

Können im Wege der Berichtigung nach Regel 88 EPÜ die vollständigen Unterlagen einer europäischen Patentanmeldung, also Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen, durch andere Unterlagen ersetzt werden, die der Anmelder mit seinem Erteilungsantrag hatte einreichen wollen?

Can the complete documents forming a European patent application, that is the description, claims and drawings, be replaced by way of a correction under Rule 88 EPC by other documents which the applicants had intended to file with their request for grant?

Est-il possible, dans le cadre d'une correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur aurait voulu déposer avec sa requête en délivrance?

**Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 10. November 1994
T 937/91 - 3.2.5*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. V. Payraudeau
Mitglieder: C. G. F. Biggio
A. Burkhardt

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH**

**Stichwort: Einspruchsgründe/
THOMAS DE LA RUE**

Artikel: 52 (2), 100, 112 (1) a), 114 (1) EPÜ

Schlagwort: "Abgrenzung der Verpflichtung und der Befugnis zur Prüfung von Einspruchsgründen" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 52 (2) EPÜ nicht erfüllt?"

**Interlocutory decision of Technical Board of Appeal 3.2.5 dated 10 November 1994
T 937/91 - 3.2.5*
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: C. V. Payraudeau
Members: C. G. F. Biggio
A. Burkhardt

**Patent proprietor/Respondent:
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED**

**Opponent/Appellant:
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH**

**Headword: Grounds for opposition/
THOMAS DE LA RUE**

Article: 52(2), 100, 112(1)(a), 114(1) EPC

Keyword: "Extent of obligation and power to examine grounds for opposition" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

**Décision intermédiaire de la Chambre de recours technique 3.2.5, en date du 10 novembre 1994
T 937/91 - 3.2.5*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: C. V. Payraudeau
Membres: C. G. F. Biggio
A. Burkhardt

**Titulaire du brevet/intimé :
THOMAS DE LA RUE & COMPANY LIMITED**

**Opposant/requérant :
GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH**

**Référence : Motifs d'opposition/
THOMAS DE LA RUE**

Articles : 52(2), 100, 112(1)a), 114(1) CBE

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

Sommaire

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours:

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE?"

* Des Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/95 anhängig.

* The case is pending under Ref. No. G 1/95.

* L'affaire est en instance sous le numéro G 1/95.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 160 504 wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung, daß sein Gegenstand aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar sei. Im Einspruchsverfahren wurden dann jedoch nur die Einwände mangelnder Neuheit und mangelnder erfindetischer Tätigkeit im Sinne der Artikel 54 und 56 EPÜ in bezug auf die unabhängigen Ansprüche näher begründet.

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung führte der Einsprechende den neuen Grund ein, daß der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100 c) EPÜ). Die Einspruchsabteilung trug diesem Einwand nach Artikel 114 (1) EPÜ gebührend Rechnung und wies in einer Zwischenentscheidung den Hauptantrag des Patentinhabers, das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, aus diesem Grund zurück.

Die Einspruchsabteilung vertrat ferner die Auffassung, daß die Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) und c) EPÜ der Aufrechterhaltung des Patents in der vom Inhaber im Einspruchsverfahren geänderten Fassung nicht entgegenstünden.

III. Der geänderte Anspruch 1, auf dessen Grundlage das Patent als den Erfordernissen des Übereinkommens entsprechend betrachtet wurde, lautet wie folgt:

"1. Dokument einer Serie von Dokumenten, die bis auf eine Nummer inhaltsgleich sind, wobei die Nummer aus einer Gruppe alphabetischer oder numerischer Zeichen besteht und jeweils nur ein Dokument der Serie identifiziert, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens zwei Zeichen der Identifizierungsnummer, zusätzlich zu irgendwelchen Unterschieden in den Buchstaben oder Ziffern, die sie darstellen, sich in einer oder mehreren sichtbaren physikalischen Eigenschaften unterscheiden und daß die Identifizierungsnummer zweimal auf dem Dokument erscheint, wobei die Abweichung zwischen wenigstens zwei der Zeichen in jeder Nummer verschieden ist und die Abweichung der physikalischen Eigenschaften der Zeichen einer der beiden Nummern in der anderen der beiden Nummern in der Richtung umgekehrt ist."

Summary of facts and submissions

I. An opposition was filed against European patent No. 0 160 504 on the ground that its subject-matter was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC. However, only the objections of lack of novelty and lack of inventive step within the meaning of Articles 54 and 56 EPC respectively, were substantiated during the opposition proceedings with respect to the independent claims.

II. During the oral proceedings held before the opposition division the opponent introduced the new ground that the subject-matter of the European patent extended beyond the application as filed (Article 100(c) EPC). This objection was duly taken into account under Article 114(1) EPC by the opposition division, which, in an interlocutory decision, rejected on this ground the patentee's main request to maintain the patent as granted.

The opposition division further held that the grounds for opposition mentioned in Article 100(a) and (c) EPC did not prejudice the maintenance of the patent as amended by the proprietor during the opposition proceedings.

III. The amended claim 1, on which basis the patent was found to meet the requirements of the Convention, reads as follows:

"1. A document, which is one of a series of documents which are identical in content except for a number made up of a set of alphabetical or numerical characters, which number uniquely identifies each document within the series, characterised in that at least two characters of the identifying number differ from each other, in addition to any differences in the letters and digits which they represent, in one or more visible physical characteristics, and in that the identifying number appears twice on the document with the variation between at least two of the characters in each number being different, and in which the variation of physical characteristics of the characters of one of the two numbers is reversed in direction in the other of the two numbers."

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 160 504 au motif que l'objet de ce brevet n'était pas brevetable, car il ne répondait pas aux conditions énoncées aux articles 52 à 57 CBE. Toutefois, lors de la procédure d'opposition, les objections formulées à l'encontre des revendications indépendantes concernaient uniquement l'absence de nouveauté et d'activité inventive au sens respectivement des articles 54 et 56 CBE.

II. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a invoqué un nouveau motif, à savoir que l'objet du brevet européen s'étendait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 100(c) CBE). La division d'opposition a, conformément à l'article 114(1) CBE, dûment pris en considération cette objection, et a rejeté pour ce motif, par une décision intermédiaire, la requête principale présentée par le titulaire du brevet en vue d'obtenir le maintien du brevet tel que délivré.

La division d'opposition a par ailleurs estimé que les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100(a) et c) CBE ne faisaient pas obstacle au maintien du brevet tel que modifié par son titulaire au cours de la procédure d'opposition.

III. La revendication 1 modifiée, qui, selon la division d'opposition, satisfait aux conditions exigées par la Convention pour la délivrance du brevet, est libellée comme suit :

"1. Document, faisant partie d'une série de documents identiques en contenu sauf pour un numéro constitué d'un ensemble de caractères alphabétiques ou numériques, ce numéro identifiant uniquement chaque document au sein de la série, caractérisé en ce qu'au moins deux caractères du numéro d'identification diffèrent l'un de l'autre, en plus de toutes les différences des lettres ou des chiffres qu'ils représentent, en une ou plusieurs caractéristiques physiques visibles, et en ce que le numéro d'identification apparaît deux fois sur le document avec une variation différente entre au moins deux des caractères dans chaque numéro, et dans lequel la variation des caractéristiques physiques des caractères d'un des deux numéros est en sens inverse de celle de l'autre des deux numéros."

IV. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) legte gegen diese Zwischenentscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie den Widerruf des Streitpatents.

V. In einer Mitteilung, die der Ladung zu der von beiden Beteiligten beantragten mündlichen Verhandlung beigefügt war, vertrat die Kammer die vorläufige Meinung, daß es sich bei dem Gegenstand des Anspruchs 1 prima facie um eine bloße Wiedergabe von Informationen zu handeln scheine, die gemäß Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentierbar sei.

VI. In seiner Erwiderung auf die Mitteilung der Kammer verwies der Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und machte geltend, daß die Kammer dieser Stellungnahme zufolge nur zur Überprüfung derjenigen Einspruchsgründe befugt sei, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde gelegt worden seien. Eine Ausnahme von diesem durch die Große Beschwerdekammer aufgestellten Grundsatz gebe es nur, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung neuer Einspruchsgründe einverstanden sei. Da der Beschwerdegegner aber mit der Einführung eines neuen Einspruchsgrunds nicht einverstanden sei, sei die hier entscheidende Kammer nicht befugt, einen Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ zu erheben.

VII. In einer zweiten Mitteilung äußerte die Kammer die vorläufige Meinung, man könne das Wort "Gründe" im Kontext der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 so auffassen, als seien damit die drei im einzelnen aufgeführten Gründe gemäß Artikel 100 a), 100 b) bzw. 100 c) gemeint. In der vorliegenden Sache falle der "neue" Einwand unter den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 a) EPÜ und könne daher wirksam erhoben werden, ohne daß von der durch die Große Beschwerdekammer vorgegebenen Auslegung des Übereinkommens abgewichen werde. Sollten jedoch Zweifel daran bestehen, wie die Entscheidung G 9/91 und die Stellungnahme G 10/91 in dieser Hinsicht auszulegen seien, so werde die Kammer die Große Beschwerdekammer mit der Frage befassen.

VIII. Es fand eine mündliche Verhandlung statt.

Der Vorsitzende teilte den Beteiligten mit, daß man vor der Behandlung materiellrechtlicher Fragen zu klären

IV. The appellant (opponent) lodged an appeal against this interlocutory decision requesting that the decision under appeal be set aside and that the patent in suit be revoked.

V. In a communication accompanying the summons to the oral proceedings requested by both parties, the board expressed the preliminary opinion that the subject-matter of claim 1 seemed prima facie to be a mere presentation of information which was not patentable under Article 52(2)(d) EPC.

VI. In response to the communication of the board the respondent (patentee) referred to opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) of the Enlarged Board of Appeal and argued that according to this opinion the present board was only entitled to consider grounds for opposition on which the decision of the opposition division had been based. The only exception to this principle as stated by the Enlarged Board was the case where the patentee agreed that a fresh ground for opposition be considered. As the respondent did not agree to the introduction of such a fresh ground for opposition, the present board was not entitled to raise an objection under Article 52(2) EPC.

VII. In a second communication, the board expressed the preliminary view that the word "grounds" as appeared from the context of decision G 9/91 and opinion G 10/91 could be understood as meaning the three separate grounds under Article 100(a), 100(b) and 100(c) EPC, respectively. In the present case the "new" objection was covered by the ground for opposition filed under Article 100(a) EPC and could therefore be validly raised without deviating from the interpretation of the Convention given by the Enlarged Board of Appeal. However, the board would refer the question to the Enlarged Board of Appeal if there was any doubt as regards the interpretation of decision G 9/91 and opinion G 10/91 in this respect.

VIII. Oral proceedings were held.

The chairman informed the parties that the question, whether or not the board had the right to raise an objec-

IV. Le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision intermédiaire, demandant l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet en cause.

V. Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale qui avait été demandée par les deux parties, la Chambre a émis un premier avis : l'objet de la revendication 1 paraissant de prime abord constituer une simple présentation d'informations, il n'était pas brevetable, en vertu de l'article 52(2)d) CBE.

VI. En réponse à la notification de la Chambre, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que d'après l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) de la Grande Chambre de recours, la Chambre ne pouvait examiner que les motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision de la division d'opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il ne pouvait être dérogé à ce principe que lorsque le titulaire du brevet consent à l'examen d'un nouveau motif d'opposition. L'intimé n'ayant pas accepté l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, la présente Chambre n'était donc pas en droit de soulever une objection au titre de l'article 52(2) CBE.

VII. Dans une seconde notification, la Chambre a estimé, également à titre d'avis provisoire, que le terme "motifs", tel qu'il apparaît dans la décision G 9/91 et dans l'avis G 10/91 peut désigner les trois motifs distincts énoncés respectivement aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE. En l'espèce, la "nouvelle" objection étant comprise dans le motif de l'opposition qui avait été formée au titre de l'article 100a) CBE, il était possible de la soulever valablement sans écarter ce faisant de l'interprétation donnée de la Convention par la Grande Chambre de recours. La Chambre se proposait néanmoins de soumettre la question à la Grande Chambre de recours au cas où des doutes subsisteraient pour ce qui est de l'interprétation à donner à cet égard de la décision G 9/91 et de l'avis G 10/91.

VIII. La procédure orale a été tenue.

Le président de la Chambre a fait savoir aux parties qu'avant d'examiner les questions de fond, il y avait

habe, ob die Kammer befugt sei, einen Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ zu erheben, und forderte die Vertreter auf, sich hierzu zu äußern.

IX. Der Beschwerdeführer nahm dazu im wesentlichen wie folgt Stellung:

In der Einspruchsschrift sei vorgebracht worden, daß der Gegenstand des Patents aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar sei. Im Einspruchsverfahren seien zwar nur mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht worden, formal falle Artikel 52 (2) aber unter die Artikel 52 bis 57, so daß die Kammer den auf diesen Artikel gestützten Einwand durchaus erheben könne.

X. Der Beschwerdegegner brachte wie schon in seiner schriftlichen Erwiderung das Argument vor, die Stellungnahme G10/91 gehe von dem Grundsatz aus, daß der Zweck der Beschwerde in Inter-partes-Verfahren im wesentlichen darin bestehe, der unterlegenen Partei die Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten.

Daraus ergebe sich, daß in der Beschwerdephase keine "neuen" Einspruchsgründe eingeführt werden sollten, die die Prüfung einer völlig neuen Sachlage erforderlich machen würden. Dervon der Beschwerdekammer in der vorliegenden Sache erhobene neue Einwand nach Artikel 52 (2) EPÜ sei völlig anders geartet als die Einspruchsgründe mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegt worden seien. Ihn zu überprüfen würde bedeuten, daß der Fall daraufhin neu aufgerollt werden müßte, was dem von der Großen Beschwerdekammer in der genannten Stellungnahme aufgestellten Grundsatz zuwiderliefe.

Entscheidungsgründe

1. Die zu entscheidende Kernfrage lautet, ob die Kammer befugt ist, von Amts wegen ohne Einverständnis des Patentinhabers einen neuen Einwand zu erheben.

2. In ihrer Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) hat die Große Beschwerdekammer folgendes festgestellt: "Die Befugnis einer Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer, gemäß den

tion under Article 52(2)EPC, would have to be dealt with before issues of substantive law could be addressed, and invited the representatives to give their opinion on this point.

IX. The appellant essentially argued as follows:

In the notice of opposition it had been put forward that the subject-matter of the patent was not patentable under Articles 52 to 57 EPC. Although admittedly only lack of novelty and lack of inventive step had been argued during the opposition proceedings, Article 52(2) fell formally within the ambit of Articles 52 to 57 and the new objection based on this article could validly be made by the board.

X. The respondent, in answer, developed his written argumentation and submitted that opinion G 10/91 was based on the principle that the purpose of the appeal procedure in inter partes cases was essentially to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits.

From this principle, it followed that "fresh" grounds for opposition resulting in a completely new case having to be examined, should not be introduced at the appeal stage. In the present appeal, the new objection raised by the board under Article 52(2)EPC was of a totally different nature than the opposition grounds of lack of novelty or inventiveness on which the appealed decision had been based. Its examination would necessitate the reopening of the case on this new ground and this would be contrary to the principle established by the said opinion of the Enlarged Board of Appeal.

Reasons for the decision

1. The central issue to be decided is whether the board is entitled to raise of its own motion a fresh objection without the approval of the patentee.

2. In its decision G 9/91 (OJ EPO 1993,408), the Enlarged Board of Appeal ruled that "The power of an opposition division or a board of appeal to examine and decide on the maintenance of a European patent

lieu de trancher la question de savoir si la Chambre avait ou non le droit de soulever une objection au titre de l'article 52(2)CBE; il a invité les mandataires à donner leur avis sur cette question.

IX. Lerequérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Dans l'acte d'opposition, il avait été allégué que l'objet du brevet n'était pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE. S'il est vrai que les seuls motifs invoqués lors de la procédure d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, il n'en demeurerait pas moins que l'article 52(2) faisait partie des articles 52 à 57, et que la Chambre pouvait de ce fait valablement soulever une nouvelle objection au titre de cet article.

X. En réponse, l'intimé a développé les arguments qu'il avait exposés par écrit. Il a fait valoir que l'avis G 10/91 partait du principe que, dans les affaires opposant plusieurs parties, la procédure de recours visait essentiellement à donner à la partie déboutée de l'opposition la possibilité de contester sur le fond la décision de la division d'opposition.

Il découlait de ce principe qu'il ne saurait être invoqué de "nouveaux" motifs d'opposition au stade du recours si l'introduction de ces nouveaux motifs devait conduire à modifier du tout au tout la situation juridique à examiner. En l'espèce, la nouvelle objection soulevée parla Chambre au titre de l'article 52(2) CBE était de nature totalement différente de celle des motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision faisant l'objet du recours (absence de nouveauté ou d'activité inventive) et nécessitait un réexamen de l'affaire sur de nouvelles bases, ce qui était contraire au principe énoncé par la Grande Chambre de recours dans l'avis précité.

Motifs de la décision

1. La question à résoudre est essentiellement celle de savoir si la Chambre a le droit de soulever d'office une nouvelle objection, sans le consentement du titulaire du brevet.

2. Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993,408), la Grande Chambre de recours avait déclaré que "la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du

Artikeln 101 und 102 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden soll, hängt von dem Umfang ab, in dem gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird." In der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993,420), die dieselben Entscheidungsgründe enthält wie die Entscheidung G 9/91, fügte die Große Beschwerdekammer ergänzend hinzu: "Ausnahmsweise kann die Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ auch andere Einspruchsgründe prüfen, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen scheinen. Im Beschwerdeverfahren dürfen neue Einspruchsgründe nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden."

Der Begriff "Einspruchsgründe" wird dabei weder in der Entscheidung noch in der Stellungnahme näher erläutert.

3. Man könnte diesen Begriff dahingehend interpretieren, daß jeder der drei in den Absätzen a, b und c des Artikels 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe einen gesonderten Einspruchsgrund im Sinne der obigen Entscheidung bzw. Stellungnahme darstellt. Demnach wären beispielsweise alle Einwände, mit denen aufgezeigt werden soll, daß der Gegenstand eines europäischen Patents aufgrund der Artikel 52 bis 57 EPÜ nicht patentierbar ist, als ein und derselbe Einspruchsgrund zu betrachten. Bei einem ursprünglich auf den Grund nach Artikel 100 a) EPÜ gestützten Einspruch wäre die Kammer dann also befugt, unabhängig von den ursprünglich vorgebrachten Einwänden neue Einwände zu erheben, die die Art der Erfindung, die Ausnahmen von der Patentierbarkeit etwa wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit oder die gewerbliche Anwendbarkeit betreffen könnten. Neue Einwände, die sich auf die Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) oder darauf beziehen, daß der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 100 c) EPÜ), könnten dagegen nicht erhoben werden. Gleiches würde auch für die Einspruchsgründe nach Artikel 100 b) und c) EPÜ gelten.

4. Auf den ersten Blick mag diese Auslegung dem entsprechen, was die Große Beschwerdekammer in

under Articles 101 and 102 EPC depends upon the extent to which the patent is opposed in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC". In opinion G 10/91 (OJ EPO 1993,420) given with the same grounds as decision G 9/91, the Enlarged Board added that "Exceptionally, the opposition division may in application of Article 114(1) EPC consider other grounds for opposition which, prima facie, in whole or in part would seem to prejudice the maintenance of the European patent. Fresh grounds for opposition may be considered in the appeal proceedings only with the approval of the patentee".

In the decision and opinion, the concept of "grounds for opposition" is not further elaborated.

3. A possible interpretation of this concept would be to consider that each of the three grounds for opposition mentioned respectively in paragraphs (a), (b) and (c) of Article 100 EPC represents a separate ground for opposition within the meaning of the above decision and opinion. For example, all objections tending to demonstrate that the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC would be considered as being a single ground for opposition. In such a case, when the opposition was originally based on the ground under Article 100(a) EPC, the board of appeal would be entitled to raise fresh objections concerning the nature of the invention, the exceptions to patentability such as inventions which are contrary to "ordre public" or morality, the novelty, the inventive step or the industrial application, whatever the original objections were. On the other hand, no fresh objections could be raised as to the reproducibility of the invention (Article 100(b) EPC) or the extension of the subject-matter of the European patent beyond the content of the application as filed (Article 100(c) EPC). The same reasoning would apply to the respective grounds under Article 100(b) and (c) EPC.

4. Such an interpretation might, at first sight, seem to correspond to the intention expressed by the Enlarged

maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE". Dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993,420), dont l'exposé des motifs est le même que dans la décision G 9/91, la Grande Chambre de recours avait ajoutée qu'"à titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou en partie s'opposer au maintien du brevet européen. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet."

Dans cette décision comme dans cet avis, la notion de "motifs d'opposition" n'est pas définie plus en détail.

3. Une interprétation possible consisterait à considérer que chacun des trois motifs d'opposition visés respectivement aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE constitue un motif d'opposition distinct au sens où l'entendent la décision et l'avis précités. Par exemple, toutes les objections visant à montrer que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE constitueraient un seul motif d'opposition. Dans un tel cas, lorsque l'opposition se fondait initialement sur le motif visé à l'article 100 a) CBE, la chambre de recours serait en droit de soulever de nouvelles objections concernant la nature de l'invention, les exceptions à la brevetabilité (inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs), la nouveauté, l'activité inventive ou l'application industrielle, quelles qu'aient été les objections formulées à l'origine. En revanche, il ne pourrait être soulevé de nouvelle objection en ce qui concerne la possibilité de reproduire l'invention (article 100 b) CBE) ou l'élargissement de l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée (article 100 c) CBE). Le même raisonnement vaudrait pour les motifs mentionnés aux paragraphes b et c de l'article 100 CBE.

4. Une telle interprétation semblerait à première vue correspondre à celle qu'entendait retenir la Grande Cham-

der oben genannten Entscheidung bzw. Stellungnahme zum Ausdruck bringen wollte. Allerdings scheint zwischen dem Einwand, daß der Gegenstand eines Anspruchs aufgrund von Artikel 54 und 56 nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist, und demjenigen, daß die Erfindung gegen die öffentliche Ordnung verstößt oder eine Pflanzensorte oder Tierart betrifft, kein logischer Zusammenhang zu bestehen, der den Schluß rechtfertigen würde, daß es sich dabei um ein und denselben "Grund" handelt.

5. Es kann jedoch vorkommen, daß, auch wenn der Einspruch zunächst nur auf den Grund der mangelnden Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit gestützt war, im Beschwerdeverfahren als Erwiderung auf ein Vorbringen in bezug auf die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit ein Einwand erhoben wird, der die Ausführbarkeit der Erfindung (Artikel 100 b) EPÜ) oder die Erweiterung des Gegenstands (Artikel 100 c) EPÜ) betrifft. Die Beschwerdekammern könnten dann die Berücksichtigung solcher "neuen" Gründe - auch ohne Einverständnis des Patentinhabers - wohl kaum ablehnen, da sie unmittelbar mit den ursprünglichen Einspruchsgründen in Zusammenhang stehen und somit nicht etwa verspätet vorgebracht werden. Damit gibt es keine klare Abgrenzung zwischen den Gründen nach Artikel 100(a), b) und c) EPÜ, und wenn man daher die Befugnis der Beschwerdekammern von der formalen Unterteilung des Artikels 100 EPÜ abhängig machen wollte, so würde dies zu Rechtsunsicherheit führen.

6. Eine weitere Auslegung könnte dahingehend lauten, daß im Beschwerdeverfahren nur die effektiven Gründe (d. h. Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gute Sitten, gewerbliche Anwendbarkeit usw. sowie Ausführbarkeit oder Erweiterung des Gegenstands über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus) berücksichtigt werden sollten, die in der nach Regel 55 c) EPÜ eingereichten Einspruchsschrift begründet oder - allerdings nur in Ausnahmefällen - von der Einspruchsabteilung von Amts wegen geltend gemacht wurden. Mit anderen Worten: Die Beschwerdekammer dürfte keinen Einwand erheben, der nicht bereits - zumindest indirekt - in der Einspruchsschrift oder in der angefochtenen Entscheidung enthalten ist. Alle übrigen Gründe dürften nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

Board in the above-mentioned decision and opinion. However, there does not seem to be any logical connection between, for example, the objection that the subject-matter of a claim is not new or not inventive under Articles 54 and 56 and the objection that the invention is contrary to "ordre public" or concerns a plant or an animal variety, which could justify the conclusion that they are one and the same "ground".

5. On the other hand, it may happen that, although the opposition was initially only based on the ground of lack of novelty and/or inventive step, an objection relating to the reproducibility of the invention (Article 100(b) EPC) or to the extension of the subject-matter (Article 100(c) EPC) is raised during the appeal proceedings in answer to a reasoning on novelty or inventive step. It would appear that the boards of appeal could not refuse considering such "fresh" grounds, even if the patentee does not give his consent, since they are not belated, being directly related to the original substantiated grounds for opposition. Thus, there is no clear demarcation between the grounds according to Article 100(a), (b) and (c) EPC and it would appear therefore that to make the power of the boards of appeal dependent on the formal distinction of Article 100 EPC would create a source of uncertainty.

6. Another possible interpretation would therefore be to consider that only the effective grounds (ie novelty, inventive step, morality, industrial application, etc., and reproducibility or extension of the subject-matter beyond the application as filed) substantiated in the notice of opposition filed pursuant to Rule 55(c) EPC or, but only in exceptional cases, raised "ex officio" by the opposition division, should be considered in appeal proceedings. In other words, the board of appeal would not be allowed to raise any objection not already at least implicitly contained in the notice of opposition or in the decision under appeal. All other grounds should be examined only with the approval of the patentee.

bre de recours dans la décision et l'avis susmentionnés. Toutefois, il ne semble pas qu'il existe de lien logique, entre, disons, l'objection relative à l'absence de nouveauté ou d'activité inventive de l'objet d'une revendication, eu égard aux articles 54 et 56 CBE, et l'objection selon laquelle l'invention est contraire à l'ordre public ou porte sur une variété végétale ou une race animale, si bien qu'il ne paraît pas justifié de conclure que ces objections relèvent d'un seul et même "motif".

5. D'un autre côté, il peut arriver que, alors que l'opposition se fondait à l'origine uniquement sur l'absence de nouveauté et/ou d'activité inventive, l'opposant soulève au cours de la procédure de recours une objection relative à la possibilité de reproduire l'invention (article 100 b) CBE) ou à l'étendue de l'objet du brevet (article 100 c)), ceci afin de répondre à des arguments invoqués à propos de la nouveauté ou de l'activité inventive. Il semblerait que dans ce cas, les chambres de recours ne pourraient refuser d'examiner ces "nouveaux" motifs, même si le titulaire du brevet ne donne pas son consentement, ces motifs n'étant pas présentés tardivement puisqu'ils sont en relation directe avec les motifs d'opposition invoqués à l'origine. Il ne peut donc être établi de délimitation nette entre les motifs visés aux paragraphes a, b et c de l'article 100 CBE. Par conséquent, vouloir subordonner la compétence des chambres de recours à la distinction de forme établie à l'article 100 CBE entre les divers motifs reviendrait semble-t-il à créer une situation d'insécurité juridique.

6. Une autre interprétation possible consisterait à considérer qu'il ne doit être examiné lors de la procédure de recours que les motifs (concernant par ex. la nouveauté, l'activité inventive, les bonnes moeurs, l'application industrielle, etc., et la possibilité de reproduire l'objet de la demande ou de l'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée) qui ont été réellement exposés et étayés par des preuves dans l'acte d'opposition déposé conformément à la règle 55 c) CBE, ou bien, mais cela seulement à titre exceptionnel, les motifs qui ont été invoqués d'office par la division d'opposition. Autrement dit, la chambre de recours n'aurait pas le droit de soulever des objections qui ne seraient pas déjà, au moins implicitement, contenues dans l'acte d'opposition ou dans la décision faisant l'objet du recours. Il ne pourrait être examiné d'autres motifs qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

7. Diese "enge" Auslegung würde jedoch zu einer Einschränkung der in Artikel 114(1) EPÜ verankerten Pflicht des Europäischen Patentamts zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen führen, die weit über eine vernünftige Auslegung dieses Artikels hinauszugehen scheint. In einer Sache wie der vorliegenden würde dies beispielsweise bedeuten, daß die Kammer zu prüfen hätte, ob der Gegenstand eines Anspruchs erfinderisch ist, bevor sie darüber entschieden hat, ob überhaupt eine Erfindung vorliegt. Diese Auslegung erscheint daher rechtlich nicht haltbar.

8. Die Kammer weiß von keiner nach der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 ergangenen Entscheidung der anderen Beschwerdekammern, in der dieses Problem behandelt wird. Sie betrachtet daher die Entscheidung und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung für auslegungsbedürftig.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ wird der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Kann eine Beschwerdekammer in einer Sache, in der auf der Grundlage des Artikels 100 a) EPÜ Einspruch gegen ein Patent eingelegt, dieser aber nur mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ begründet wird, von Amts wegen als neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche die Erfordernisse des Artikels 52(2) EPÜ nicht erfüllt?"

7. This "narrow" interpretation would result however in a limitation of the obligation of the European Patent Office to examine the facts of its own motion provided for by Article 114(1) EPC which seems to go far beyond a reasonable interpretation of this article. For example, in cases like the present one, this would lead to the situation that the board would have to examine the inventiveness of the subject-matter of a claim without having first decided whether it relates to an invention or not. This interpretation does not seem therefore to be legally tenable.

8. The board is not aware of any decision of the other boards of appeal, given after the date of decision G 9/91 and opinion G 10/91, which addresses the above problem. The board considers therefore that there is a need for an interpretation of this decision and opinion by the Enlarged Board of Appeal in order to ensure a uniform application of the law.

Order

For these reasons is decided that:

Under Article 112(1)(a) EPC, the following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

"In a case where a patent has been opposed on the basis of Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step pursuant to Articles 54 and 56 EPC, can a board of appeal introduce the ground that the subject-matter of the claims does not meet the conditions of Article 52(2) EPC of its own motion into the proceedings?"

7. Cette interprétation "étroite" conduirait toutefois à limiter la portée de l'examen d'office des faits auquel doit procéder l'Office européen des brevets en vertu de l'article 114(1) CBE, ce qui va bien au-delà, semble-t-il, d'une interprétation raisonnable de cet article. Par exemple, dans une affaire comme celle dont il est question ici, la Chambre devrait examiner l'activité inventive qu'implique l'objet d'une revendication, sans avoir auparavant décidé s'il s'agit ou non d'une invention. Cette interprétation ne paraît donc pas tenable du point de vue juridique.

8. A la connaissance de la Chambre, depuis la décision G 9/91 et l'avis G 10/91, ce problème n'a pas été abordé dans d'autres décisions des chambres de recours. Elle considère donc qu'afin d'assurer une application uniforme du droit, il est nécessaire que la Grande Chambre de recours donne une interprétation de cette décision et de cet avis.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) a) CBE:

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle au cours de la procédure faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE?"