

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 25. April 1995  
T 986/93 - 3.2.1\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel  
Mitglieder: S. Crane  
B. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Eaton Corporation**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
WABCO Standard GmbH**

**Stichwort: zentrale Reifenfüllungseinrichtung/EATON CORPORATION**

**Artikel: 56, 100 c), 111 (1), 114 (2) EPÜ  
Schlagwort: "verspätet vorgebrachter Einspruchsgrund - geprüft" - "Einspruchsgründe - Erweiterung (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"**

*Leitsatz*

*Einer Beschwerdekammer steht es frei, einen verspätet vorgebrachten, von der Einspruchsabteilung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigten Einspruchsgrund zu prüfen, wenn sie der Auffassung ist, daß die Einspruchsabteilung ihr diesbezügliches Ermessen fehlerhaft ausgeübt hat (s. Nr. 2.1 bis 2.5 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 297 837 wurde am 16. Oktober 1991 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 88 305 884.4 erteilt.

Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Zentrale Reifenfüllungseinrichtung (10) zum Ermitteln und Aufrechterhalten vorgegebener Luftdrücke in Reifenkammern (74) der Reifenanordnungen (12 oder 14), die an den entgegengesetzten Enden mindestens einer Achsanordnung drehbar angebracht sind, auf der das Fahrgestell eines von einem Bediener gesteuerten Fahrzeugs aufliegt, bestehend aus

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 25 April 1995  
T 986/93 - 3.2.1\*  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel  
Members: S. Crane  
B. Schachenmann

**Patent proprietor/Respondent:  
Eaton Corporation**

**Opponent/Appellant: WABCO Standard GmbH**

**Headword: Central tire inflation system/EATON CORPORATION**

**Article: 56, 100(c), 111(1), 114(2) EPC  
Keyword: "Late-submitted ground of opposition - considered" - "Opposition grounds - extension of subject-matter (yes)" - "Inventive step (yes)"**

*Headnote*

*A board of appeal is not barred from considering a belatedly submitted ground of opposition which had been disregarded by the opposition division pursuant to Article 114(2) EPC if the board is of the opinion that the opposition division exercised its discretion in this respect wrongly, see points 2.1 to 2.5 of the reasons.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 297 837 was granted on 16 October 1991 on the basis of European patent application No. 88 305 884.4.

Claim 1 as granted reads as follows:

"A central tire inflation system (10) for sensing and maintaining selected air pressures in tire chambers (74) of tire assemblies (12 or 14) mounted for rotation at opposite ends of at least one axle assembly supporting a chassis of a vehicle controlled by an operator; the system comprising:

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du 25 avril 1995  
T 986/93 - 3.2.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel  
Membres : S. Crane  
B. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé:  
Eaton Corporation**

**Opposant/requérant : WABCO Standard GmbH**

**Référence : "Système central de gonflage des pneus/EATON CORPORATION"**

**Article : 56, 100c), 111(1), 114(2) CBE  
Mot-clé : "Motif d'opposition présenté tardivement - pris en considération" - "Motifs d'opposition - extension de l'objet de l'invention (oui)" - "Activité inventive (oui)"**

*Sommaire*

*Il n'est pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui a été présenté tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération en vertu de l'article 114(2) CBE lorsqu'elle estime que la division d'opposition a en l'occurrence exercé à tort son pouvoir d'appréciation (cf. points 2.1 à 2.5 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 297 837 a été délivré le 16 octobre 1991 sur la base de la demande de brevet européen n° 88 305 884.4.

La revendication 1 du brevet délivré s'énonce comme suit :

"Système central (10) de gonflage des pneus pour détecter et maintenir des pressions d'air choisies dans les chambres (74) des ensembles constituant les pneus (12 ou 14) montés, pour être entraînés en rotation, aux extrémités opposées d'au moins un ensemble formant essieu supportant un châssis d'un véhicule commandé par un opérateur ; le système comportant :

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

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

einer Luftquelle (138) zur Bereitstellung von Druckluft mit einem Druck, der mindestens dem üblichen maximalen Reifenkammerdruck entspricht;

einem ausgewählten Mittel (222) einschließlich Mitteln (226, 228, 230), die vom Bediener einzeln aktiviert werden können, um aus mehreren möglichen Reifenkammerdrücken einen vorab auszuwählen;

einem Steuerkreis mit Mitteln (237), die automatisch mehrmals pro Stunde den Modus "Luftdruck überprüfen" aktivieren, bei dem das von einem Sensor (186) übermittelte Luftdrucksignal mit dem vorher ausgewählten Luftdruck verglichen wird, und automatisch den Modus "Füllen" bzw. "Aufrechterhalten" aktivieren, je nachdem, ob der ermittelte Reifendruck unter den oder innerhalb der festgelegten Grenzen des vorab ausgewählten Reifendrucks liegt;

einem Luftkreis, der die Luftquelle (138) mit den einzelnen Reifenkammern (74) verbindet und drehbare Abdichtungen (28,30) umfaßt, die die nicht drehbar angebrachten Teile des Luftkreises mit den drehbar angebrachten Teilen strömungsmechanisch verbinden;

an den einzelnen Reifenanordnungen befestigten Steuerventilen (58), die jeweils eine erste, mit einem der drehbar befestigten Teile des Luftkreises verbundene Öffnung (66) eine zweite, mit der Reifenkammer (74) der entsprechenden Reifenanordnung verbundene Öffnung (72) und Ventilmittel (90) aufweisen, die in eine Position gebracht werden können, in der sie die Luftverbindung zwischen den Öffnungen (66, 72) blockieren, wenn der Luftkreis in die Atmosphäre entlüftet wird, bzw. in eine Position bewegt werden können, in der sie die Luftverbindung zwischen den Öffnungen (66, 72) wiederherstellen, wenn der Luftkreis unter Druck gesetzt wird;

Ventilmitteln (174, 154), die bei automatischer Aktivierung des Modus "Aufrechterhalten" durch das Steuerkreismittel (237) den Luftkreis in die Atmosphäre entlüften, so daß die Ventilmittel (90) der Steuerventile (58) in die Blockierposition bewegt werden, Ventilmitteln (174, 154), die bei Aktivierung des Modus "Überprüfen" die Luftquelle (138)

an air source (138) for providing pressurized air at pressure at least equal to normally maximum tire chamber air pressure;

selected means (222) including means (226, 228, 230) selectively activatable by the operator for preselecting one of several desired tire chamber air pressures;

a control circuit including means (237) automatically operative several times per hour to activate a pressure check mode to compare tire pressure signal from a sensing means (186) with the preselected tire pressure, and automatically operative to activate inflation and steady-state modes respectively in response to the sensed tire pressure being less than or within predetermined limits of the preselected tire pressure;

an air circuit for connecting the air source (138) to each tire chamber (74), the air circuit including rotary seal means (28, 30) for fluidly connecting non-rotatably mounted parts of the air circuit with rotatably mounted parts of the air circuit;

a control valve (58) secured to each tire assembly, each control valve having a first port (66) connected to one of the rotatably mounted parts of the air circuit, a second port (72) connected to the tire chamber (74) of the associated tire assembly, and valving means (90) movable to a position blocking air communication between the ports (66, 72) in response to the air circuit being vented to atmosphere and movable to a position unblocking the air communication between the ports (66, 72) in response to pressurization of the air circuit;

valve means (174, 154) operative in response to the automatic activation of the steady-state mode by the control circuit means (237) to vent the air circuit to atmosphere for moving the valving means (90) of the control valves (58) to the blocking positions, the valve means (174, 154) operative in response to activation of the check mode to momentarily connect the air

une source d'air (138) pour fournir de l'air sous pression à une pression au moins égale à la pression normalement maximale de l'air dans la chambre du pneu ;

des moyens à sélectionner (222), incluant des moyens (226, 228, 230) que l'opérateur peut activer sélectivement pour présélectionner l'une de plusieurs pressions d'air désirées dans la chambre du pneu ;

un circuit de commande incluant des moyens (237) opérant automatiquement plusieurs fois par heure pour activer un mode "vérification de la pression" pour comparer un signal donnant la pression dans le pneu et fourni par un moyen de détection (186) avec la pression présélectionnée pour le pneu, et opérant automatiquement pour activer le mode "gonflage" et le mode "régime permanent", respectivement, en réponse au fait que la pression détectée du pneu est inférieure à la pression présélectionnée du pneu, ou bien à l'intérieur de limites prédéterminées ;

un circuit pneumatique pour relier la source d'air (138) à chaque chambre de pneu (74), le circuit pneumatique comportant des moyens (28, 30) formant garniture d'étanchéité rotative pour relier, au point de vue fluïdique, les pièces du circuit pneumatique montées sans liberté de rotation avec les pièces du circuit pneumatique montées avec liberté de rotation ;

un robinet à soupape de commande (58) fixé sur chaque ensemble constituant un pneu, chaque robinet à soupape de commande présentant un premier orifice (66) relié à l'une des pièces du circuit pneumatique montées avec liberté de rotation, un second orifice (72) relié à la chambre (74) de l'ensemble constituant le pneu associé, et des moyens d'obturation (90) qui peuvent passer à une position de fermeture de la communication de l'air entre les orifices (66, 72) en réponse au fait que le circuit pneumatique est mis à l'atmosphère et qui peuvent passer à une position d'ouverture de la communication de l'air entre les orifices (66, 72) en réponse à la mise sous pression du circuit pneumatique ;

des moyens formant valves (174, 154) qui, en réponse au fait que le moyen formant circuit de commande (237) a fait passer automatiquement en mode "régime permanent", fonctionnent pour mettre à l'atmosphère le circuit pneumatique pour amener les moyens d'obturation (90) des robinets à soupape de commande (58) aux positions de fermeture, les

kurzzeitig mit dem Luftkreis verbinden, damit dieser unter Druck gesetzt und die Ventilmittel (90) der Steuerventile (58) in die Freigabeposition bewegt werden und damit im Luftkreis an den Sensoren (186) ein Luftdruck hergestellt wird, der dem Reifendruck entspricht, und Ventilmitteln (174, 154), die bei automatischer Aktivierung des Modus "Füllen" (237) die Luftquelle wieder mit dem Luftkreis verbinden, um den Reifendruck zu erhöhen, gekennzeichnet durch

source (138) to the air circuit to pressurize the air circuit and move the valving means (90) of the control valves (58) to the unblocking positions for establishing air pressure in the air circuit at the sensing means (186) representative of the tire pressure, and the valve means (174, 154) operative in response to automatic activation of the inflation mode by the control circuit means (237) to again connect the air source to the air circuit for increasing the tire pressure; characterized by:

moyens formant valves (174, 154) fonctionnant, en réponse au passage en mode "vérification", pour relier momentanément la source d'air comprimé (138) au circuit pneumatique pour mettre sous pression le circuit pneumatique et amener les moyens d'obturation (90) des robinets à soupape de commande (58) aux positions d'ouverture pour établir la pression d'air dans les circuits pneumatiques aux moyens de détection (186) représentatifs de la pression des pneus, et les moyens formant valves (174, 154), en réponse au fait que le moyen formant circuit de commande (237) a fait passer automatiquement en mode "gonflage" fonctionnant pour relier à nouveau la source d'air comprimé au circuit pneumatique pour augmenter la pression du pneu; système caractérisé par :

ein Schaltmittel (234), das vom Bediener beim Betrieb des Fahrzeugs in Gefahrenzonen selektiv und manuell betätigt wird, so daß das Steuerkreismittel (237) häufiger den Modus "Überprüfen" aktiviert, damit ein etwaiger niedriger Reifendruck automatisch rascher ermittelt werden kann, und automatisch häufiger den Modus "Füllen" aktiviert, damit platte Reifen im Rahmen der Luftkapazität der Luftversorgung verhindert werden."

switch means (234) selectively and manually activated by the operator during vehicle operation in hazard zones for automatically increasing the frequency of activating the check modes by the control circuit means (237), for automatically more quickly detecting low tire pressure conditions, and for automatically more quickly activating the inflation modes to prevent flat tire conditions within the air capacity of the air supply."

un moyen de commutation (234), activé sélectivement et manuellement par l'opérateur lorsque le véhicule opère en zones à risques, pour augmenter automatiquement la fréquence d'activation des modes "vérification" par le moyen formant circuit de commande (237), pour détecter automatiquement plus rapidement une condition de basse pression d'un pneu, et pour activer automatiquement plus rapidement le mode "gonflage" pour empêcher l'apparition d'un pneu à plat, dans la limite de la capacité en air de l'alimentation en air."

Der abhängige Anspruch 2 bezieht sich auf eine bevorzugte Ausführungsart des Systems nach Anspruch 1.

Dependent claim 2 relates to a preferred embodiment of the system according to claim 1.

La revendication dépendante 2 porte sur un mode préféré de réalisation du système selon la revendication 1.

II. Der Beschwerdeführer legte Einspruch gegen das Patent ein. Gemäß der Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ wurde der Einspruch damit begründet, daß der Gegenstand des Patents gegenüber dem Stand der Technik weder neu noch erfinderisch (Art. 100 a) EPÜ) sei und daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart sei (Art. 100 b) EPÜ).

II. The patent was opposed by the appellants. The grounds of opposition, according to the statement under Rule 55(c) EPC, were that the subject-matter of the patent lacked novelty or inventive step with respect to the state of the art (Article 100(a) EPC) and that the invention was insufficiently disclosed (Article 100(b) EPC).

II. Le requérant a fait opposition au brevet. Les motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE étaient le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'objet du brevet par rapport à l'état de la technique (article 100a) CBE), et l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 100b) CBE).

Als Stand der Technik führte der Beschwerdeführer das Dokument

As state of the art the appellants referred to

L'état de la technique auquel le requérant s'est référé était constitué par le document

DE-A-3 308 080 (D2)

DE-A-3 308 080 (D2).

DE-A-3 308 080 (D2).

III. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 22. September 1993 verfolgte der Beschwerdeführer die Einwände der fehlenden Neuheit und der unzureichenden Offenbarung nicht weiter, sondern führte einen neuen Einspruchsgrund ein, wonach der Gegenstand des Patents über die

III. At oral proceedings held before the opposition division on 22 September 1993 the appellants no longer pursued the objections of lack of novelty and insufficiency of disclosure. They introduced however the new ground of opposition that the subject-matter of the patent extended beyond the original disclosure

III. Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'opposition le 22 septembre 1993, le requérant a renoncé à ses objections de défaut de nouveauté et d'insuffisance de l'exposé de l'invention. Il a par contre présenté un nouveau motif d'opposition, à savoir que l'objet du brevet s'étendait au-delà

ursprüngliche Offenbarung hinausgehe (Art. 100 c) EPÜ). Nachdem die Einspruchsabteilung die Beteiligten längere Zeit zur Sache angehört hatte, beschloß sie, den vom Beschwerdeführer vorgebrachten neuen Einspruchsgrund nach Artikel 114(2) EPÜ nicht zu berücksichtigen (vgl. Nummer 5 des Protokolls).

In der Frage der erfinderischen Tätigkeit berief sich der Beschwerdeführer im wesentlichen auf die Entgegenhaltung US-A-4 640 331 (D1), die in der Beschreibung des Patents als nächstliegender Stand der Technik genannt wird.

Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung, den Einspruch zurückzuweisen. Die Entscheidung wurde am 26. Oktober 1993 schriftlich ausgefertigt.

IV. Am 20. November 1993 wurde unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegründung wurde am 28. Januar 1994 eingereicht.

Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang.

V. Mit einem am 27. März 1995 eingegangenen Schreiben reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) geänderte Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 ein.

VI. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 25. April 1995 statt.

In der mündlichen Verhandlung beantragte der Beschwerdegegner als Hauptantrag die Zurückweisung der Beschwerde und als Hilfsantrag die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang auf der Grundlage der am 27. März 1995 als Hilfsantrag 2 eingereichten Ansprüche sowie der Beschreibung und der Zeichnungen in der erteilten Fassung.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag entspricht dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung des Patents, in den am Ende des Oberbegriffs folgendes Merkmal aufgenommen wurde:

"sowie

Mitteln (122, 124, 136), die feststellen, daß der Luftdruck in einem Reifen unter einen Mindestwert

(Article 100(c) EPC). After hearing the parties for some time on the matter the opposition division ruled, see point 5 of the minutes, that according to Article 114(2) EPC it intended to disregard the submissions of the appellants with respect to the new ground of opposition.

With regard to the question of inventive step the appellants relied essentially on the state of the art according to US-A-4 640 331 (D1) which is referred to in the description of the patent as constituting the most relevant state of the art.

At the end of the oral proceedings the opposition division announced its decision to reject the opposition. The decision was issued in writing on 26 October 1993.

IV. An appeal against this decision was filed on 20 November 1993, with the appeal fee being paid at the same time. The statement of grounds of appeal was filed on 28 January 1994.

The appellants requested that the contested decision be set aside and the patent revoked in its entirety.

V. With a letter received on 27 March 1995 the respondents (proprietors of the patent) filed amended claims corresponding to conditional submissions 1 to 5.

VI. Oral proceedings before the board were held on 25 April 1995.

At the oral proceedings the respondents made a main request for dismissal of the appeal and an auxiliary request for maintenance of the patent in amended form on the basis of the claims corresponding to conditional submission 2 filed on 27 March 1995 and the description and drawings as granted.

Claim 1 according to the auxiliary request corresponds to granted claim 1 with the addition of the following feature at the end of its preamble:

"and;

means (122, 124, 136) for sensing that the pressure in a tire has fallen below a minimum value and in

de la divulgation initiale (article 100c) CBE). Après avoir entendu les parties, la division d'opposition a décidé (cf. point 5 du procès-verbal), en vertu de l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte des arguments avancés par le requérant au soutien du nouveau motif d'opposition.

En ce qui concerne l'activité inventive, le requérant s'est essentiellement appuyé sur l'état de la technique tel qu'il ressort du document US-A-4 640 331 (D1), lequel est considéré dans la description du brevet comme constituant l'état de la technique le plus pertinent.

Au terme de la procédure orale, la division d'opposition a annoncé qu'elle rejetait l'opposition. La décision a été rendue par écrit le 26 octobre 1993.

IV. Un recours a été formé contre cette décision le 20 novembre 1993, et la taxe correspondante acquittée simultanément. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 janvier 1994.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué dans son ensemble.

V. Dans une lettre reçue le 27 mars 1995, l'intimé (titulaire du brevet) a déposé des revendications modifiées correspondant aux requêtes subsidiaires 1 à 5.

VI. Une procédure orale a eu lieu devant la Chambre le 25 avril 1995.

Lors de cette procédure orale, l'intimé a demandé, à titre principal, le rejet du recours et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base des revendications correspondant à la requête subsidiaire 2 déposée le 27 mars 1995 ainsi que de la description et des dessins figurant dans le brevet tel que délivré.

La revendication 1 présentée à titre subsidiaire correspond à la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré, complétée, à la fin de son préambule, par la caractéristique suivante :

"et;

des moyens (122, 124, 136) pour détecter que la pression dans un pneu est tombée au-dessous d'une

gesunken ist, und daraufhin eine Isolierung dieses Reifens veranlassen."

Der Anspruch 2 entspricht dem Anspruch 2 in der erteilten Fassung.

VII. Der Beschwerdeführer brachte im wesentlichen die nachstehenden Argumente vor:

Die Einspruchsabteilung habe zu Unrecht beschlossen, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Im erteilten Anspruch 1 seien zwei im ursprünglichen Anspruch 1 enthaltene Merkmale betreffend die Isolierung eines stark beschädigten Reifens sowie die häufigere Aktivierung des Modus "Überprüfen" in Gefahrenzonen weggelassen worden, die für die Lösung der dargestellten technischen Aufgabe eindeutig erforderlich seien. In der ursprünglich eingereichten Anmeldung sei kein System offenbart worden, das diese Merkmale nicht aufgewiesen hätte. Bei einem Vergleich zwischen der Anmeldung und dem erteilten Patent werde diese Abweichung sofort deutlich. Es bestünden daher prima facie gute Gründe für die Annahme, daß der Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegenstehen könnte.

Zur erfinderischen Tätigkeit ...

VIII. Darauf erwiderte der Beschwerdegegner im wesentlich folgendes:

Der Einwand der Erweiterung des Gegenstands stelle einen neuen Einspruchsgrund dar, den die Kammer entsprechend der Stellungnahme G 10/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1993, 420) nicht berücksichtigen dürfe. Nach dieser Stellungnahme sei unter einem "neuen" Einspruchsgrund ein Grund zu verstehen, der in der Einspruchschrift nicht angeführt worden sei. Aber selbst wenn diese Annahme nicht zutrefte und in das Einspruchsverfahren verspätet eingeführte Einspruchsgründe für das Beschwerdeverfahren nicht unbedingt als "neue" Gründe anzusehen seien, könne dies nur für einen Einspruchsgrund gelten, den die Einspruchsabteilung eingehend erörtert habe, nicht aber für einen, den sie nach Artikel 114 (2) EPÜ nicht berücksichtigt habe. Habe die Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht, den neuen Grund nicht zu berücksichtigen,

response thereto causing that tire to be isolated;"

Claim 2 corresponds to granted claim 2.

VII. The arguments presented by the appellants were substantially as follows:

The opposition division had erred in deciding to disregard the ground of opposition under Article 100(c)EPC.

Granted claim 1 omitted two features contained in the original claim 1 concerning the isolation of a badly damaged tyre and the enhanced frequency of activating the check mode in a hazard zone which were clearly essential to the solution of the technical problem as presented. There was no disclosure of a system without these features in the originally filed application. This discrepancy was plainly evident from a comparison of the application and the granted patent. There were therefore prima facie good reasons for believing that the ground of opposition could prejudice the maintenance of the patent unamended.

As for inventive step ...

VIII. In reply the respondents made essentially the following submissions:

The allegation of extension of subject-matter was a fresh ground of opposition which according to opinion G 10/91 of the Enlarged Board of Appeal (OJ EPO 1993, 420) could not be considered by the board. Within the context of that decision a "fresh" ground was one that had not been mentioned in the notice of opposition. Even if that assumption were not correct and grounds of opposition belatedly submitted in the opposition proceedings were not necessarily to be considered as "fresh" grounds as far as the appeal proceedings were concerned then that could only apply to a ground of opposition which had been fully argued before the opposition division and not one which the opposition division had disregarded under Article 114(2) EPC. Once the opposition division had used its discretion to disregard the new ground the board of appeal was not empowered

valeur minimale et, en réponse à cela, faire en sorte que ce pneu soit isolé ;"

La revendication 2 correspond à la revendication 2 contenue dans le brevet délivré.

VII. Le requérant a essentiellement développé les arguments suivants :

C'est à tort que la division d'opposition a décidé de ne pas tenir compte du motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE.

La revendication 1 du brevet délivré avait omis deux caractéristiques de la revendication 1 initiale concernant l'isolement d'un pneu gravement endommagé et l'augmentation de la fréquence d'activation du mode "vérification" en zone à risques, lesquelles étaient manifestement essentielles à la solution du problème technique présenté. La demande initiale ne divulguait pas de système dépourvu de ces caractéristiques. Cette différence apparaît de façon évidente lorsque l'on compare la demande et le brevet délivré. Par conséquent, il existait de prime abord de bonnes raisons de croire que le motif d'opposition était susceptible de s'opposer au maintien du brevet non modifié.

En ce qui concerne l'activité inventive ...

VIII. L'intimé a répliqué en développant essentiellement les arguments suivants :

L'allégation selon laquelle il y a extension de l'objet du brevet constitue un nouveau motif d'opposition, qui, selon l'avis G 10/91 donné par la Grande Chambre de recours (JO OEB 1993, 420), ne peut être pris en considération par la Chambre. Dans le contexte de cette décision, le "nouveau" motif d'opposition était un motif n'ayant pas été mentionné dans l'acte d'opposition. Même si cette thèse n'était pas correcte et si des motifs d'opposition présentés tardivement au cours d'une procédure d'opposition ne devaient pas forcément être considérés comme "nouveaux" aux fins de la procédure de recours, cela ne pourrait s'appliquer qu'à un motif d'opposition qui a été invoqué en détail devant la division d'opposition, et non à un motif dont la division d'opposition n'a pas tenu compte en vertu de l'article 114(2) CBE. Dès lors que la division d'opposition a exercé son pouvoir

gen, so sei die Beschwerdekammer nicht befugt, ihn zu prüfen. Andernfalls würde der beabsichtigte Zweck des Artikels 114 (2) EPÜ untergraben und dem Beschwerdegegner darüber hinaus die Möglichkeit genommen, seine Sache vor zwei Instanzen ausführlich zu vertreten.

Der Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ sei in jedem Falle unbegründet. Die beiden vom Beschwerdeführer angeführten Merkmale seien keineswegs für die Ausführung der Erfindung wesentlich, was für den Fachmann bei Durchsicht der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offensichtlich sei. Insbesondere sei die Isolierung eines stark beschädigten Reifens ein aus der Entgegenhaltung D1 bekanntes Merkmal, das mit der vorliegenden erfinderischen Idee nichts zu tun habe, die sich mit dem Befasse, was vor dieser Isolierung geschehe. Darüber hinaus liege es auf der Hand, daß die durch die höhere Überprüfungsfrequenz erzielten Vorteile der Erfindung nicht davon abhängig seien, daß diese Frequenz dem im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 angegebenen konkreten Wert entspreche.

Die Argumente des Beschwerdeführers hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit ...

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ und ist somit zulässig.

#### 2. Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ

2.1 Der Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ wurde erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht, die in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ beschloß, diesen Einwand nicht zu berücksichtigen.

Somit stellt sich die Frage, ob die Kammer diesen Einspruchsgrund - wie der Beschwerdegegner argumentiert - in Anbetracht der Feststellungen in G 10/91 (s. o.) nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers prüfen darf.

2.2 Nach Nummer 3 der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in der Sache G 10/91 dürfen neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden.

to consider the issue. To proceed otherwise would effectively enfeeble the intended purpose of Article 114(2) EPC and moreover deprive the respondents of the possibility to argue their case fully before two instances.

The objection under Article 100(c) EPC was in any case without merit. The two features identified by the appellants were in no way essential to the performance of the invention and this would have been evident to the skilled person on reading the application as originally filed. More specifically, isolation of a badly damaged tyre was a feature known from document D1 and had nothing to do with the present inventive idea which was concerned with what happened before isolation took place. Furthermore, it was evident that the advantages of the invention obtained by having an enhanced checking frequency were not dependent on that frequency being of the particular value stated in the originally filed claim 1.

The arguments of the appellants with respect to inventive step ...

#### Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. It is therefore admissible.

#### 2. Objection under Article 100(c) EPC

2.1 The objection under Article 100(c) EPC was raised first in the oral proceedings before the opposition division, which making use of the discretion given to it by Article 114(2) EPC decided to disregard that objection.

The question therefore arises whether, as argued by the respondents, the board having regard to what has been established in G 10/91 (supra) is barred from considering this ground of opposition without the approval of the patentee.

2.2 According to point 3 of the opinion of the the Enlarged Board of Appeal in case G 10/91 fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

d'appréciation pour ne pas tenir compte du nouveau motif, la Chambre de recours n'a pas compétence pour examiner la question. Sinon, la finalité de l'article 114(2) CBE s'en trouverait en fait affaiblie et, de surcroît, l'intimé ne pourrait plus plaider sa cause en détail devant deux instances.

L'objection au titre de l'article 100(c) CBE est de toute façon non fondée. Les deux caractéristiques mentionnées par le requérant ne sont nullement essentielles à la réalisation de l'invention, ce qui, à la lecture de la demande telle que déposée initialement, aurait été évident pour l'homme du métier. En effet, l'isolement d'un pneu gravement endommagé est une caractéristique connue par le document D1 et n'a rien à voir avec le présent concept inventif, qui concerne ce qui précède l'isolement du pneu. En outre, il est évident que les avantages de l'invention apportés par l'augmentation de la fréquence de vérification n'impliquent pas que cette fréquence doive avoir la valeur particulière indiquée dans la revendication 1 telle que déposée initialement.

Les arguments avancés par le requérant au sujet de l'activité inventive ...

#### Motifs de la décision

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

#### 2. Objection au titre de l'article 100(c) CBE

2.1 L'objection au titre de l'article 100(c) CBE a pour la première fois été soulevée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, qui, en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 (2) CBE, a décidé de ne pas en tenir compte.

La question se pose dès lors de savoir si, comme le soutient l'intimé, il est interdit à la Chambre, vu la jurisprudence établie par l'avis G 10/91 (cf. supra), de tenir compte de ce motif d'opposition sans le consentement du titulaire du brevet.

2.2 Conformément au point 3 de la conclusion de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/91, 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.

2.3 Die Behauptung des Beschwerdegegners geht dahin, daß zu den in G 10/91, Nummer 3 angeführten "neuen" Gründen alle in der Erklärung nach Regel 55 c) EPU nicht enthaltenen Einspruchsgründe zählten. In Nummer 18 der Entscheidungsgründe, die die rechtliche Begründung zu Nummer 3 der Stellungnahme enthält, heißt es aber wie folgt:

"Vor allem neue Einspruchsgründe dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer ... in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden."

Daraus geht eindeutig hervor, daß die Große Beschwerdekammer den in Nummer 3 ihrer Entscheidung verwendeten Begriff "neue Einspruchsgründe" nicht so weit gefaßt sehen wollte, wie der Beschwerdegegner dies behauptet, sondern dabei an einen Einspruchsgrund dachte, der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wird.

Diese Sichtweise wird durch den ersten Satz der Nummer 18 der Entscheidungsgründe in der Sache G 10/91 bestätigt, der wie folgt lautet:

"Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens ist es, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten."

Auf dieser Grundlage kann ein Patentinhaber zwar eine Entscheidung, mit der sein Patent infolge eines verspätet in das Einspruchsverfahren eingeführten Einspruchsgrundes widerrufen wird, sachlich anfechten, nicht aber eine Aufhebung dieser Entscheidung erreichen - was paradoxerweise geschehen könnte, wenn der Beschwerdegegner mit seiner Behauptung recht hätte -, indem er einfach eine Beschwerde einreicht und dann der Kammer die Befugnis abspricht, diesen "neuen" Einspruchsgrund zu prüfen.

Eine ähnliche Auffassung von der Verpflichtung der Beschwerdekammer zur Prüfung verspätet in das Einspruchsverfahren eingeführter Einspruchsgründe wurde in der Entscheidung T 931/91 vom 20. April 1993 (unveröffentlicht) unter Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe vertreten.

2.4 Alternativ zu seiner oben erwähnten ersten, allgemein gefaßten Behauptung argumentiert der Beschwerdegegner, daß als "neuer" Einspruchsgrund im Sinne der

2.3 The first contention of the respondents is that the "fresh" grounds referred to in point 3 of G 10/91 comprise any ground of opposition not covered by the statement under Rule 55(c) EPC. However, in point 18 of the reasons, which contains the legal arguments justifying point 3 of the opinion, it is stated that

"In particular with regard to fresh grounds for opposition ... the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage."

From that statement it seems clear that the Enlarged Board did not intend the term "fresh ground" as used in point 3 of its opinion to be given the wide meaning contended by the respondent but was concerned instead with a ground of opposition relied upon for the first time during the appeal proceedings.

That view is confirmed by the first sentence of point 18 of the reasons in case G 10/91 where it is stated that

"The purpose of the appeal procedure inter partes is mainly to give the losing party a possibility to challenge the decision of the opposition division on its merits."

Thus on that basis a patentee can challenge the merits of a decision to revoke his patent on the basis of a ground of opposition which was belatedly introduced into the opposition proceedings but cannot, which would be the paradoxical effect if the respondents' contention were correct, have that decision set aside simply by the expedient of filing an appeal and then denying the board's competence to consider that "fresh" ground of opposition.

A similar view on the obligation of a board of appeal to consider a ground of opposition belatedly introduced into the opposition proceedings was reached in decision T 931/91 of 20 April 1993, see point 2.1 of the reasons (decision not published in OJ EPO).

2.4 In the alternative to their broad first contention dealt with above the respondents argue that "fresh" grounds of opposition within the meaning of point 3 of the opinion of

2.3 L'intimé a tout d'abord fait observer que les "nouveaux" motifs auxquels il est fait référence au point 3 de l'avis G 10/91 comprennent tout motif d'opposition non couvert par la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Toutefois, au point 18 des motifs, qui expose les arguments de droit à l'appui du point 3 de la conclusion, il est dit:

"En ce qui concerne en particulier des motifs d'opposition nouvellement invoqués, la Grande Chambre considère qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours."

Il semble en ressortir clairement que la Grande Chambre n'entendait pas donner à l'expression "nouveaux motifs" utilisée au point 3 de sa conclusion le sens large que revendique l'intimé, mais visait au contraire un motif d'opposition invoqué pour la première fois au cours de la procédure de recours.

Cette vue est confirmée par la première phrase du point 18 des motifs dans l'avis G 10/91, où il est dit:

"La finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition".

Sur cette base, le titulaire d'un brevet peut donc contester le bien-fondé d'une décision révoquant son brevet et prise sur le fondement d'un motif d'opposition présenté tardivement dans la procédure d'opposition, mais il ne peut pas - ce qui serait l'effet paradoxal qui résulterait si l'allégation de l'intimé était exacte - obtenir l'annulation de ladite décision simplement en formant un recours, puis en déniaut à la Chambre toute compétence pour examiner ce "nouveau" motif d'opposition.

Dans la décision T 931/91 en date du 20 avril 1993, au point 2.1 des motifs (décision non publiée au JO OEB), l'on trouve un avis similaire concernant l'obligation des chambres de recours de prendre en considération un motif d'opposition présenté tardivement dans la procédure d'opposition.

2.4 Subsidiäremment à la thèse globale qu'il a soutenue en premier lieu et qui est évoquée ci-dessus, l'intimé fait valoir que de "nouveaux" motifs d'opposition au sens du point 3 de la

Nummer 3 der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer auch ein Grund anzusehen wäre, der von einem Einsprechenden im Einspruchsverfahren zwar angeführt, von der Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ aber nicht berücksichtigt wurde, so daß die Beschwerdekammer mit der Prüfung dieses Grundes diesen tatsächlich in der Beschwerdephase ins Verfahren einführen würde.

Auch für diese zweite, eingeschränkte Behauptung des Beschwerdeggers sieht die Kammer keine Grundlage in der in G 10/91 gegebenen Begründung. Zunächst einmal ändert auch die Entscheidung einer Einspruchsabteilung, einen verspätet vorgebrachten neuen Einspruchsgrund nicht zu berücksichtigen, nichts an der Tatsache, daß der Grund im Einspruchsverfahren angezogen, d. h. eingeführt wurde. Zum anderen stellt die verfahrensrechtliche Entscheidung einer Einspruchsabteilung, ein Vorbringen nicht zu berücksichtigen, einen wesentlichen Bestandteil ihres Entscheidungsprozesses dar und ist als solcher einer der Punkte, die im Falle der sachlichen Anfechtung einer endgültigen Entscheidung der Einspruchsabteilung zu überprüfen sind.

2.5 Eine Beschwerdekammer greift zwar nur ungern in die Ermessensentscheidung einer Einspruchsabteilung nach Artikel 114 (2) EPÜ ein, wird dies aber tun, wenn es notwendig und angemessen ist, siehe beispielsweise die Entscheidung T 122/84, Nummer 13 der Entscheidungsgründe (ABl. EPA 1987, 177).

In Nummer 16 der Entscheidungsgründe in der Stellungnahme G 10/91 legte die Große Beschwerdekammer Wert auf die Feststellung, daß die Einspruchsabteilung nur dann über den eigentlichen Inhalt der Erklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ hinausgehende Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstünden. Wie sich aus Artikel 111 (1) EPÜ ergibt, ist eine Beschwerdekammer, die zu prüfen hat, ob eine Einspruchsabteilung ihr Ermessen bei der Entscheidung, einen solchen Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen, pflichtgemäß ausgeübt hat, bei ihren Untersuchungen in derselben Weise eingeschränkt wie die Einspruchsabteilung. Die Besorgnis des Beschwerdeggers ist daher unbegründet, daß die Prüfung eines solchen

the Enlarged Board would include a ground which, although referred to by an opponent in the opposition proceedings, had been disregarded by the opposition division pursuant to Article 114(2) EPC so that if the board of appeal were to consider that ground it would effectively be introducing it at the appeal stage.

Again, the board can find no basis for that second, more limited, contention of the respondents in the reasoning contained in G 10/91. Firstly, if an opposition division chooses to disregard the belated submissions concerning a new ground of opposition, that cannot detract from the fact that the ground was relied upon, ie introduced, during the opposition proceedings. Secondly, the procedural decision of an opposition division to disregard submissions forms an essential element of its decision-making process and as such belongs to one of the issues subject to review when the final decision of the opposition division is challenged on its merits.

2.5 Although a board of appeal will reluctantly interfere with a discretionary decision of an opposition division pursuant to Article 114(2) EPC, it will do so where necessary and appropriate, see for example decision T 122/84, point 13 of the reasons (OJ EPO 1987, 177).

According to point 16 of the reasons given in opinion G 10/91 the Enlarged Board emphasised that the consideration of grounds not properly covered by the statement pursuant to Rule 55(c) EPC should only take place before the opposition division in cases where, prima facie, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent. A board of appeal, in considering whether an opposition division exercised its discretion properly with respect to disregarding such a ground, is limited in the extent of its investigations in the same way as the opposition division, as follows from Article 111(1) EPC. The concern expressed by the respondents that the eventual consideration of such a ground in the appeal proceedings would mean that an opponent would be at liberty to make belated submissions in the opposition proceedings

conclusion de la Grande Chambre de recours comprendraient un motif qui, bien que mentionné par un opposant au cours de la procédure d'opposition, n'a pas été pris en compte par la division d'opposition, en vertu de l'article 114(2) CBE, de sorte que si la chambre de recours examinait ce motif, elle le présenterait en fait au stade du recours.

La Chambre ne trouve pas non plus, dans l'avis G 10/91, d'éléments susceptibles d'étayer cette deuxième thèse, plus limitée que la première, avancée par l'intimé. D'abord, si la division d'opposition décide de ne pas tenir compte de moyens produits tardivement au soutien d'un nouveau motif d'opposition, il n'en reste pas moins que le motif a été invoqué, c'est-à-dire présenté, au cours de la procédure d'opposition. Ensuite, la décision prise par une division d'opposition au cours de la procédure de ne pas tenir compte de certains moyens constitue un élément essentiel de son processus décisionnel et, en tant que telle, fait partie des questions sujettes à réexamen en cas de contestation du bien-fondé de la décision finale de la division d'opposition.

2.5 Même si elle est peu disposée à le faire, une chambre de recours reformera une décision rendue par une division d'opposition sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 114(2) CBE lorsque cela est nécessaire et approprié (cf. par exemple décision T 122/84, point 13 des motifs, JO OEB 1987, 177).

Au point 16 des motifs de l'avis G 10/91, la Grande Chambre souligne qu'il ne devrait être procédé devant la division d'opposition à l'examen de motifs qui ne sont pas réellement compris dans la déclaration selon la règle 55(c) CBE que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen. Lorsqu'elle examine la question de savoir si une division d'opposition a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas tenir compte d'un tel motif, les investigations d'une chambre de recours sont enserrées dans les mêmes limites que celles de la division d'opposition, comme il découle de l'article 111(1) CBE. En conséquence, les craintes exprimées par l'intimé sont injustifiées, selon lequel la prise en compte éventuelle d'un tel motif pendant la procédure



Einspruchsgrundes im Beschwerdeverfahren dazu führen könnte, daß ein Einsprechender Argumente im Einspruchsverfahren verspätet vorbringt in der Gewißheit, daß sie in jedem Falle von der Beschwerdekammer geprüft werden, auch wenn sie von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt wurden.

2.6 Im vorliegenden Fall wird bei einem Vergleich des Anspruchs 1 in der erteilten und in der ursprünglich eingereichten Fassung sofort deutlich, daß die Merkmale bezüglich der Isolierung eines stark beschädigten Reifens und der häufigeren Aktivierung des Modus "Überprüfen" in Gefahrenzonen im erteilten Anspruch weggelassen worden sind. Diese Weglassung allein stellt natürlich noch keine unzulässige Erweiterung des Gegenstands dar. Aus dem einführenden Teil der Beschreibung des Patents, der mit dem der ursprünglichen Anmeldung identisch ist, wird aber sofort deutlich, daß die Erfindung als Abwandlung des aus der Entgegenhaltung D1 bekannten Systems dargestellt wird, das Mittel zur Isolierung eines stark beschädigten Reifens umfaßt und - siehe Spalte 2, Zeilen 32 bis 39 - durch häufige Meßvorgänge einen solchen Reifen rasch ausmachen sollte, damit er mit ausreichend Luft versorgt und so eine Isolierung hinausgeschoben oder vermieden werden konnte. Somit bestehen nach Auffassung der Kammer prima facie gute Gründe für die Annahme, daß die oben angeführten und im erteilten Anspruch weggelassenen Merkmale für die ursprünglich offenbarte Erfindung wesentlich waren, so daß der erteilte Anspruch durchaus Gegenstände umfassen könnte, die über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen. Die Kammer gelangt daher zu der Schlußfolgerung, daß die Einspruchsabteilung zu Unrecht gemäß Artikel 114 (2) EPÜ beschlossen hat, den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ nicht zu berücksichtigen.

Angesichts dieser Sachlage muß geprüft werden, ob die oben angeführten, prima facie vorliegenden Gründe auch einer eingehenden Untersuchung standhalten können.

Nach Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung wird der Reifendruck im Modus "Reifen platt?" "mindestens mehrmals pro Minute" überprüft. Im erteilten Anspruch 1 hingegen heißt es, daß der Reifendruck bei normalem Betrieb "mehrmals pro Stunde" gemessen und im

in the safe knowledge that even if the opposition division chose to disregard them they would in any case be taken into account by the board of appeal is accordingly not justified.

2.6 In the present case it is readily apparent from a comparison of claim 1 as granted and as originally filed that in the former the features relating to the isolation of a badly damaged tyre and the enhanced frequency of activating the check mode in a hazard zone had been omitted. Such an omission does not of course in itself constitute an inadmissible extension of subject-matter. However, when account is taken of the introductory description of the patent, which is identical with that of the original application, it can readily be seen that here the invention is presented as being a modification of the system known from document D1, which included means for isolating a badly damaged tyre, and was intended, see column 2, lines 32 to 39, to enable by frequent sensing the quick identification of such a tyre so that it could be supplied with sufficient air to delay or avoid the tyre from being isolated. Thus it does indeed appear to the board that there are strong prima facie reasons for believing that the features mentioned above which had been omitted from granted claim 1 were essential features of the invention as originally disclosed so that the granted claim could well effectively disclose matter extending beyond the content of the original application. Thus the board comes to the conclusion that the opposition division erred in deciding to disregard, under Article 114(2) EPC, the ground of opposition according to Article 100(c) EPC.

In these circumstances it is necessary to consider whether the prima facie reasons identified above are indeed supported by a detailed investigation of the original disclosure.

According to claim 1 as originally filed it is stated that the run flat mode selector causes monitoring of tyre pressure "at least several times a minute". In granted claim 1 on the other hand it is stated that in normal operation the tyre pressure is checked "several times per hour" and

de recours signifierait qu'il serait loisible à un opposant de produire tardivement des moyens au cours de la procédure d'opposition, sachant certainement que même si la division d'opposition décidait de ne pas en tenir compte, ils seront en tout état de cause pris en considération par la chambre de recours.

2.6 En l'espèce, il ressort aisément d'une comparaison de la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré et telle que déposée initialement que les caractéristiques concernant l'isolement d'un pneu gravement endommagé et l'augmentation de la fréquence d'activation du mode de vérification en zone à risques ne figurent plus dans la revendication 1 du brevet délivré. Il va sans dire qu'une telle omission ne constitue pas en soi une extension inadmissible de l'objet de l'invention. Cependant, si l'on tient compte de la partie introductive de la description du brevet, qui est identique à celle de la demande initiale, il apparaît clairement que l'invention est ici présentée comme étant une modification du système connu par le document D1, qui comprenait des moyens pour isoler un pneu gravement endommagé et devait permettre (cf. colonne 2, lignes 32 à 39), par des détections fréquentes, d'identifier rapidement un tel pneu afin de pouvoir y insuffler suffisamment d'air pour retarder ou éviter son isolement. La Chambre estime donc qu'il existe, de prime abord, de bonnes raisons de croire que les caractéristiques précitées, omises dans la revendication 1 du brevet délivré, étaient essentielles à l'invention telle que divulguée à l'origine, si bien que la revendication du brevet délivré peut en effet divulguer des éléments allant au-delà du contenu de la demande initiale. Par conséquent, la Chambre conclut que c'est à tort que la division d'opposition a décidé, en vertu de l'article 114(2) CBE, de ne pas tenir compte du motif d'opposition présenté visé à l'article 100c) CBE.

Dans ces circonstances, il faut voir si les raisons de prime abord mentionnées ci-dessus sont effectivement confirmées par un examen détaillé de la divulgation initiale.

Aux termes de la revendication 1 telle que déposée initialement, le sélecteur du mode "crevaison" entraîne une vérification de la pression du pneu "au moins plusieurs fois par minute". En revanche, selon la revendication 1 telle que contenue dans le brevet délivré, lors du

Kampfgebiet die Meßfolge gezielt erhöht wird, "damit ein niedriger Reifendruck rascher automatisch entdeckt und der Modus "Füllen" automatisch rascher aktiviert werden kann, so daß platte Reifen verhindert werden". Nach Auffassung der Kammer bedeutet diese funktionelle Angabe im erteilten Anspruch 1 - insbesondere in Verbindung mit der Beschreibung, in der klar zum Ausdruck gebracht wird, daß ein beschädigter Reifen möglichst rasch entdeckt werden muß -, daß im höheren Modus wesentlich häufiger Überprüfungen vorgenommen werden als beim normalen Betrieb. Die in der ursprünglichen Anmeldung verwendete, ohnehin recht vage Angabe "mehrmals pro Minute" ist als Beispiel für eine solche erhöhte Meßfolge und nicht als feste Vorgabe zu sehen. Die Kammer gelangt daher zu der Schlußfolgerung, daß die Weglassung dieses Merkmals keine unzulässige Erweiterung darstellt.

Bei den Mitteln zur Isolierung eines stark beschädigten Reifens hingegen stellt sich die Sachlage anders dar. Bei Durchsicht der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes wird nämlich deutlich, daß diese Mittel durchweg als wesentlicher Bestandteil des ursprünglich offenbarten Systems dargestellt werden. Es gibt nichts, was dem Fachmann nahelegen würde, daß diese Mittel entfallen könnten oder daß ein System ohne diese Mittel funktionsfähig wäre. Damit enthält der erteilte Anspruch 1 Gegenstände, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, so daß der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ hier greift.

Die Kammer verwahrt sich aber gegen die Behauptung, sie habe dem Beschwerdegegner in unverantwortlicher Weise die Möglichkeit vorenthalten, seine Sache vor zwei Rechtsinstanzen zu vertreten. Wie aus Nummer 3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eindeutig hervorgeht, hatte der Beschwerdegegner dort durchaus Gelegenheit, seine Argumente zumindest so weit vorzutragen, als nötig gewesen wäre, um die Einspruchsabteilung von der Richtigkeit seines Vorbringens zu überzeugen.

Der Hauptantrag des Beschwerdegegners ist somit zurückzuweisen.

that in a combat zone the frequency of checking is selectively increased "for automatically more quickly detecting low tire pressure conditions, and for automatically more quickly activating the inflation modes to prevent flat tire conditions". In the opinion of the board that functional statement in granted claim 1, particularly when read in conjunction with the description from which it is clear that very rapid detection of a damaged tyre is required, implies a checking frequency in the enhanced mode which is significantly higher than that in normal operation. In the context of the original application the reference to a frequency of several times a minute, which term is in any case of rather imprecise ambit, can be seen as being exemplary of such a higher frequency and not definitive. Thus the board comes to the conclusion that the omission of this feature does not constitute an objectionable addition of subject-matter.

The situation with respect to the means for isolating a badly damaged tyre is however different. From a reading of the original application as a whole it is apparent that these means are consistently presented throughout as an essential component of the system as originally disclosed. There is nothing there which could suggest to the skilled person that these means could be omitted or that a system without such means would be properly functional. Thus granted claim 1 includes subject-matter extending beyond the content of the application as filed and the ground of opposition under Article 100(c) EPC holds good.

In coming to that conclusion the board cannot accept that it has unwarrantedly curtailed the possibility of the respondents to argue their case before two levels of jurisdiction. As is clear from point 3 of the minutes of the oral proceedings before the opposition division the respondents indeed had the opportunity there to argue the matter at least to the extent necessary to convince the opposition division of the rightness of their case.

The main request of the respondents must therefore be refused.

fonctionnement normal, la pression du pneu est vérifiée "plusieurs fois par heure" et, en une zone de combat, la fréquence de vérification est augmentée sélectivement "pour détecter automatiquement plus rapidement une condition de basse pression d'un pneu, et pour activer automatiquement plus rapidement le mode "gonflage" pour empêcher l'apparition d'un pneu à plat". De l'avis de la Chambre, cette indication relative au fonctionnement, donnée dans la revendication 1 du brevet délivré, surtout si elle est lue en parallèle avec la description, d'où il ressort qu'il est nécessaire de détecter rapidement un pneu endommagé, implique que la fréquence de vérification en mode suractivé soit nettement plus élevée que la fréquence en fonctionnement normal. La fréquence de plusieurs fois par minute indiquée dans la demande initiale, qui est de toute façon plutôt imprécise, peut être interprétée comme étant un exemple de fréquence plus élevée et non pas une valeur définitive. Par conséquent, la Chambre estime que l'omission de cette caractéristique ne constitue pas une extension opposable de l'objet de l'invention.

Il en va toutefois différemment des moyens pour isoler un pneu gravement endommagé. A la lecture de la demande initiale dans son ensemble, il apparaît que ces moyens sont présentés d'une manière constante comme une composante essentielle du système tel que divulgué à l'origine. Rien ne suggère à l'homme du métier que ces moyens pourraient être omis ou qu'un système pourrait fonctionner convenablement sans eux. Par conséquent, la revendication 1 du brevet délivré comporte des éléments allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE reste valable.

En arrivant à cette conclusion, la Chambre conteste avoir réduit de façon injustifiée le droit de l'intimé de plaider sa cause devant deux instances. Comme il ressort du point 3 du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant la division d'opposition, l'intimé a effectivement eu l'occasion d'y présenter ses arguments, à tout le moins suffisamment pour convaincre la division d'opposition du bien-fondé de sa cause.

La requête principale de l'intimé doit donc être rejetée.

Im Zusammenhang mit seinem Hilfsantrag ist festzustellen, daß das Merkmal bezüglich des Isolierungsmittels in Anspruch 1 etwas allgemeiner formuliert ist als in der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1. Diese Verallgemeinerung ist jedoch im Hinblick auf die Ausführungen in Spalte 5, Zeilen 3 bis 13 der Beschreibung zulässig. Somit genügt die vorgenommene Änderung, um den Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ auszuräumen.

With regard to their auxiliary request it is to be noted that the feature relating to the isolation means included in claim 1 is in somewhat more general terms than that included in claim 1 as originally filed. That generalisation is however admissible having regard to what is said in column 5, lines 3 to 13, of the description. Thus the amendment made is sufficient to dispose of the objection under Article 100(c) EPC.

En ce qui concerne sa requête subsidiaire, l'on notera que la caractéristique relative aux moyens pour isoler le pneu figurant dans la revendication 1 est définie en termes quelque peu plus généraux que celle qui figurait dans la revendication 1 telle que déposée initialement. Une telle généralisation est cependant admissible compte tenu de ce qui est dit à la colonne 5, lignes 3 à 13 de la description. Par conséquent, la modification apportée suffit à balayer l'objection soulevée au titre de l'article 100c) CBE.

### 3. Neuheit

...

### 4. Erfinderische Tätigkeit

...

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag des Beschwerdeführers wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Maßgabe zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 und 2 entsprechend dem am 27. März 1995 eingereichten Hilfsantrag 2 und mit der Beschreibung und den Zeichnungen in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

### 3. Novelty

...

### 4. Inventive step

...

### Order

#### For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The main request of the respondent is rejected.
3. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of claims 1 and 2 according to conditional submission 2 filed on 27 March 1995 together with the description and drawings as granted.

### 3. Nouveauté

...

### 4. Activité inventive

...

### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. La requête principale de l'intimé est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour maintien du brevet sur la base des revendications 1 et 2 selon la requête subsidiaire 2 introduite le 27 mars 1995 en combinaison avec la description et les dessins du brevet tel que délivré.