinents était suffisant pour pénétrer objectivement l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant. Le caractère suffisant de l'acte d'opposition doit, à cet égard, être distingué du bien-fondé de l'opposition, qui n'est pas examiné ici.

En outre, même dans des cas où il y aurait quelque doute sur le caractère suffisant des faits et justifications exigés par la règle 55 c) CBE, le public a intérêt la plupart du temps à ce que l'opposition soit examinée pour elle-même, comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299). Ceci signifie qu'en pareil cas, le bénéfice du doute doit être accordé à l'opposant pour ce qui concerne la question de la recevabilité de l'opposition.

2.3 Par ces motifs, l'opposition est réputée recevable.



### 3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

3.1 Auch wenn eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht beantragt war, wird sie nach Regel 67 EPÜ angeordnet, wenn der Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines **wesentlichen** Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Im vorliegenden Fall ist folgendes zu berücksichtigen. Auf dem Formblatt EPO Form 2307, das den Beteiligten als Deckblatt der angefochtenen Entscheidung zugeht, war angegeben, daß der Einspruch auf der Grundlage der Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werde. Der Gegenstand der angefochtenen Entscheidung ist damit trotz der oben angeführten irreführenden Feststellungen unter den Nummern 8 und 9 der Entscheidungsgründe klar angegeben. Diese Feststellungen können aber nicht als res judicata angesehen werden, weil sie sich eindeutig auf Fragen beziehen, über die die Einspruchsabteilung nicht entschieden hat.

Die in der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Bemerkungen zur Sache haben den Einsprechenden somit nicht beschwert, weil sie nicht rechtswirksam sind.

Die teilweise irreführende Entscheidungsbegründung ist damit zwar verfahrensrechtlich nicht korrekt, stellt nach Auffassung der Kammer aber keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ dar.

Aus diesen Gründen wird die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird in Anbetracht der Zulässigkeit des Einspruchs zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

### 3. Reimbursement of the appeal fee

3.1 Though reimbursement of the appeal fee has not been requested, it shall be ordered, pursuant to Rule 67 EPC, where the board deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a **substantial** procedural violation.

In the present case, the following has to be considered. On EPO Form 2307, notified to the parties as front page of the decision under appeal, it was stated that the notice of opposition is rejected as inadmissible on the basis of Rule 56(1) EPC. The substance of the appealed decision is thus clearly indicated despite the misleading nature of the statements in points 8 and 9 of the reasons, as underlined above. These points, however, cannot be considered as res judicata since they clearly refer to issues on which the opposition division did not decide.

The remarks on the substantive issues in the decision under appeal did not, therefore, adversely affect the opponent owing to the fact that they have no legal effect.

It follows that, although the misleading nature of a part of the reasons is considered to be procedurally incorrect, it is not, in the board's judgment, a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

For these reasons the appeal fee shall not be reimbursed.

#### 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 for further prosecution on the basis that the opposition is admissible.

### 3. Remboursement de la taxe de recours

3.1 Bien que le remboursement de la taxe de recours n'ait pas été demandé, il est ordonné, conformément à la règle 67 CBE, lorsqu'il est fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice **substantiel** de procédure.

Dans la présente espèce, il faut considérer les éléments suivants. Sur le formulaire OEB 2307, notifié aux parties en tant que page de garde de la décision attaquée, il était indiqué que l'opposition était rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56 (1) CBE. Le fond de la décision attaquée est donc clairement indiqué en dépit de la nature trompeuse des déclarations figurant aux points 8 et 9 des motifs, comme cela a été souligné plus haut. Ces points ne peuvent cependant pas être considérés comme passés en force de la chose jugée, puisqu'ils concernent clairement des questions sur lesquelles la division d'opposition n'a pas statué.

Etant dépourvues d'effet juridique, les observations relatives aux questions de fond figurant dans la décision attaquée n'ont donc pas eu d'effet préjudiciable pour l'opposant.

Il s'ensuit que, bien que la nature trompeuse d'une partie des motifs soit considérée comme incorrecte du point de vue procédural, il ne s'agit pas, de l'avis de la Chambre, d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Par ces motifs, la taxe de recours n'est pas remboursée.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour suite à donner sur la base du fait que l'opposition est recevable.