

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 21. September 1995 T 514/92 - 3.2.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. J. Seidenschwarz
Mitglieder: P. W. Dropmann
J. H. van Moer

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Ethicon Inc.

Einsprechender/Beschwerdeführer: United States Surgical Corporation

Stichwort: Beschichtete chirurgische Klammer/ETHICON

Artikel: 52 (1), 100, 112 (1) a) EPÜ

Schlagwort: "im Beschwerdeverfahren eingeführter neuer Einspruchsgrund" - "Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

Sachverhalt und Anträge

I. Der mit dem Formblatt "Einspruch gegen ein europäisches Patent" vom 16. Juli 1990 gegen das europäische Patent Nr. 0 170 512 in seiner Gesamtheit eingelegte Einspruch wurde damit **begründet**, daß der Gegenstand des angefochtenen Patents nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ), weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (Art. 52 (1), 56 EPÜ) und die Erfindung in diesem Patent nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, daß ein Fachmann sie ausführen könne (Art. 100b) EPÜ; s. Art. 83 EPÜ).

II. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch mit Entscheidung vom 2. April 1992 gemäß Artikel 102 (2) EPÜ zurück, da die Einspruchsgründe der

Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 21 September 1995 T 514/92 - 3.2.2 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: H. J. Seidenschwarz
Members: P. W. Dropmann
J. H. van Moer

Patent proprietor/Respondent: Ethicon Inc.

Opponent/Appellant: United States Surgical Corporation

Headword: Coated surgical staple/ETHICON

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

Keyword: "New ground for opposition introduced during the appeal" - "Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

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

"In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?"

Summary of facts and submissions

I. According to the "Notice of Opposition against a European patent" dated 16 July 1990, the opposition filed against European patent No. 0 170 512 as a whole was based on the **grounds** that the subject-matter of the European patent opposed was not patentable (Art. 100(a) EPC) because it did not involve an inventive step (Art. 52(1); 56 EPC) and the patent opposed did not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (Art. 100(b) EPC; see Art. 83 EPC).

II. The opposition division issued on 2 April 1992 a decision rejecting the opposition in accordance with Article 102(2) EPC, considering the grounds

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2 en date du 21 septembre 1995 T 514/92 - 3.2.2 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président: H.J. Seidenschwarz
Membres: P.W. Dropmann
J.H. van Moer

Titulaire du brevet/intimé: Ethicon Inc.

Opposant/requérant: United States Surgical Corporation

Référence: Cavaliers chirurgicaux enrobés/ETHICON

Article: 52(1), 100, 112(1)(a) CBE

Mot-clé: "Nouveau motif d'opposition présenté lors d'un recours" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

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

"Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et que l'opposant introduit pendant la procédure de recours un nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à l'un des documents cités précédemment ou à un document produit pendant la procédure de recours, la chambre de recours doit-elle exclure ce nouveau grief comme introduisant un nouveau motif d'opposition ?"

Exposé des faits et conclusions

I. D'après "l'acte d'opposition contre un brevet européen" daté du 16 juillet 1990, l'opposition concernant le brevet européen n° 0 170 512 pris dans sa totalité a été formée aux **motifs** que l'objet du brevet n'était pas brevetable (Art. 100(a) CBE) parce qu'il n'impliquait pas une activité inventive (Art. 52(1), 56 CBE) et que le brevet n'exposait pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (Art. 100(b) CBE, voir l'article 83 CBE).

II. Le 2 avril 1992, la division d'opposition a rendu une décision au sens de l'article 102(2) CBE et a rejeté l'opposition parce qu'elle estimait

Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstünden.

III. Daraufhin legte der Beschwerdeführer (Einsprechende) ordnungsgemäß Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung sowie den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegebühr wurde entrichtet und die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht.

IV. In seinem Schreiben vom 17. Dezember 1993 erhob der Beschwerdeführer erstmals einen Einwand wegen mangelnder Neuheit (Art. 52 (1), 54 EPÜ) und legte vier neue Dokumente vor.

V. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) bezeichnete diesen neuen Einwand als neuen, unzulässigen Einspruchsgrund, da er drei Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebracht worden sei und sich zudem auf die Entgegenhaltung EP-A-0 092 383 (D4) stütze, die von Anfang an im Verfahren vorgelegen habe. Daher beantragte er, daß die Beschwerdekammer diesen Grund aus dem Beschwerdeverfahren ausschließen solle (s. Schreiben vom 2. November 1994, Nummer 5).

VI. Daraufhin erwiderte der Beschwerdeführer (s. Schreiben vom 13. Januar 1995), daß es ganz davon abhängt, was man unter einem "neuen" Grund versteht; da sich der Ausgangspunkt (Entgegenhaltung D4) nicht geändert habe, könne von einem neuen Grund nicht die Rede sein. Die neuen Dokumente seien lediglich zur Erläuterung der Aussage auf Seite 2 (Zeilen 11 bis 14) der Entgegenhaltung D4 herangezogen worden.

VII. In ihrem Bescheid vom 23. Februar 1995 bezog sich die Beschwerdekammer auf die Zwischenentscheidung T 937/91 (ABI. EPA 1996, 25), mit der der Große Beschwerdekammer die Frage vorgelegt wurde, ob ein auf Artikel 52 (2) EPÜ gestützter Einspruchsgrund in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden dürfe, obwohl der Einspruch ursprünglich auf die Artikel 54 und 56 EPÜ gestützt worden sei (Aktenzeichen G 1/95), und entschied sich dafür, das Verfahren auszusetzen, bis die Große Beschwerdekammer in der Sache T 937/91 entschieden habe.

VIII. Mit Schreiben vom 10. März 1995 beantragte der Beschwerdegegner, daß der Großen Beschwerdekammer zwei weitere Fragen vorgelegt werden sollten, damit alle drei Fragen gleichzeitig behandelt werden könnten.

of opposition did not prejudice maintenance of the patent.

III. The appellant (opponent) duly filed an appeal requesting reversal of the decision and revocation of the patent. The fee for appeal was paid and the statement of grounds was filed in due time.

IV. In its letter of 17 December 1993 the appellant raised an objection of lack of novelty (Art. 52(1); 54 EPC) for the first time and filed four new documents.

V. The respondent (patentee) considered the new objection to be a new and inadmissible ground of opposition since it was raised three years after the end of the opposition period and since it was based on document EP-A-0 092 383 (D4) which was in the proceedings from the beginning. Therefore, it requested that the board of appeal exclude this ground from the appeal proceedings (see letter of 2 November 1994, point 5).

VI. The appellant replied (see letter of 13 January 1995) that it all depended on what constitutes a "new" ground and that the starting point (document D4) had not changed and therefore the ground was not new. New documents were only used to clarify what was meant by the statement on page 2 (lines 11 to 14) of document D4.

VII. In a communication of 23 February 1995 the board of appeal considering interlocutory decision T 937/91 (OJ EPO 1996, 25) according to which the question whether introduction, during appeal proceedings, of an opposition ground under Article 52(2) EPC, when the opposition had been based on Articles 54 and 56 EPC, was allowable, had been referred to the Enlarged Board (Ref. No. G 1/95), deemed it necessary not to proceed further until the Enlarged Board had issued a decision on case T 937/91.

VIII. By letter of 10 March 1995, the respondent requested that two supplementary questions be put to the Enlarged Board so all three questions could be addressed simultaneously.

que les motifs invoqués par l'opposant ne s'opposaient pas au maintien du brevet.

III. Le requérant (opposant) a formé un recours en bonne et due forme pour demander l'annulation de cette décision et la révocation du brevet. La taxe de recours a été payée et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans les délais.

IV. Dans une lettre du 17 décembre 1993, le requérant a, pour la première fois, fait valoir que l'objet du brevet n'était pas nouveau (Art. 52(1), 54 CBE) et a déposé quatre documents supplémentaires.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a estimé que cette dernière objection constituait un motif d'opposition nouveau, irrecevable car avancé trois ans après la fin de la période d'opposition et basé sur le document EP-A-0 092 383 (D4) lequel faisait dès le début partie du dossier. Aussi a-t-il demandé à la Chambre de ne pas tenir compte de ce motif dans la procédure (voir lettre du 2 novembre 1994, point 5).

VI. Le requérant a répondu (voir lettre du 13 janvier 1995) que tout dépend de ce qu'il faut entendre par motif "nouveau" et que le point de départ (le document D4) n'avait pas changé; le motif n'était par conséquent pas nouveau. La citation des nouveaux documents a eu uniquement pour but de préciser le sens de l'exposé fourni à la page 2 (lignes 11 à 14) du document D4.

VII. Se basant sur la décision intermédiaire T 937/91 (JO OEB 1996, 25), dans laquelle a été posée à la Grande Chambre de recours (réf n° G 1/95) la question de la recevabilité d'un motif d'opposition basé sur l'article 52(2) CBE, introduit au cours de la procédure de recours, dès lors que l'opposition était fondée sur les articles 54 et 56 CBE, la Chambre a estimé dans une notification du 23 février 1995 qu'il fallait suspendre la procédure en attendant la décision de la Grande Chambre de recours dans l'affaire T 937/91.

VIII. Dans une lettre du 10 mars 1995, l'intimé a demandé que deux questions supplémentaires soient soumises à la Grande Chambre de recours afin qu'elle puisse se prononcer en même temps sur les trois.

IX. Auf den Bescheid der Beschwerdekammer hin verwies der Beschwerdeführer in seinem Schreiben vom 12. April 1995 auf die Entscheidung T 796/90 und insbesondere auf die Nummer 2.1 der Entscheidungsgründe. Er argumentierte, daß die Entgegenhaltung D4, auf die er den neuen Einwand wegen mangelnder Neuheit gestützt habe, von Anfang an im Einspruchsverfahren vorgelegen habe und zur Stützung eines Einspruchsgrunds im Sinne des Artikels 100 a) EPÜ diene. Der vorliegende Fall unterscheide sich daher von den in den Entscheidungen T 937/91 und T 796/90 behandelten Fällen.

X. Mit Bescheid vom 27. Juni 1995 teilte die Beschwerdekammer mit, daß sie es für angemessen halte, die zweite der vorgeschlagenen Fragen mit einem Zusatz der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

XI. Die Beteiligten kamen überein, daß das Verfahren im vorliegenden Fall so lange ausgesetzt werden solle, bis die Große Beschwerdekammer die Frage beantwortet habe.

Entscheidungsgründe

1. In der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) befand die Große Beschwerdekammer, daß in der Beschwerdephase **grundsätzlich** keine neuen Einspruchsgründe vorgebracht werden dürfen und daß neue Einspruchsgründe im Beschwerdeverfahren nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers geprüft werden dürfen.

Der Begriff "**Einspruchsgründe**" wurde aber nicht näher erläutert.

2. In der Entscheidung T 937/91 wurden diesbezüglich zwei Auslegungsmöglichkeiten genannt (s. Nr. 3 bis 7 der Entscheidungsgründe).

Bei einer weiten Auslegung des Begriffs wären die Artikel 52 bis 57 als ein und derselbe Einspruchsgrund zu betrachten.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (z. B. T 796/90, Nummer 2.1, T 18/93, Nummer 3.2 und T 646/91, Nummer 3) fallen nämlich sowohl ein Einwand wegen mangelnder Neuheit als auch ein Einwand wegen mangelnder erfindischer Tätigkeit unter den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ.

Eine enge Auslegung des Begriffs hingegen könnte im vorliegenden

IX. In response to the communication of the board of appeal, the appellant referred in his letter of 12 April 1995 to decision T 796/90, in particular to point 2.1 of the reasons for this decision. According to the appellant, document D4, on which the new attack concerning lack of novelty has been based, was in the proceedings from the beginning of the opposition procedure, and was the basis of a ground of opposition within the meaning of Article 100(a) EPC. Therefore, the present case differed from the cases dealt with in decisions T 937/91 and T 796/90.

X. By a communication of 27 June 1995 the board of appeal considered it appropriate to put the second proposed question including an addition to the Enlarged Board.

XI. The parties agreed that the proceedings in the present case should be stayed until the question had been answered by the Enlarged Board.

Reasons for the decision

1. In opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) the Enlarged Board ruled that a new ground for opposition may, **in principle**, not be introduced at the appeal stage and that fresh grounds for opposition may be considered in appeal proceedings only with the approval of the patentee.

The concept of "**grounds for opposition**" was, however, not further elaborated.

2. Decision T 937/91 has given in this respect two possible interpretations (see reasons for the decision: points 3 to 7).

A broad interpretation would imply that Articles 52 to 57 EPC can be considered as being a single ground for opposition.

According to decisions of boards of appeal (eg T 796/90, point 2.1; T 18/93, point 3.2, and T 646/91, point 3), an objection against novelty as well as an objection against inventive step fall under the **ground** for opposition pursuant to Article 100(a) EPC.

A narrow interpretation of this concept could lead, in the present case,

IX. Dans sa lettre du 12 avril 1995 répondant à la notification de la chambre de recours, le requérant s'est référé à la décision T 796/90, et notamment au point 2.1 des motifs de la décision. Le requérant fait valoir que le document D4, fondement de la nouvelle contestation de la nouveauté, faisait partie du dossier dès le début de la procédure d'opposition et constituait bien la base d'un motif d'opposition au sens de l'article 100(a) CBE. La présente affaire était donc différente de celles tranchées par les décisions T 937/91 et T 796/90.

X. Dans une notification du 27 juin 1995, la Chambre de recours considérait qu'il convenait de soumettre la deuxième question à la Grande Chambre de recours ainsi qu'un ajout.

XI. Les parties sont convenues de surseoir à toute action dans la présente affaire jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait répondu à la question qui lui a été soumise.

Motifs de la décision

1. Dans la décision G 10/91 (JO OEB 1993, 420), la Grande Chambre de recours a estimé que l'introduction d'un nouveau motif d'opposition au stade du recours n'était **en principe** pas admise et que de nouveaux motifs d'opposition ne pouvaient être pris en considération à ce stade qu'avec le consentement du titulaire.

Le concept de "**motif de recours**" n'a cependant pas été davantage précisé.

2. La décision T 937/91 a donné deux interprétations possibles à ce propos (voir points 3 à 7 de l'exposé des motifs).

Une interprétation large signifierait que les éléments visés par les articles 52 à 57 CBE constituent un seul et unique motif d'opposition.

Dans un certain nombre de décisions de chambres de recours (par exemple, T 796/90, point 2.1, T 18/93, point 3.2 et T 646/91, point 3), il a été statué que les attaques concernant la nouveauté ainsi que celles portant sur l'activité inventive constituent des **motifs** d'opposition au sens de l'article 100(a) CBE.

Une interprétation restrictive de ce concept pourrait en l'espèce obliger

Fall dazu führen, daß die Kammer über den erfinderischen Charakter des Gegenstands des Anspruchs 1 zu entscheiden hätte, ohne vorher geprüft zu haben, ob er neu ist oder nicht.

3. In der Einspruchsschrift selbst ist im Feld VI keine eindeutige Klassifizierung der Einspruchsgründe vorgenommen worden.

4. Die Kammer hält daher die Definition des Begriffs "**Einspruchsgründe**" für eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 112(1) EPÜ), die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100(a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, und behauptet der Einsprechende erst im Beschwerdeverfahren, daß sie gegenüber einer der früher angeführten Entgegenhaltungen oder einem im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftstück nicht neu sind, muß dann die Beschwerdekammer die neue Behauptung ausschließen, weil damit ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird?"

to the situation where the board would have to decide on inventiveness of the subject-matter of claim 1 without having first decided on whether the subject-matter is novel or not.

3. The notice of opposition itself, under heading VI, does not make an unambiguous classification of the grounds for opposition.

4. This board therefore considers the definition of the legal concept "**grounds for opposition**" to be an important point of law (Art. 112(1) EPC) justifying reference to the Enlarged Board.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question of law is referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

"In the case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC, on the basis that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the opposition statement, and the opponent introduces during appeal proceedings a new allegation that the claims lack novelty in view of one of the documents previously cited or in view of a document introduced during the appeal proceedings, must a board of appeal exclude the new allegation because it introduces a new ground of opposition?"

la Chambre à se prononcer sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 sans avoir au préalable statué sur sa nouveauté.

3. Le mémoire d'opposition lui-même, au point VI, n'établit pas clairement la classification des motifs d'opposition.

4. La Chambre estime par conséquent que la définition du concept "**motif d'opposition**" constitue une question de droit d'importance fondamentale (Art. 112(1) CBE) justifiant une saisine de la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

"Lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'article 100(a) CBE se fonde sur l'absence d'activité inventive des revendications eu égard à des documents cités dans le mémoire d'opposition, et que l'opposant fait valoir au cours d'une procédure de recours que, compte tenu de l'un des documents cités précédemment ou d'un document introduit au cours de la procédure de recours, l'objet des revendications n'est pas nouveau, la Chambre de recours doit-elle écarter le nouvel argument ainsi invoqué au motif qu'il introduit un nouveau motif d'opposition ?"