

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 1. Juni 1995  
T 501/92 - 3.4.1\*  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: R. K. Shukla  
Y. J. F. Van Henden

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
The Arthur G. Russell Company,  
Incorporated**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Grundig E.M.V.**

**Stichwort: Alphanumerische Anzeige/  
ARTHUR G. RUSSELL**

**Artikel: 56, 99, 100, 101, 110, 111  
EPÜ**

**Regel: 57, 58, 64, 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "fehlender Antrag des  
Patentinhabers auf Aufrechterhaltung  
des Patents im Einspruchsbe-  
schwerdeverfahren für sich genom-  
men kein Grund, der Beschwerde  
stattzugeben und das Patent zu  
widerrufen" - "erfinderische Tätig-  
keit - (verneint)"**

*Leitsatz*

*I. Wird vom Beschwerdeführer ein neuer, auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen gestützter Grund als neues Argument für die Begründetheit der Beschwerde erstmals in der mündlichen Verhandlung vorgebracht, der der Beschwerdegegner freiwillig ferngeblieben ist, so wäre es weder mit Artikel 113(1) EPÜ noch mit den in der Entscheidung G4/92 (ABl. EPA 1994, 149) vertretenen Grundsätzen vereinbar, wenn der Beschwerde aus diesem neuen Grund stattgegeben würde, ohne daß dem Beschwerdegegner zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.*

*II. Anträge eines Beteiligten zum erstinstanzlichen Verfahren vor dem EPA sind (gemäß Entscheidung T34/90, ABl. EPA 1992, 454) in einem späteren Beschwerdeverfahren unwirksam und nicht zu berücksichtigen.*

\* 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.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.4.1  
dated 1 June 1995  
T 501/92 - 3.4.1\*  
(Official text)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
Members: R. K. Shukla  
Y. J. F. Van Henden

**Patent proprietor/Respondent:  
The Arthur G. Russell Company  
Incorporated**

**Opponent/Appellant: Grundig  
E.M.V.**

**Headword: Alphanumeric display/  
ARTHUR G. RUSSELL**

**Article: 56, 99, 100, 101, 110, 111  
EPC**

**Rule: 57, 58, 64, 66(1) EPC**

**Keyword: "Absence of a request  
from the proprietor for maintenance  
of the patent, during opposition  
appeal proceedings, not in itself a  
ground for allowing the appeal and  
revoking the patent" - "Inventive  
step - (no)"**

*Headnote*

*I. If a new ground for allowing the appeal based upon the facts set out in the file record is raised by an appellant for the first time as a new argument during oral proceedings at which the respondent is voluntarily absent, it would be contrary to Article 113(1) EPC and contrary to the principles underlying decision G4/92 (OJEPO 1994, 149) to decide to allow the appeal on the basis of this new ground without first giving the respondent an opportunity to comment thereon.*

*II. Any procedural request made by a party to first instance proceedings before the EPO is not effective or applicable within subsequent appeal proceedings (following decision T34/90, OJEPO 1992, 454).*

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

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.4.1,  
en date du 1<sup>er</sup> juin 1995  
T 501/92 - 3.4.1\*  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson  
Membres : R. K. Shukla  
Y. J. F. Van Henden

**Titulaire du brevet/intimé:  
The Arthur G. Russell Company,  
Incorporated**

**Opposant/requérant : Grundig  
E.M.V.**

**Référence : Affichage alphanuméri-  
que/ARTHUR G. RUSSELL**

**Article : 56, 99, 100, 101, 110, 111  
CBE**

**Règle : 57, 58, 64, 66(1) CBE**

**Mot-clé : Le fait que le titulaire du  
brevet n'ait pas formulé de requête  
en maintien en vigueur du brevet au  
cours de la procédure de recours fai-  
sant suite à une opposition ne consti-  
tue pas en soi un motif pour faire  
droit au recours et pour révoquer le  
brevet" - "Activité inventive- (non)"**

*Sommaire*

*I. Si un requérant, se fondant sur les faits consignés dans le dossier, invoque pour la première fois comme nouveau argument un nouveau motif de recours au cours de la procédure orale à laquelle l'intimé s'est abstenu de comparaître, il serait contraire à l'article 113(1) CBE et aux principes sur lesquels repose la décision G4/92 (JO OEB 1994, 149) de décider de faire droit au recours sur la base de ce nouveau motif, sans donner au préalable à l'intimé la possibilité de formuler ses observations.*

*II. Une requête en matière de procédure présentée par une partie à une procédure de première instance devant l'OEB n'est pas valable et ne peut produire d'effet dans le cadre d'une procédure de recours ultérieure (même conclusion que dans la décision T34/90, JO OEB 1992, 454).*

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

III. In einer Beschwerdeschrift bestimmt der Antrag gemäß Regel 64 b) EPÜ, der den Umfang anzugeben hat, in dem die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt wird, den rechtlichen Rahmen des Beschwerdeverfahrens (vgl. Entscheidung G 9/92, ABl. EPA 1994, 875).

IV. In einem zulässigen Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Beschwerdekammer auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderung des Beschwerdegegners des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, gemäß Artikel 110 und 111 EPU zu prüfen und zu entscheiden, ob die Beschwerde begründet ist.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 133 344 betreffend ein Anzeigesystem für alphanumerische Nachrichten wurde Einspruch eingelegt mit der Begründung, der Gegenstand des Patents beruhe entgegen Artikel 100 a) EPÜ nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, und die beanspruchte Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Artikel 100 b) EPÜ).

...

Nach Eingang der Einspruchsschrift erklärte der Vertreter des Patentinhabers, er habe Anweisung, hierzu keine Stellung zu nehmen, sondern lediglich zu erklären, daß der Patentinhaber sich hinsichtlich der Patentierbarkeit der Erfindung auf die Anmeldeakten aus dem Verfahren vor der Prüfungsabteilung beziehe.

Der Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen.

II. Der einzige unabhängige Anspruch des Patents in der erteilten Fassung, der der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lag, hat folgenden Wortlaut:

...

III. Gegen die oben genannte Entscheidung legte der Einsprechende Beschwerde ein; in der Beschwerdeschrift stellte er den Antrag auf Widerruf des Patents. In der Beschwerdebegründung wurde geltend gemacht, daß der beanspruchte Gegenstand angesichts der Entgegenhaltungen im Verfahren vor der Einspruchsabteilung und des nachstehend genannten zusätzlichen Dokuments:

III. In a notice of appeal, the statement pursuant to Rule 64(b) EPC of the 'extent to which amendment or cancellation of the decision is requested' defines the legal framework of the appeal proceedings (following decision G 9/92, OJ EPO 1994, 875).

IV. In admissible opposition appeal proceedings, in the absence of a "request" or reply from a respondent indicating that the decision of the opposition division should not be amended or cancelled, a board of appeal must still examine and decide whether the appeal is allowable, in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

#### Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 133 344 relating to a system for displaying alphanumeric messages was opposed on the grounds that the subject-matter of the patent did not involve any inventive step as required by Article 100(a) EPC and that the claimed invention was not so clearly and completely disclosed that it could be carried out by a person skilled in the art (Article 100(b) EPC).

...

Following the filing of the notice of opposition, the proprietor's representative stated that he was instructed to file no observations in reply, other than to state that the proprietor relied upon the file record of the application during proceedings before the examining division, for patentability of the invention.

The opposition division rejected the opposition.

II. The only independent claim of the patent as granted forming the basis of the decision of the opposition division has the following wording:

...

III. The opponent lodged an appeal against the above decision and requested in the notice of appeal that the patent be revoked. The statement of grounds of appeal contended that the claimed subject-matter did not involve an inventive step with regard to the documents cited during the proceedings before the opposition division and the following additional document:

III. Dans un acte de recours, l'indication par le requérant de 'la mesure dans laquelle la modification ou la révocation (de la décision attaquée) est demandée' est une requête (au sens de la règle 64 b) CBE) qui définit le cadre juridique dans lequel doit se dérouler la procédure de recours (même prise de position que dans la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875).

IV. Dans une procédure de recours faisant suite à une opposition et portant sur un recours recevable, la chambre de recours doit, conformément aux articles 110 et 111 CBE, examiner et décider s'il peut être fait droit au recours, et cela même si l'intimé n'a pas présenté de "requête" ou de réponse en vue d'obtenir que la décision de la division d'opposition ne soit ni modifiée ni annulée.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Il a été fait opposition au brevet européen n° 0 133 344, portant sur un système d'affichage de messages alphanumériques, au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive, contrairement à ce qu'exige l'article 100 a) CBE, et que l'invention revendiquée n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (article 100 b) CBE).

...

Après le dépôt de l'acte d'opposition, le mandataire du titulaire du brevet a fait savoir qu'il avait reçu comme instructions de ne pas présenter d'observations, et de répondre simplement que pour le titulaire, la brevetabilité de l'invention ressortait du dossier de demande soumis à la division d'examen.

La division d'opposition a rejeté l'opposition.

II. La revendication indépendante unique du brevet tel que délivré, sur la base de laquelle la division d'opposition a rendu sa décision, s'énonce comme suit :

...

III. L'opposant a introduit un recours contre la décision susmentionnée et demandé, dans l'acte de recours, que le brevet soit révoqué. Il a fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours que l'objet revendiqué n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux documents cités au cours de la procédure devant la division d'opposition et par rapport à un nouveau document, à savoir :

... nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

IV. Der Patentinhaber nahm weder zu der Beschwerdeschrift noch zu der Beschwerdebegründung Stellung.

Als Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung erklärte der Vertreter des Patentinhabers, daß dieser bei der mündlichen Verhandlung nicht vertreten sein werde, und beantragte, ihm zu gegebener Zeit Abschriften der Niederschrift der mündlichen Verhandlung und der Entscheidung der Beschwerdekammer zu übersenden.

V. Die mündliche Verhandlung fand am 1. Juni 1995 in Abwesenheit des Patentinhabers statt.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung wies der Einsprechende darauf hin, daß vom Patentinhaber zu keinem Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren Anträge gestellt worden seien; insbesondere sei kein Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gestellt worden; auch habe der Patentinhaber zur Beschwerdebegründung nicht Stellung genommen.

Der Einsprechende machte geltend, daß die Stellung eines diesbezüglichen Antrags durch den Patentinhaber im Beschwerdeverfahren ein wesentliches Verfahrenserfordernis sei und stützte sich dabei insbesondere auf Regel 66 (2) e) EPÜ. Da ein entsprechender Antrag nicht vorgelegen habe, beantragte der Einsprechende, daß der Beschwerde stattzugeben, das Patent zu widerrufen und eine Kostenverteilung anzuordnen sei. Hilfsweise beantragte er, die Große Beschwerdekammer mit dieser Frage zu befassen.

Nach Beratungen über diesen Punkt wurde die Entscheidung verkündet, der Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents aus dem oben genannten Grund sei zurückzuweisen. Der Einsprechende wurde daher aufgefordert, das angebliche Fehlen der erfinderischen Tätigkeit zu substantiieren.

...

VII. Am Schluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet, daß das Patent wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit aufgehoben wird.

...

IV. The proprietor did not file any observations in response to the notice of appeal or statement of grounds of appeal.

In reply to the summons to oral proceedings, the representative of the proprietor stated that the proprietor would not be represented at the oral proceedings, and requested that copies of the minutes of the oral proceedings and of the decision of the board of appeal be sent to him in due course.

V. Oral proceedings took place on 1 June 1995 in the absence of the proprietor.

At the beginning of the oral proceedings, the opponent drew attention to the fact that at no time during the appeal proceedings had the proprietor filed any request; in particular no request for maintenance of the patent had been filed, and no observations in reply to the grounds of appeal had been filed either.

The opponent submitted that the filing of such a request by the proprietor in the appeal proceedings was an essential procedural requirement, and relied in particular upon Rule 66(2)(e) EPC. In the absence of such a request, the opponent submitted that the appeal should be allowed and the patent revoked, and that an apportionment of costs should be ordered. Alternatively he requested that a question on this point should be referred to the Enlarged Board of Appeal.

After deliberation on this point, the decision was announced that the opponent's request for revocation on the above ground was rejected. The opponent was therefore asked to present his case concerning alleged lack of inventive step.

...

VII. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the patent is revoked on the ground of lack of inventive step.

...

IV. Le titulaire du brevet n'a pas formulé d'observations en réponse à l'acte de recours ou au mémoire exposant les motifs du recours.

Dans sa réponse à la citation à la procédure orale, le mandataire du titulaire a fait savoir que le titulaire ne serait pas représenté à cette procédure, et a demandé qu'une copie du procès-verbal de la procédure orale et de la décision de la Chambre lui soient envoyées dans les meilleurs délais.

V. La procédure orale a eu lieu le 1<sup>er</sup> juin 1995, en l'absence du titulaire du brevet.

A l'ouverture de la procédure, l'opposant a signalé qu'à aucun stade de la procédure de recours le titulaire n'avait formulé de requête, et notamment de requête en vue du maintien en vigueur du brevet, ni présenté d'observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Se fondant notamment sur la règle 66(2)(e) CBE, il a fait valoir que d'après les règles de procédure, il était essentiel que le titulaire formule une telle requête durant la procédure de recours, faute de quoi il devrait être fait droit au recours, le brevet devrait être révoqué et il devrait être ordonné une répartition des frais entre les parties. Au cas où il n'obtiendrait pas satisfaction, l'opposant demandait que cette question soit soumise à la Grande Chambre de recours.

Après délibération, la Chambre a annoncé qu'elle décidait de rejeter la requête en révocation du brevet que l'opposant avait présentée en se fondant sur le motif exposé ci-dessus. L'opposant a donc été invité à expliquer pourquoi il estimait que l'objet du brevet n'impliquait pas d'activité inventive.

...

VII. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de révoquer le brevet au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive.

**Entscheidungsgründe***1. Verfahrensfrage: Fehlen eines Antrags des Patentinhabers*

Wie weiter oben in Absatz V dargelegt, hatte der Einsprechende zu Beginn der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, das Versäumnis des Patentinhabers, einen formellen "Antrag" auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents zu stellen, führe automatisch zum Widerruf des Patents, weshalb es unter diesen Umständen nicht erforderlich sei, die Einspruchsgründe - insbesondere die mangelnde erfinderische Tätigkeit - in der Sache zu prüfen.

Der Einsprechende hat dieses Argument vor der mündlichen Verhandlung nicht schriftlich vorgebracht. Der Patentinhaber war bei der mündlichen Verhandlung nicht vertreten und somit nicht in der Lage, dort zu diesem Argument Stellung zu nehmen. Mit seinem Vorbringen führt der Einsprechende einen neuen rechtlichen Grund ein, mit dem die Beschwerde begründet werden soll; da sich das Vorbringen auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen stützt, stellt es nicht lediglich ein neues Argument, sondern einen neuen "Grund" im Sinne des Artikels 113 (1) EPÜ dar. Es wäre daher unvereinbar mit Artikel 113 (1) EPÜ und den in der Stellungnahme G 4/92 (ABl. EPA 1994, 149) vertretenen Grundsätzen, wenn die Kammer der Beschwerde aus diesem Grund stattgeben und das Patent widerrufen würde, ohne zuvor dem Patentinhaber Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; zwar enthielt das Vorbringen des Einsprechenden keine neuen Tatsachen oder Beweismittel, sondern stellte im wesentlichen ein neues Argument dar, das sich auf die aus den Akten ersichtlichen Tatsachen stützt, doch wurde damit erstmals in der mündlichen Verhandlung ein neuer Rechtsgrund in das Beschwerdeverfahren eingeführt, um die Beschwerde zu begründen. Hätte man dem Patentinhaber Gelegenheit gegeben, sich hierzu zu äußern, so hätte dies eine Vertagung der mündlichen Verhandlung und die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens auf schriftlichem Wege zur Folge gehabt. Nach sorgfältiger Prüfung des Vorbringens des Einsprechenden befand die Kammer jedoch, daß ein solches Vorgehen nicht erforderlich sei, um von der Gegendarstellung des Patentinhabers Kenntnis zu erhalten,

**Reasons for the decision***1. Procedural point: absence of a request from the proprietor*

As stated in paragraph V above, the opponent submitted at the beginning of the oral proceedings that the failure by the proprietor to file a formal "request" for maintenance of the European patent should lead automatically to revocation of the patent, and that there was in this circumstance no need to consider the substantive grounds of opposition - in particular lack of inventive step.

The opponent did not make this submission in writing before the oral hearing. The proprietor was not represented at the oral hearing and was therefore unable to reply to this submission at the oral hearing. The submission is a new legal reason why the appeal should be allowed, based upon the facts as set out in the file record, and is therefore a new "ground" within the meaning of Article 113(1) EPC, rather than merely a new argument. It would be contrary to Article 113(1) EPC, and contrary to the principles underlying opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) if the board was to allow the appeal and revoke the patent on the basis of this submission, without first giving the proprietor an opportunity to present comments in reply; because although the opponent's submission did not include new facts or evidence and was essentially a new argument, based upon the facts set out in the file, such new argument brought forward for the first time at the oral hearing in the appeal proceedings a new legal reason for allowing the appeal. Giving the proprietor an opportunity to present comments in reply would have involved an adjournment of the oral hearing and continuation of the appeal proceedings in writing. However, having carefully considered the opponent's submissions, the board decided that there was no need to take such a course in order to hear submissions in reply from the proprietor, because the board is satisfied that the absence of a "request" from the proprietor, and indeed the absence of any substantive reply to the opponent's contentions during the appeal proceedings, does not mean that the patent has to be revoked on procedural grounds. The reasons for this

**Motifs de la décision***1. Question de procédure absence de requête formulée par le titulaire*

Comme il a été indiqué au point V ci-dessus, l'opposant a fait valoir au début de la procédure orale que lorsque le titulaire du brevet ne présente pas de "requête" en bonne et due forme visant au maintien en vigueur du brevet européen, le brevet doit être automatiquement révoqué, sans que l'Office ait dans ce cas à examiner les motifs de fond de l'opposition, et notamment ceux relatifs à l'absence d'activité inventive.

L'opposant n'avait pas exposé cet argument par écrit avant la procédure orale. Quant au titulaire, n'ayant pas été représenté à cette procédure, il n'a pu répondre à cet argument, qui constitue un nouveau motif juridique que l'opposant, se fondant sur les faits consignés dans le dossier, avait invoqué pour demander qu'il soit fait droit au recours; il s'agit donc d'un nouveau "motif" au sens de l'article 113(1) CBE, et non pas simplement d'un nouvel argument. Il serait contraire à l'article 113(1) CBE et aux principes sur lesquels se fonde l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149) que la Chambre fasse droit au recours et révoque le brevet sur cette base sans avoir au préalable donné au titulaire du brevet la possibilité de répondre en formulant des observations: en effet, bien que l'opposant n'ait pas fait valoir de nouveaux faits ou justifications et se soit borné pratiquement à avancer un nouvel argument fondé sur les faits consignés dans le dossier, ce nouvel argument, qui avait été avancé pour la première fois lors de la procédure orale de recours, constituait un nouveau motif juridique invoqué pour demander qu'il soit fait droit au recours. S'il avait été donné au titulaire la possibilité de répondre en formulant des observations, la procédure orale aurait dû être ajournée et la procédure de recours poursuivie par écrit. Toutefois, après avoir soigneusement examiné les conclusions de l'opposant, la Chambre a décidé qu'elle n'avait pas à procéder de la sorte pour entendre la réponse du titulaire, car elle estime, pour les raisons qui vont être exposées ci-après, que ce n'est pas parce que le titulaire n'a pas présenté de "requête" et qu'il n'a pas répondu sur le fond aux arguments avancés par l'opposant

da nach Überzeugung der Kammer das Fehlen eines "Antrags" seitens des Patentinhabers und auch das Fehlen einer sachlichen Stellungnahme zu den Behauptungen des Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nicht bedeutet, daß das Patent aus verfahrensrechtlichen Gründen zu widerrufen ist. Die Gründe für diese Schlußfolgerung sind im folgenden dargelegt.

1.1 Wie in Absatz I weiter oben ausgeführt, hatte der Patentinhaber im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erklärt, daß er sich zur Stützung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung auf die Akten im Verfahren vor der Prüfungsabteilung beziehe. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung konnte diese Erklärung zweifelsfrei dahingehend ausgelegt werden, daß der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung wünschte. In der Entscheidung T 34/90 (ABI. EPA 1992, 454) wurde jedoch hervorgehoben, daß "das Beschwerdeverfahren" für alle verfahrenstechnischen Belange "ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren" ist. Aus diesem Grund ist auch ein von einem Beteiligten im erstinstanzlichen Verfahren vor dem EPA gestellter Antrag für ein späteres Beschwerdeverfahren vor einer Beschwerdekammer unwirksam und nicht zu berücksichtigen. Im erstinstanzlichen Verfahren abgegebene Erklärungen, die für das erstinstanzliche Verfahren von Belang sein können, sind in einem späteren Beschwerdeverfahren nicht zu berücksichtigen und müssen, um verfahrensrechtlich wirksam zu sein, in diesem späteren Verfahren erneut vorgebracht werden.

Im vorliegenden Fall hatte der Patentinhaber, wie in Absatz IV oben dargelegt, keine Erklärung abgegeben, die ausdrücklich oder stillschweigend als Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents ausgelegt werden konnte, vielmehr hatte er lediglich beantragt, über das Endergebnis des Verfahrens unterrichtet zu werden.

1.2 Zur Einleitung von Einspruchsbeschwerdeverfahren ist innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem am Verfahren vor der Einspruchsabteilung Beteiligten, der durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung beschwert ist, Beschwerde einzulegen. Nach Regel 64 b) EPÜ hat die Beschwerdeschrift u. a. "einen Antrag" zu enthalten,

conclusion are set out below.

1.1 During the proceedings before the opposition division, as indicated in paragraph I above, the proprietor stated that he relied upon the file record during proceedings before the examining division to support the patentability of the claimed invention. Within the proceedings before the opposition division, such statement could clearly be interpreted as indicating the proprietor's wish that the patent should be maintained as granted. However, as stated in decision T 34/90 (OJ EPO 1992, 454), "appeal proceedings are wholly separate and independent from first instance proceedings" for all procedural purposes. Thus any procedural request made by a party to first instance proceedings before the EPO is not effective or applicable within subsequent appeal proceedings before a board of appeal. Any statement during first instance proceedings which may affect the procedure within the first instance proceedings is not applicable in any subsequent appeal proceedings, and has to be repeated during subsequent appeal proceedings if it is to be procedurally effective during such appeal proceedings.

In the present case, as indicated in paragraph IV above, the proprietor made no statement which could be interpreted either explicitly or implicitly as a request for maintenance of the patent, and merely requested that he be informed of the final result of the proceedings.

1.2 Opposition appeal proceedings are commenced by the filing of a notice of appeal within the prescribed time limit under Article 108 EPC by a party to the proceedings before the opposition division who is adversely affected by the decision of the opposition division. According to Rule 64(b) EPC, a notice of appeal shall contain inter alia "a statement

pendant la procédure de recours qu'il y a lieu pour autant de révoquer le brevet pour une question de procédure.

1.1 Au cours de la procédure devant la division d'opposition, comme il a été rappelé ci-dessus au point I, le titulaire a fait savoir que selon lui la brevetabilité de l'invention qu'il revendiquait ressortait du dossier soumis à la division d'examen. Or, dans une procédure devant la division d'opposition, une telle requête ("statement", cf. règle 64 b) pourrait manifestement être interprétée comme signifiant que le titulaire souhaite que le brevet soit maintenu tel qu'il a été délivré. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé dans la décision T 34/90 (JO OEB 1992, 454), "la procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance" pour tout ce qui concerne les questions de procédure. C'est ainsi qu'une requête en matière de procédure présentée par une partie à une procédure de première instance devant l'OEB n'est pas valable et ne peut produire d'effet dans le cadre d'une procédure ultérieure de recours devant une chambre de recours. Une requête ("statement") présentée au cours de la procédure de première instance, qui est susceptible d'avoir une incidence sur ladite procédure, ne peut valoir dans une procédure de recours ultérieure et doit être renouvelée au stade de cette procédure de recours pour pouvoir produire des effets à ce stade.

Dans la présente espèce, comme la Chambre l'a signalé au point IV ci-dessus, le titulaire n'a fait aucune déclaration pouvant être interprétée comme une requête explicite ou implicite visant au maintien en vigueur du brevet; il s'est contenté de demander à être informé de l'issue de la procédure.

1.2 La procédure de recours contre une décision de la division d'opposition est engagée dès lors qu'une partie à la procédure devant la division d'opposition dépose un acte de recours dans le délai prescrit à l'article 108 CBE, si cette décision n'a pas fait droit à ses prétentions. En vertu de la règle 64 b) CBE, l'acte de recours doit contenir entre autres

"der die angefochtene Entscheidung und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Änderung oder Aufhebung begehrt wird." Der Beschwerdeführer muß somit zu Beginn des Beschwerdeverfahrens erklären, in welchem Umfang er die Entscheidung anfißt, die Gegenstand der Beschwerde ist. Dies ist der "Antrag" des Beschwerdeführers, mit dem der rechtliche Rahmen des Beschwerdeverfahrens abgesteckt wird (vgl. Absätze 7 bis 12 der Entscheidung G 9/92, ABI. EPA 1994, 875; in Absatz 9 wird insbesondere hervorgehoben, daß es stets die Beschwerde selbst ist, die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens darstellt).

Im Anschluß daran hat der Beschwerdeführer innerhalb der vorgeschriebenen Frist "die Beschwerde schriftlich zu begründen" (Artikel 108 EPÜ), d. h., es ist darzulegen, "aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll" (vgl. z. B. T 145/88, ABI. EPA 1991, 251 und T 220/83, ABI. EPA 1986, 249).

1.3 Ist die Beschwerde zulässig, so schließt sich "die Prüfung der Beschwerde" (Artikel 110 EPÜ) an. Nach Artikel 110 (2) EPÜ ist die Prüfung der Beschwerde "nach Maßgabe der Ausführungsordnung durchzuführen". Gemäß Regel 66 (1) EPÜ sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften für das Verfahren vor der Einspruchsabteilung "im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden".

Im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen "fordert" die Einspruchsabteilung nach Eingang der Einspruchsschrift gemäß Artikel 99 (1) EPÜ (die in der Regel einer Kombination von Beschwerdeschrift und Beschwerdebeurteilung im Beschwerdeverfahren gleichkommt) und nach Prüfung des Einspruchs im Hinblick auf Zulässigkeit gemäß Regel 56 EPÜ den Patentinhaber auf ("invite", "inviter"), gemäß Regel 57 (1) EPÜ als Teil der "Vorbereitung der Einspruchsprüfung" innerhalb einer bestimmten Frist eine "Stellungnahme" einzureichen. Regel 57 (3) EPÜ sieht vor, daß "die Stellungnahme des Patentinhabers und gegebenenfalls die Änderungen" den übrigen Beteiligten mitgeteilt werden. Die Formulierung "die Stellungnahme" ("**The** observations") im Gegensatz zu "gegebenenfalls die Änderungen" ("**any** amendments") deutet darauf hin, daß die Stellungnahme vom

identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested". Thus an appellant must state at the outset of appeal proceedings the extent to which the decision which is the subject of the appeal is challenged. This is the "request" of the appellant, and it defines the legal framework of the appeal proceedings (see paragraphs 7 to 12 of decision G 9/92, OJ EPO 1994, 875; in particular, paragraph 9 states that the subject-matter of the appeal proceedings is always the appeal itself.)

Subsequently the appellant must file within the prescribed time limit "a written statement setting out the grounds of appeal" (Article 108 EPC), that is, "the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed" (see eg decisions T 145/88, OJ EPO 1991, 251, and T 220/83, OJ EPO 1986, 249).

1.3 If the appeal is admissible, the "examination of the appeal" follows (Article 110 EPC). Pursuant to Article 110(2) EPC the examination of the appeal "shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations". Under Rule 66(1) EPC, in an opposition appeal the procedural provisions relating to proceedings before the opposition division are "applicable to appeal proceedings mutatis mutandis", unless otherwise provided.

In proceedings before the opposition divisions, following the filing of a notice of opposition under Article 99(1) EPC (which is generally equivalent to the combination of a notice of appeal and a statement of grounds of appeal in appeal proceedings), and following examination of the notice of opposition for admissibility pursuant to Rule 56 EPC, under Rule 57(1) EPC as part of the "Preparation of the examination of the opposition" the opposition division shall "invite" ("auffordern", "inviter") the proprietor to file "observations" within a fixed period. Rule 57(3) EPC states that "The observations and any amendments filed by the proprietor" shall be communicated to the other parties. The use of the words "**The** observations" in contrast to "**any** amendments" appears to assume that such observations will be filed by the proprietor. The other parties may be invited to reply to the

"une requête ("statement") identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée". Ainsi, un requérant doit indiquer dès le début de la procédure de recours dans quelle mesure il conteste la décision qui fait l'objet du recours. Il s'agit là de la "requête" du requérant, qui définit le cadre juridique dans lequel doit se dérouler la procédure de recours (cf. points 7 à 12 des motifs de la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875 ; en particulier, il est indiqué au point 9 des motifs que "la procédure de recours a toujours pour objet le recours lui-même").

Ensuite, le requérant doit déposer par écrit dans le délai prescrit "un mémoire exposant les motifs du recours, (article 108 CBE), c'est-à-dire "les motifs de droit ou de fait pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit au recours" (cf. par ex. les décisions T 145/88, JO OEB 1991, 251 et T 220/83, JO OEB 1986, 249).

1.3 Si le recours est recevable, la chambre de recours l'"examine" (article 110 CBE). En vertu de l'article 110(2) CBE, l'examen du recours "doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution". La règle 66(1) CBE stipule que dans le cas d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, les dispositions relatives à la procédure devant la division d'opposition "sont applicables à la procédure de recours", à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Dans la procédure devant la division d'opposition, à la suite du dépôt de l'acte d'opposition visé à l'article 99(1) CBE (qui est généralement le pendant à la fois de l'acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours produits dans la procédure de recours), la division d'opposition, après avoir examiné la recevabilité de l'acte d'opposition en application de la règle 56 CBE, invite ("to invite", "auffordern") le titulaire à présenter ses "observations" dans un délai qu'elle lui impartit, en application de la règle 57(1) CBE. Cette invitation fait partie des "mesures préparatoires à l'examen de l'opposition". Il est dit à la règle 57(3) CBE que "les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées aux autres parties intéressées". L'utilisation de l'article défini "**les** observations", par opposition à "**toutes** modifications" semble laisser entendre que ces ob-

Patentinhaber eingereicht wird. Die übrigen Beteiligten können aufgefordert werden, sich ebenfalls innerhalb einer bestimmten Frist zu der Stellungnahme des Patentinhabers zu äußern.

Artikel 101 EPÜ betrifft die "Prüfung des Einspruchs". Artikel 101 (1) EPÜ bestimmt: "Ist der Einspruch zulässig, so prüft die Einspruchsabteilung, ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen." Im Rahmen dieser Prüfung sehen Artikel 101 (2) EPÜ und Regel 58 EPÜ vor, daß ein oder mehrere Bescheide der Einspruchsabteilung an die Beteiligten ergehen. Aus den einschlägigen Artikeln und Regeln des EPÜ läßt sich nicht ableiten, daß die Prüfung des Einspruchs nur dann erfolgt, wenn der Patentinhaber als Erwiderung auf die Einspruchsschrift einen "Antrag" auf Aufrechterhaltung des Patents (entweder in der erteilten oder in einer vorgeschlagenen geänderten Fassung) eingereicht hat. Im Gegenteil, nach Auffassung der Kammer ist aus der Bezugnahme auf "bestimmte Fristen" in Regel 57 EPÜ zweifelsfrei darauf zu schließen, daß, sofern ein Patentinhaber der Aufforderung zur Stellungnahme innerhalb einer bestimmten Frist nicht nachkommt, die Prüfung der Beschwerde gemäß Artikel 101 EPÜ nach Ablauf dieser Frist aufgenommen wird.

1.4 Bei sinngemäßer Anwendung dieser Verfahrensvorschriften auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren ist nach Ansicht der Kammer nach Einreichung einer (zulässigen) Beschwerdebegründung durch den Einsprechenden/Beschwerdeführer der Patentinhaber aufzufordern, innerhalb einer bestimmten Frist hierzu Stellung zu nehmen. In der Praxis übersenden die Beschwerdekammern dem Patentinhaber/Beschwerdegegner die Beschwerdebegründung zusammen mit einem Formblatt, das den folgenden Vermerk trägt: "Eine etwaige Erwiderung ist innerhalb einer" (festgesetzten) "Frist von ... einzureichen."

Reicht der Patentinhaber/Beschwerdegegner innerhalb der festgesetzten Frist keine Stellungnahme ein, so beginnt nach Artikel 110 (1) EPÜ die Prüfung der Beschwerde; gemäß Artikel 111 (1) Satz 1 EPÜ "entscheidet die Beschwerdekammer" nach der Prüfung "über die Beschwerde". Auch hier enthalten die einschlägigen Bestimmungen keinerlei Hinweis darauf, daß die Prüfung einer Entscheidung im Beschwerdeverfahren nur dann erfolgt, wenn der

proprietor's observations, again within a fixed period.

Article 101 EPC is concerned with "Examination of the opposition". Article 101(1) EPC states that "If the opposition is admissible, the opposition division shall examine whether the grounds of opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent". During this examination, Article 101(2) EPC and Rule 58 EPC envisage that the opposition division may issue one or more communications to the parties. There is nothing in the relevant articles or rules of the EPC to suggest that such examination of the opposition shall only take place if the proprietor has filed a "request" for maintenance of the patent (either as granted or as proposed to be amended) in reply to the notice of opposition. On the contrary, in the board's view the clear implication from the references to "fixed periods" in Rule 57 EPC is that, if a proprietor is invited to file observations within a fixed period and fails to do so within that period, examination of the opposition in accordance with Article 101 EPC shall commence upon expiry of the fixed period.

1.4 Applying these procedural provisions mutatis mutandis to the opposition appeal procedure, in the board's view it follows that following the filing of (an admissible) statement of grounds of appeal by an opponent/appellant, the proprietor has to be invited to file observations in reply within a fixed period. The practice of the boards of appeal is to send the statement of grounds of appeal to the proprietor/respondent under cover of a form stating "Any submissions in answer hereupon must be filed within ..." a fixed period.

If no observations are filed by the proprietor/respondent within the fixed period, examination of the appeal is commenced in accordance with Article 110(1) EPC, and following such examination, "the board of appeal shall decide on the appeal" in accordance with Article 111(1), first sentence, EPC. Again there is nothing in the relevant provisions concerning appeal procedure which suggests that examination of a decision upon an appeal shall only take place

servations seront formulées par le titulaire du brevet. Les autres parties intéressées peuvent être invitées à répondre aux observations du titulaire, là encore dans un délai donné.

L'article 101 CBE traite de "l'examen de l'opposition". Il y est dit au paragraphe 1 que "si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen". Au cours de cet examen, il est prévu (article 101(2) et règle 58 CBE) que la division d'opposition peut adresser une ou plusieurs notifications aux parties. Rien dans les articles ou règles de la CBE concernant ce point ne permet de conclure que cet examen de l'opposition ne doit avoir lieu que si, en réponse à l'acte d'opposition, le titulaire a présenté une "requête" visant au maintien en vigueur du brevet (soit tel que déposé, soit dans le texte modifié qu'il propose). Au contraire, la Chambre estime qu'il ressort clairement de la référence faite aux "délais impartis" à la règle 57 CBE que si le titulaire, invité à présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti, n'accomplit pas cet acte dans ce délai, la division d'opposition entreprend à l'expiration de ce délai l'examen de l'opposition conformément à l'article 101 CBE.

1.4 Si l'on applique par analogie ces règles de procédure à la procédure de recours faisant suite à une opposition, il s'ensuit, d'après la Chambre, qu'après le dépôt par un opposant/requérant d'un mémoire (recevable) exposant les motifs du recours, le titulaire du brevet doit être invité à présenter des observations en réponse dans un délai donné. Les chambres de recours ont coutume de joindre à l'exposé des motifs du recours envoyé au titulaire du brevet/intimé un formulaire dans lequel il est précisé: "Un délai de ... vous est accordé pour y répondre éventuellement".

Si le titulaire du brevet/intimé ne présente pas d'observations dans le délai qui lui a été imparti, l'examen du recours s'engage conformément à l'article 110(1) CBE, puis, à la suite de l'examen au fond du recours, "la chambre de recours statue sur le recours", aux termes de l'article 111(1) CBE, première phrase. Là encore, rien dans les dispositions relatives à la procédure de recours ne permet de penser que la chambre n'examinera au fond le recours que

Beschwerdegegner in Erwiderung auf die Beschwerdebegründung einen formellen "Antrag" gestellt hat.

Aus den einschlägigen Bestimmungen (insbesondere Artikel 110 und 111 EPÜ) läßt sich vielmehr darauf schließen, daß die Beschwerdekammer bei Zulässigkeit der Beschwerde zu prüfen und darüber zu entscheiden hat, ob diese begründet ist (d. h., ob also die Entscheidung der Einspruchsabteilung gemäß dem Beschwerdeantrag des Einsprechenden/Beschwerdeführers abzuändern oder aufzuheben ist), wobei es unerheblich ist, ob der Patentinhaber/Beschwerdegegner einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents gestellt hat oder nicht.

1.5 Im vorliegenden Verfahren hat sich der Einsprechende/ Beschwerdeführer zur Stützung seines Vorbringens, wonach ein formeller "Antrag" des Patentinhabers/ Beschwerdegegners ein Verfahrenserfordernis darstelle, wenn dieser die Aufrechterhaltung des Patents wünsche, insbesondere auf Regel 66 (2) e) EPÜ berufen. Nach dieser Regel muß die schriftliche Entscheidung im Beschwerdeverfahren u. a. "die Anträge der Beteiligten" ("a statement of the issues to be decided", "les conclusions des parties") enthalten. Zwar scheint im deutschen und französischen Wortlaut dieser Regel besondere Betonung darauf zu liegen, daß die "Anträge" der Beteiligten in der schriftlichen Entscheidung angegeben werden, während die englische Fassung neutraler von "issues to be decided" spricht, jedoch betrifft diese Regel nur den Inhalt der schriftlichen Entscheidung, nicht aber das Verfahren vor oder während der Prüfung der Beschwerde. Im vorliegenden Fall kann der Einsprechende/Beschwerdeführer diese Regel daher nicht geltend machen. Die Bezugnahme auf "die Anträge" in der deutschen Fassung ist dahin auszulegen, daß sie sich auch auf "den Antrag" im Singular bezieht, wenn nur ein einziger formeller Antrag, nämlich (wie im vorliegenden Verfahren) der des Beschwerdeführers, eingereicht worden ist.

1.6 Der Einsprechende hat darauf verwiesen, daß nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften des deutschen Rechts in Fällen mit ähnlichem Sachverhalt wie dem hier vorliegenden ein Beschwerdegegner, der der Beschwerde entgegengetreten will, den Antrag des Beschwerdeführers mit einem Gegenantrag zu beantworten

if the respondent has filed a formal "request" in reply to the statement of grounds of appeal.

On the contrary, the relevant provisions (in particular, those of Articles 110 and 111 EPC) clearly suggest that if the appeal is admissible, the board of appeal shall examine and decide upon the allowability of the appeal (that is, whether the decision of the opposition division should be amended or cancelled in accordance with the opponent/appellant's request in the notice of appeal), whether or not the proprietor/respondent has filed a request for maintenance of the patent.

1.5 The opponent/appellant in the present case relied in particular upon Rule 66(2)(e) EPC in support of his argument that a formal "request" by the proprietor/respondent was a procedural necessity if he wished that the patent should be maintained. This rule requires that the written decision in every appeal must contain inter alia "a statement of the issues to be decided" ("die Anträge der Beteiligten", "les conclusions des parties"). While it is true that the German and French versions of this rule appear to emphasise that the "requests" of the parties shall be stated in the written decision, while the English version refers more neutrally to the "issues to be decided", nevertheless, this rule is only concerned with the contents of the written decision, and is not concerned with the procedure prior to or during the examination of the appeal. Thus the existence of this rule does not assist the opponent/appellant in the present case. The reference to "die Anträge" in the German text must be interpreted as including "der Antrag" in the singular, if only one formal request, namely that of the appellant, has been filed (as in the present case).

1.6 The opponent relied upon the fact that the procedural provisions of German law require in the circumstances of a case such as the present that the respondent must file a formal request in reply to the appellant's request, if he wishes to contest the appeal. However, the present appeal proceedings are governed by the rel-

si l'intimé a présenté en bonne et due forme une "requête" en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Au contraire, il ressort clairement des dispositions concernées (notamment celles des articles 110 et 111 CBE) que si le recours est recevable, la chambre de recours examine et décide s'il peut y être fait droit (c'est-à-dire examine et décide si la décision de la division d'opposition doit être modifiée ou annulée conformément à la requête présentée par l'opposant/requérant dans l'acte de recours), que le titulaire/intimé ait ou non présenté une requête visant au maintien en vigueur du brevet.

1.5 Dans la présente espèce, l'opposant/requérant s'est en particulier fondé sur la règle 66(2)e) CBE pour étayer sa thèse selon laquelle le titulaire du brevet/intimé est tenu, sur le plan de la procédure, de présenter une "requête" en bonne forme s'il désire que son brevet soit maintenu. Or cette règle dispose que quel que soit le recours, la décision écrite prise au sujet du recours contient entre autres "les conclusions des parties" ("die Anträge der Beteiligten", "a statement of the issues to be decided"). S'il est vrai que les versions allemande et française de ladite règle semblent mettre l'accent sur le fait que les "requêtes" (requests) des parties doivent figurer dans la décision écrite, alors que la version anglaise, plus neutre, fait simplement référence aux "issues to be decided" - littéralement: aux points à trancher, il n'en demeure pas moins que cette règle porte uniquement sur le contenu de la décision écrite, et qu'elle ne régit pas la procédure avant ou durant l'examen du recours, si bien qu'elle ne peut en l'espèce être invoquée comme argument par l'opposant/requérant. Le terme "Anträge" (conclusions) figurant dans le texte allemand doit être interprété comme pouvant également signifier "Antrag" (requête) au singulier, s'il n'a été présenté qu'une seule requête en bonne et due forme, à savoir la requête du requérant (comme c'est le cas dans la présente espèce).

1.6 L'opposant a fait valoir que, dans le droit processuel allemand, si l'intimé souhaite contester l'appel qui a été formé, les règles de procédure exigent en pareil cas qu'il dépose une requête en bonne et due forme en réponse à la requête formulée par l'appelant. Toutefois, la présente procédure de recours est régie par



hat. Für das vorliegende Beschwerdeverfahren sind jedoch die einschlägigen Bestimmungen des EPÜ maßgebend, die sich von denjenigen des deutschen Rechts unterscheiden.

1.7 Der Einsprechende hat des weiteren beantragt, der Großen Beschwerdekammer eine auf das Beschwerdeverfahren bezogene Rechtsfrage vorzulegen. Diesbezüglich hat die Kammer jedoch entschieden, den Antrag abzuweisen, da die korrekte Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ zu dem oben dargelegten eindeutigen Ergebnis führt.

1.8 Desgleichen wird der Antrag des Einsprechenden auf Kostenverteilung, der sich auf das Versäumnis des Patentinhabers beruft, im Beschwerdeverfahren einen formellen Antrag zu stellen, als unbegründet zurückgewiesen.

1.9 Die Kammer stellt daher fest, daß auch bei Fehlen eines "Antrags" oder einer Erwiderng des Beschwerdegegners im Beschwerdeverfahren des Inhalts, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung unverändert aufrechtzuerhalten sei, die Beschwerdekammer gemäß Artikel 110 und 111 EPÜ zu prüfen und zu entscheiden hat, ob die Beschwerde begründet ist.

## 2. Erfinderische Tätigkeit

...

3. Da der Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ zu widerrufen. Aus diesem Grund kann davon abgesehen werden, das Vorbringen des Einsprechenden zu prüfen, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne.

### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Der Antrag des Einsprechenden auf Widerruf des Patents aus dem in Absatz V weiter oben genannten Grund und die damit verbundenen Anträge auf Kostenverteilung und Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer werden zurückgewiesen.

2. Der Beschwerde wird stattgegeben; das europäische Patent wird wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen.

ent provisions of the EPC, which are discussed above and which are different from the provisions of the German law.

1.7 The opponent also requested that a question on the point at issue should be referred to the Enlarged Board of Appeal. However, the board decided to reject this request, because the proper interpretation of the relevant provisions of the EPC seems to lead to a clear result as discussed above.

1.8 Similarly the request by the opponent for an apportionment of costs because of the failure by the proprietor to file a formal request during the appeal proceedings has no legal basis and is rejected.

1.9 In conclusion, therefore, in the board's judgment, in the absence of a "request" or reply from a respondent during opposition appeal proceedings indicating that the decision of the opposition division should not be amended or cancelled, a board of appeal must still examine and decide whether the appeal is allowable, in accordance with Articles 110 and 111 EPC.

## 2. Inventive step

...

3. Since the subject-matter of the patent does not involve an inventive step, the patent has to be revoked pursuant to Article 102(1) EPC. It is therefore not necessary to consider the opponent's submission that the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

### Order

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

1. The opponent's request for revocation of the patent on the ground set out in paragraph V above, and the associated requests for an apportionment of costs and for referral of a question to the Enlarged Board of Appeal, are rejected.

2. The appeal is allowed, and the European patent is revoked on the ground of lack of inventive step.

les dispositions de la CBE dont il a été discuté ci-dessus, qui diffèrent des dispositions du droit allemand.

1.7 L'opposant a également demandé que la question qui se pose en l'espèce soit soumise à la Grande Chambre de recours. La Chambre a toutefois décidé de rejeter cette requête, car, comme il a été montré ci-dessus, si l'on interprète correctement les dispositions pertinentes de la CBE, la conclusion à tirer paraît claire.

1.8 De même, la Chambre a rejeté comme mal fondée la requête de l'opposant, qui avait demandé la répartition des frais entre les parties sous prétexte que le titulaire du brevet n'avait pas déposé de requête en bonne et due forme au cours de la procédure de recours.

1.9 En conclusion, la Chambre estime par conséquent que même si, au cours de la procédure de recours faisant suite à une opposition, l'intimé n'a pas présenté de "requête" ou de réponse en vue d'obtenir que la décision de la division d'opposition ne soit ni modifiée, ni annulée, elle reste néanmoins tenue d'examiner et de décider si elle peut faire droit au recours, conformément aux articles 110 et 111 CBE.

## 2. Activité inventive

...

3. Son objet n'impliquant pas d'activité inventive, le brevet doit être révoqué en application de l'article 102(1) CBE. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si, comme l'a fait valoir l'opposant, le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

### Dispositif

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

1. La Chambre rejette la requête de l'opposant visant à la révocation du brevet pour le motif exposé au point V ci-dessus, ainsi que ses autres requêtes visant à la répartition des frais entre les parties et à la saisine de la Grande Chambre de recours.

2. Il est fait droit au recours et le brevet européen est révoqué au motif qu'il n'implique pas d'activité inventive.