

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 11. Juli 1995
T 840/93 - 3.3.2
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. A. M. Lançon
 Mitglieder: I. A. Holliday
 S. C. Perryman

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
The Procter & Gamble Company
Einsprechender/Beschwerdegegner:
1: Unilever N.V.
2: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
3: Goldwell AG
4: Sara Lee/DE N.V.
5: SmithKline Beecham p.l.c.
6: Colgate-Palmolive Company

Stichwort: orale Zusammensetzungen/PROCTER II

Artikel: 76, 111 EPÜ

Regel: 86 (3) EPÜ

Schlagwort: "verspätet eingereichte Anträge nicht zugelassen-Beschränkung der Beschwerde auf richterliche Überprüfung der von der ersten Instanz geprüften Anträge-anhängige Teilanmeldungen"

Leitsatz

Eingedenk der Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 über den Zweck des Beschwerdeverfahrens sind im Beschwerdeverfahren verspätet eingereichte Anträge mit besonderer Vorsicht zu behandeln, wenn noch Teilanmeldungen anhängig sind. Ist die Abgrenzung zwischen den Gegenständen der Teilanmeldungen nicht eindeutig und sind einige der Teilanmeldungen noch in erster Instanz anhängig, so sollten in der mündlichen Verhandlung im Einspruchsbeschwerdeverfahren neue Anträge nur zugelassen werden, wenn sie ohne weiteres gewährbar sind oder wenn sie in der ernstzunehmenden Absicht eingereicht worden sind, die erhobenen Einwände auszuräumen.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 297 213 wurde auf der Grundlage von sechs in der europäischen Patentanmeldung Nr. 88 103 996.0 enthaltenen Ansprüchen erteilt. Die Anmeldung war eine Teilanmeldung aus der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 303 417.6 (Veröffentlichungsnr. 0 097 476), die wiederum auf die am 22. Juni 1982 eingereichte US-Anmeldung Nr. 391 040 zurückging.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 11 July 1995
T 840/93 - 3.3.2
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. A. M. Lançon
 Members: I. A. Holliday
 S. C. Perryman

Patent proprietor/Appellant:
The Procter & Gamble Company
Opponent/Respondent:
1: Unilever N.V.
2: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
3: Goldwell AG
4: Sara Lee /DE N.V.
5: SmithKline Beecham p.l.c.
6: Colgate-Palmolive Company

Headword: Oral compositions/PROCTER II

Article: 76, 111 EPC

Rule: 86(3) EPC

Keyword: "Late-filed requests - not admitted - appeal restricted to judicial review of the requests considered by the department of first instance - pending divisional applications"

Headnote

In the light of G 9/91 and G 10/91 on the purpose of appeals, special attention must be given to late-filed requests at the appeal stage when divisional applications are still pending. If the distinction between the subject-matter of the divisional applications is not clear and some of them are still pending before the department of first instance, it is inappropriate to admit, during oral proceedings at the appeal stage after opposition, new requests which are neither immediately allowable nor bona fide attempts to overcome objections raised.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 297 213 was granted on the basis of six claims contained in European patent application No. 88 103 996.0. The application was a divisional from European patent application No. 83 303 417.6 (publication No. 0 097 476) which in its turn was derived from US application No. 391 040 filed on 22 June 1982.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.2, en date du 11 juillet 1995
T 840/93 - 3.3.2
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.A.M. Lançon
 Membres : I.A. Holliday
 S.C. Perryman

Titulaire du brevet/requérante : The Procter & Gamble Company
Opposante/intimé :
1 : Unilever N.V.
2 : Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien
3 : Goldwell AG
4 : Sara Lee/DE N.V.
5 : SmithKline Beechman p.l.c.
6 : Colgate-Palmolive Company

Référence : Compositions orales/PROCTER II

Article: 76, 111 CBE

Règle : 86(3) CBE

Mot-clé : "Requête tardives - non admises - recours limité à un examen judiciaire des requêtes examinées en première instance - demandes divisionnaires pendantes"

Sommaire

Compte tenu des décisions G 9/91 et G 10/91 concernant la finalité des recours, les requêtes tardives présentées dans le cadre de la procédure de recours doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, lorsque des demandes divisionnaires sont encore en instance. Si la distinction entre l'objet des différentes demandes divisionnaires n'est pas facile à établir et que certaines de ces demandes sont encore en examen devant la première instance, il n'y a pas lieu d'admettre au stade de la procédure orale d'un recours faisant suite à une opposition de nouvelles requêtes non immédiatement recevables et ne visant pas à répondre en toute bonne foi aux objections soulevées.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 297 213 a été délivré sur la base des six revendications figurant dans la demande de brevet européen n° 88 103 996.0, laquelle était une demande divisionnaire dérivant de la demande de brevet européen n° 83 303 417.6 (n° de publication 0 097 476), découlant elle-même de la demande US n° 391 040 déposée le 22 juin 1982.

II. Gegen das erteilte Patent wurden sechs Einsprüche eingelegt. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent wegen mangelnder Neuheit aufgrund der Entgegenhaltung US-A-3 934 002 (1), die sie für den nächstliegenden Stand der Technik hielt. Diese Entgegenhaltung bezieht sich auf orale Zusammensetzungen, die spezielle Bisbiguanide enthalten, die die Bildung von Zahnbelag hemmen. Die Zusammensetzungen nach der Entgegenhaltung 1 enthalten ferner der Zahnsteinbildung entgegenwirkende Stoffe und - in den Beispielen - Fluoride. Obwohl darin Pyrophosphat nicht als bevorzugtes Mittel zur Verhinderung von Zahnsteinbildung genannt ist, vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß das Ausführungsbeispiel XX der Entgegenhaltung 1 eine Zusammensetzung offenbare, die für den Anspruch 1 sowohl des Haupt- als auch des Hilfsantrags neuheitsschädlich sei.

Mehrere Einsprechende hatten, unter Berufung auf Artikel 100 c) EPÜ geltend gemacht, daß der Gegenstand der Teilanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung hinausgehe. Die Einspruchsabteilung hielt jedoch die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ für erfüllt.

III. Der Beschwerdeführer legte gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde ein. Am 11. Juli 1995 fand eine mündliche Verhandlung statt.

In der Beschwerdebegründung wurde auf das Vorliegen eines Vorurteils abgehoben, das den Fachmann angeblich davon abgehalten hätte, Pyrophosphate und Fluoride gemeinsam in einer oralen Zusammensetzung zu verwenden.

Der Beschwerdeführer betonte, die Ansprüche der Teilanmeldung seien auf die Verwendung von Pyrophosphatsalz zur Herstellung einer Zusammensetzung zur Verringerung der Zahnsteinbildung gerichtet. Eine Zusammensetzung, die diese Verwendung nicht offenbare, könne auch nicht neuheitsschädlich sein.

Mit am 8. Mai 1995 beim EPA eingegangenen Schriftsätzen versuchte der Beschwerdeführer später, drei weitere Hilfsanträge in das Verfahren einzuführen. In der mündlichen Verhandlung nahm er den ursprünglichen Hauptantrag zurück, auf dem die Entscheidung der Einspruchsabteilung beruhte. Bei dem neuen

II. Six oppositions were filed against the granted patent. The opposition division revoked the patent on the grounds of lack of novelty, considering US-A-3934 002(1) to be the closest prior art. Document (1) relates to oral compositions containing specific bis-biguanides which inhibit the formation of plaque. The compositions of (1) also contain anti-calculus agents and examples contain fluorides. Although a pyrophosphate was not the preferred anticalculus agent, the opposition division considered that Example XX of (1) disclosed a composition which destroyed the novelty of claim 1 of both the main and auxiliary request.

Several opponents had raised objections under Article 100(c) that the subject-matter of the divisional application extended beyond that of the originally filed parent application. The opposition division, however, considered that the requirements of Article 123(2) were satisfied.

III. The appellant lodged an appeal against the decision of the opposition division; oral proceedings took place on 11 July 1995.

The grounds of appeal contained considerable argumentation of an alleged prejudice which would have inhibited one skilled in the art from using pyrophosphates and fluorides together in an oral composition.

The appellant emphasised that the claims of the divisional application related to the use of pyrophosphate salt in the manufacture of a composition for reducing the incidence of dental calculus. Any composition which failed to disclose this use could not prejudice novelty.

In later submissions, received in the EPO on 8 May 1995, the appellant sought to introduce three further auxiliary requests. At the oral proceedings the appellant withdrew the original main request on which the opposition decision was based. The new main request was the auxiliary request, found to lack novelty by the

II. Six oppositions ont été formées contre le brevet. La division d'opposition, s'appuyant sur le document US-A-3 934 002 (document (1)) qu'elle considérait comme l'état de la technique le plus proche, a révoqué le brevet pour absence de nouveauté. Le document (1) a trait à des compositions orales contenant des bis-biguanides spécifiques empêchant la formation de la plaque dentaire. Les compositions décrites dans ce document contiennent également des agents antitartre et celles citées à titre d'exemple des fluorures. Bien que le pyrophosphate ne soit pas préconisé comme agent antitartre préféré, la division d'opposition a estimé que la composition divulguée avec l'exemple XX du document (1) détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1 aussi bien selon la requête principale que selon la requête subsidiaire.

Plusieurs opposants, invoquant l'article 100c), ont objecté que l'objet de la demande divisionnaire allait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. La division d'opposition a néanmoins considéré que les conditions de l'article 123(2) étaient remplies.

III. La requérante s'est pourvue contre la décision de la division d'opposition, et la procédure orale a eu lieu le 11 juillet 1995.

Le mémoire exposant les motifs du recours contenait une très longue argumentation tendant à démontrer qu'un homme du métier n'aurait pas eu l'idée d'associer pyrophosphates et fluorures dans une composition orale.

La requérante a souligné que les revendications de la demande divisionnaire avaient pour objet l'utilisation de sel de pyrophosphate dans la fabrication d'une composition destinée à réduire l'apparition de tartre sur l'émail dentaire. Un document décrivant une composition orale sans mentionner cette utilisation ne peut donc pas nuire à la nouveauté de l'invention.

La requérante a par la suite essayé d'introduire trois nouvelles requêtes subsidiaires, parvenues à l'OEB le 8 mai 1995. Au cours de la procédure orale, elle a retiré la requête principale initiale, sur la base de laquelle la division d'opposition avait fondé sa décision. La nouvelle requête principale correspondait à l'ancienne

Hauptantrag handelte es sich um den Hilfsantrag, dem die Einspruchsabteilung die Neuheit abgesprochen hatte und der dahingehend geändert worden war, daß der Anteil des Zahnschleifmittels mit 10 -70 Gew.-% spezifiziert wurde.

Der Beschwerdeführer verteidigte den neuen Hauptantrag gegen die von den Beschwerdegegnern erhobenen Einwände nach Artikel 100 c) EPÜ.

IV. Nur einer der Beschwerdegegner bezweifelte die formale Zulässigkeit der neuen Anträge und ermahnte die Kammer, bei Hilfsanträgen Vorsicht walten zu lassen, wenn noch weitere auf ähnliche Gegenstände gerichtete Teilanmeldungen anhängig seien. Er machte ferner geltend, daß der neue Hauptantrag nicht in der ernstzunehmenden Absicht eingereicht worden sei, die Einwände der Einspruchsabteilung auszuräumen.

Einige der Beschwerdegegner argumentierten, daß der neue Hauptantrag sich auf die Verwendung eines nicht näher spezifizierten "löslichen Pyrophosphatsalzes" beziehe und damit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Die Passage auf Seite 3, Zeilen 23 bis 26 der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung Nr. 83 303 417.6 beziehesich auf "Gemische bestimmter Pyrophosphatsalze"; darunter könnten nicht "beliebige aus ... ausgewählte lösliche Pyrophosphatsalze" verstanden werden. Außerdem sei der von Seite 9 auf Seite 10 übergreifende Abschnitt, in dem die brauchbaren Pyrophosphate aufgeführt seien, mit "Di- und Tetraalkalimetallsalze" überschrieben. Schließlich sei darauf hinzuweisen, daß in den genannten Gemischen ausschließlich Dialkali-metallsalze verwendet würden; Tetraalkalimetallsalze hingegen würden niemals allein, sondern nur in Verbindung mit einem Dialkalimetallsalz verwendet.

V. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verwendung eines löslichen Pyrophosphatsalzes zur Herstellung einer oralen Zusammensetzung in Form einer Zahnpaste zur Verringerung der Bildung von Zahnstein auf dem Zahnschmelz, wobei das lösliche Pyrophosphatsalz in einer Menge verwendet wird, die mindestens 1,5 Gew.-% der Zusammensetzung an Pyrophosphationen ($P_2O_7^{4-}$) ergibt, und die Zusammensetzung außerdem einen pH-Wert von 6,0 bis

opposition division, amended to specify from 10-70% by weight of a dental abrasive.

The appellant defended the new main request against the attack under Article 100(c) by the respondents.

IV. Only one of the respondents chose to comment on the formal admissibility of the new requests, warning the board to be wary of auxiliary requests when other divisional applications relating to similar subject-matter are still pending. It was further argued that the new main request did not amount to a bona-fide attempt to meet the objections of the opposition division.

Several respondents argued that the new main request which related to the use of an unrestricted "soluble pyrophosphate salt" infringed Article 123(2) EPC. The passage on page 3, lines 23 to 26, of the originally filed parent application No. 83 303 417.6 referring to "mixtures of certain pyrophosphate salts" could not be interpreted to mean any soluble pyrophosphate salt selected from...". Furthermore a passage detailing the useful pyrophosphates in the passage bridging pages 9 and 10 of the parent application is headed "Dialkali Metal and Tetraalkali Metal Salts". Finally, it is to be noted that the mixtures specified include the sole use of dialkali metal salts, but the tetraalkali metal salts are never used alone, only in association with a dialkali metal salt.

V. Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. Use of a soluble pyrophosphate salt in the manufacture of an oral composition in the form of a dentifrice for reducing the incidence of calculus on dental enamel, the soluble pyrophosphate salt being used in an amount providing at least 1.5% by weight of the composition of pyrophosphate ions ($P_2O_7^{4-}$), the composition additionally having a pH of from 6.0 to 10.0 and comprising a fluoride ion source in an

requête subsidiaire, dont l'objet était, de l'avis de la division d'opposition, dépourvu de nouveauté, et que la requérante avait modifiée en précisant que la composition contenait de 10 à 70% en poids d'un abrasif dentaire.

La requérante a contesté les attaques que les intimées, faisant valoir les dispositions de l'article 100c), ont formulées à l'encontre de la nouvelle requête principale.

IV. Seule l'une des intimées a émis des réserves au sujet de la recevabilité quant à la forme des nouvelles requêtes, invitant la Chambre à considérer avec prudence les requêtes subsidiaires dès lors que d'autres demandes divisionnaires portant sur un objet similaire sont encore en instance. Elle a en outre fait valoir que la requérante n'avait pas présenté une nouvelle requête principale pour chercher de bonne foi à répondre aux objections de la division d'opposition.

Plusieurs intimées prétendent que la nouvelle requête principale, concernant l'utilisation, sans aucune restriction, d'un "sel soluble de pyrophosphate", est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE. La référence à "des mélanges de certains sels de pyrophosphate" (lignes 23 à 26, page 3 de la demande de brevet initiale, n° 83 303 417.6) ne pouvait pas être interprétée comme signifiant "n'importe quel sel de pyrophosphate soluble choisi parmi...". Qui plus est, le passage de la demande initiale détaillant les pyrophosphates utilisables, du bas de la page 9 au début de la page 10, est intitulé "sels de métaux dialcalins et tétraalcalins". Enfin, il convient de noter que si les mélanges spécifiés contiennent des sels de métaux dialcalins utilisés seuls, en revanche, les sels de métaux tétraalcalins le sont uniquement en association avec un sel de métal dialcalin.

V. La revendication 1 selon la requête principale est libellée comme suit :

"1. Utilisation d'un sel de pyrophosphate soluble dans la fabrication d'une composition orale se présentant sous forme de dentifrice pour réduire l'apparition du tartre sur l'émail dentaire, le sel de pyrophosphate soluble étant utilisé en quantité apportant au moins 1,5% du poids de la composition d'ions pyrophosphates ($P_2O_7^{4-}$), la composition ayant en outre un pH de 6,0 à 10,0 et comprenant une source d'ions fluorure,

10,0 aufweist und eine Fluoridionenquelle umfaßt, die mengenmäßig ausreicht, um 50 bis 3500 ppm Fluoridionen und 10 bis 70 Gew.-% eines Zahnschleifmittels zu liefern."

VI. Der Beschwerdeführer beantragte, daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben und das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 11. Juli 1995 eingereichten Hauptantrags oder aber des ersten, des zweiten oder des dritten Hilfsantrags aufrechterhalten wird, die am 8. Mai 1995 als zweiter, dritter und vierter Hilfsantrag eingereicht worden waren.

Die Beschwerdegegner beantragten die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Zu klärende Fragen

Entgegen der vom Beschwerdeführer in der Beschwerdebegründung aufgestellten Behauptung bleiben die von den Beschwerdegegnern im Einspruchsverfahren erhobenen Beanstandungen nach Artikel 100 c) EPÜ im Beschwerdeverfahren bestehen, obwohl die Beschwerdegegner keine Beschwerde eingelegt haben. Sie hatten dazu auch keinen Grund, weil das streitige Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen worden war. Die Beschwerdegegner waren also durch die Entscheidung nicht beschwert (Art. 107 EPÜ).

3. Zulässigkeit der Anträge

3.1 Entsprechend der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91 (ABI. EPA 93, 408, Nr. 18 der Entscheidungsgründe) besteht der Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens darin, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat somit das Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen.

Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er darauf nicht. Dieses Ermessen im Beschwerdeverfahren ist gleichzusetzen mit der Vorschrift der Regel 86 (3) EPÜ, daß die Prüfungsabteilung weiteren Änderun-

amount sufficient to supply from 50 ppm to 3500 ppm of fluoride ions and from 10% to 70% by weight of a dental abrasive."

VI. The appellant requested that the decision of the examining division be set aside and that the patent be maintained on the basis of the main request filed on 11 July 1995 at the oral proceedings or one of the first, second or third auxiliary requests filed as second, third and fourth auxiliary requests on 8 May 1995.

The respondents requested that the appeal be dismissed.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. Pending issues

Contrary to the appellant's submission in the grounds of appeal, the objections raised by the respondents under Article 100(c) EPC at the opposition stage remain in the appeal stage even though the respondents did not appeal. Indeed they had no reason to appeal since the patent in suit had been revoked on grounds of lack of novelty. The respondents were not adversely affected by the decision (Article 107 EPC).

3. Admissibility of the requests

3.1 As has been stated in the decision of the Enlarged Board of Appeal G 9/91 (OJ EPO 193, 408, in paragraph 18 of the reasons) the purpose of the appeal procedure *inter partes* is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits. A patentee who has lost before the opposition division thus has the right to have the rejected requests reconsidered by the appeal board.

If however the patentee wants other requests to be considered, admission of these requests into the proceedings is a matter of discretion of the appeal board, and is not a matter of right. This discretion is the equivalent in appeal proceedings of the requirements under Rule 86(3) EPC that the examining division consent

en une quantité suffisante pour apporter de 50 ppm à 3500 ppm d'ions fluorure, ainsi qu'un abrasif dentaire dans une quantité représentant de 10 à 70% du poids de la composition."

VI. La requérante demande l'annulation de la décision de la division d'examen et le maintien du brevet, soit sur la base de la requête principale présentée le 11 juillet 1995 lors de la procédure orale, soit sur la base de l'une des trois requêtes présentées en tant que deuxième, troisième et quatrième requêtes subsidiaires le 8 mai 1995.

Les intimées concluent au rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable
2. Questions en suspens

Contrairement à ce que prétend la requérante dans le mémoire exposant les motifs de son recours, les objections que les intimées ont soulevées au titre de l'article 100(c) CBE lorsqu'elles ont formé opposition sont encore valables au stade du recours et ce, bien que ce ne soient pas elles qui aient introduit le recours. Elles n'avaient en fait aucune raison de se pourvoir puisque le brevet litigieux avait été révoqué pour absence de nouveauté, et que la décision de la division d'opposition ne les lésait pas (article 107 CBE).

3. Recevabilité des requêtes

3.1 Dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408, point 18 de l'exposé des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que la finalité de la procédure de recours *inter partes* était principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition. Un titulaire de brevet débouté devant la division d'opposition a donc le droit de demander à la chambre de recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées.

Si, toutefois, le titulaire du brevet veut que d'autres requêtes soient examinées, leur admission dans la procédure est laissée à l'appréciation de la chambre de recours; il ne s'agit pas là d'une question de droit. Le pouvoir d'appréciation ainsi imparti aux chambres de recours équivaut à celui prévu par la règle 86(3) CBE,

gen zustimmen muß. Es bedarf allerdings guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermessen zugunsten des Patentinhabers ausüben und auch solche Anträge zum Verfahren zulassen, die der Einspruchsabteilung noch nicht vorgelegen haben.

3.2 Bisher sind die Beschwerdekammern in dieser Hinsicht ausgesprochen großzügig verfahren und haben nicht nur solche Anträge des Patentinhabers berücksichtigt, die mit den im Einspruchsverfahren geprüften identisch waren, sondern auch neue Anträge mit vom Umfang her erheblich geänderten Ansprüchen, die unter Umständen ganz andere Streitfragen als die von der Einspruchsabteilung geprüften aufwarfen. Eine entscheidende Rolle hat dabei das Argument gespielt, daß die neuen Anträge für den Patentinhaber oft die letzte Möglichkeit darstellen, doch noch ein Patent für den betreffenden Gegenstand zu erlangen.

3.2.1 Dieses Argument gibt in der Regel nur dann den Ausschlag zugunsten einer Zulassung der Anträge, wenn diese zweifelsfrei erkennen lassen, daß sie die Erfordernisse des Artikels 123(2) und (3) EPÜ (Erweiterungsverbot), des Artikels 84 EPÜ (Klarheit) und nach Möglichkeit auch des Artikels 54 EPÜ (Neuheit) eindeutig erfüllen. Dementsprechend haben bisher die Beschwerdekammern in der Regel geänderte Anträge oder Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren zugelassen, sofern sie in der ernstzunehmenden Absicht gestellt worden waren, Beanstandungen auszuräumen, und außerdem eindeutig gewährbar waren (s.z. B. T 406/86, ABI. EPA 1989, 302, Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe; T 295/87, ABI. EPA 1990, 470, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 127/85, ABI. EPA 1989, 271, Nr. 7.1 der Entscheidungsgründe). Diese Praxis muß jedoch unter Umständen im Licht der neueren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer G 9/91, G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 4/93 (siehe Fußnote zu G 9/92, ABI. EPA 1994, 875) überprüft werden.

3.2.2 Eine Beschwerde, mit der versucht wird, die Aufhebung einer Ent-

to further amendments. For exercising the discretion in favour of the admission of requests by the patentee that were not before the opposition division, there must be good reason.

3.2 The practice of the boards of appeal on this has been extremely generous in the past. It has been the practice of the appeal boards to consider not only requests put forward by a patentee on appeal identical to the ones already before the opposition division, but also new requests with claims of considerably altered scope, potentially raising issues substantially different from the issues raised by the requests considered by the opposition division. One critical factor has been the argument that for the patentee such new requests represent the last chance to obtain any patent for the particular subject-matter.

3.2.1 This last-chance argument is normally only decisive for a favourable exercise of the discretion to admit if the requests concerned are such that it is immediately clear that the requirements of Article 123(2)EPC on fair basis, Article 123(3)EPC forbidding extension of the scope of the granted claims, Article 84 EPC on clarity and preferably also Article 54 EPC on novelty are clearly met by the new request(s). Accordingly, it has been the practice of the boards of appeal to allow amended or auxiliary requests during the appeal procedure provided that such requests are bona fide attempts to overcome objections raised and furthermore are clearly allowable (see eg T 406/86, OJ EPO 1989, 302, reasons point 3.2; T 295/87, OJ EPO 1990, 470, reasons point 3; and T 127/85, OJ EPO 1989, 271, reasons point 7.1). However, this may need reconsideration in the light of recent Enlarged Board decisions G 9/91, G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 4/93 (see footnote to G 9/92, OJ EPO 1994, 875).

3.2.2 To file an appeal not only trying to reverse the decision on one of the

qui dispose qu'au-delà de la première modification apportée à la demande de brevet, toutes les autres modifications ultérieures sont soumises à l'autorisation de la division d'examen. Ladécision d'admettre des requêtes que le titulaire du brevet n'a pas présentées à la division d'opposition doit donc être solidement motivée.

3.2 Les chambres de recours se sont par le passé montrées extrêmement conciliantes à cet égard, considérant non seulement les requêtes présentées par le titulaire du brevet au stade du recours et identiques à celles déjà formulées devant la division d'opposition, mais également de nouvelles requêtes comportant des revendications d'une portée tout à fait différente, pouvant le cas échéant poser des problèmes sensiblement différents de ceux soulevés par les requêtes examinées par la division d'opposition. L'un des principaux arguments invoqué à l'appui d'une telle attitude était que, pour le titulaire du brevet, ces nouvelles requêtes étaient la dernière chance d'obtenir un brevet pour l'objet concerné.

3.2.1 Normalement, cet argument de la dernière chance ne joue un rôle décisif dans l'exercice positif de ce pouvoir d'appréciation que lorsqu'il est évident, au vu des requêtes, que les conditions des articles 123(2) CBE, (l'objet de la demande modifiée ne doit pas s'étendre au-delà de celui de la demande initiale), 123(3) CBE (interdiction de toute extension de la protection conférée par les revendications délivrées, 84 CBE (clarté des revendications) et, de préférence, de l'article 54 CBE (nouveau) sont remplies par la ou les nouvelles requêtes. Aussi les chambres de recours ont-elles pour pratique d'admettre des requêtes modifiées ou présentées à titre subsidiaire au stade du recours dès lors que cette démarche procède de la volonté d'essayer de bonne foi de répondre aux objections soulevées et que, de plus, il est clair que ces requêtes sont admissibles (cf. p.ex. T 406/86, JO OEB 1989, 302, point 3.2 des motifs; T 295/87, JO OEB 1990, 470, point 3 des motifs; et T 127/85, JO OEB 1989, 271, point 7.1 des motifs). Un réexamen de cette pratique à la lumière des décisions récentes de la Grande Chambre de recours, G 9/91, G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 4/93 (voir note à la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875) est cependant peut-être nécessaire.

3.2.2 La finalité principale d'un recours énoncée plus haut, et telle

scheidung über einen der von der Einspruchsabteilung tatsächlich geprüften Anträge auf der Grundlage neuer Anträge zu erreichen, die von der Einspruchsabteilung überhaupt noch nicht untersuchte Fragen beinhalten, entspricht nicht dem von der Großen Beschwerdekammer festgestellten Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens. Die einzige Rechtfertigung für die Zulassung verspätet eingereichter Anträge ist in dem Argument zu sehen, der Patentinhaber habe sonst keine Möglichkeit mehr, doch noch ein Patent zu erlangen. Die Kammer ist der Auffassung, daß dieses Argument im vorliegenden Fall nicht greift und sie sich deshalb auf ihre Rolle als Rechtsmittelinstanz beschränken und nur über die bereits von der Einspruchsabteilung geprüften Anträge entscheiden sollte. Sie macht damit von ihrem Ermessen Gebrauch, von der ersten Instanz nicht geprüfte Anträge nicht zum Verfahren zuzulassen.

3.2.3 Die Alternative, nämlich die Anträge zuzulassen, die Sache aber gleichzeitig zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückzuverweisen, kommt im vorliegenden Fall nicht in Frage, weil hier noch Teilanmeldungen zur selben Stamm-anmeldung anhängig sind, auf die auch das Streitpatent zurückgeht. Der Kammer liegt nicht daran, die Zahl der Verfahren zu erhöhen, in denen die Instanzen des EPA ein und denselben Sachverhalt zu prüfen haben.

3.3 Mit der Entscheidung T 28/92 vom 9. Juni 1994 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) wurde die Beschwerde zum europäischen Stamm patent Nr. 0 097 476 zurückgewiesen und das Patent widerrufen. In der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 1994 wollte der Beschwerdeführer einen dritten und vierten Hilfsantrag stellen. Diese Kammer ließ die Anträge mit der Begründung nicht zu, daß sie nicht eindeutig gewährbar seien. Außerdem seien ihres Wissens noch mehrere Teilanmeldungen anhängig, die auf Gegenständen beruhten, die dem Stamm patent entnommen oder mit dessen Gegenstand eng verwandt seien (s. Nrn. 2.2 und 2.3 der Entscheidungsgründe). Das Streitpatent im vorliegenden Beschwerdefall entstammt einer der in der Entscheidung T 28/92 genannten Teilanmeldungen.

3.4 Zum Zeitpunkt dieser Beschwerde sind noch andere Teilanmeldungen anhängig. Neben den europäischen Patenten Nr. 0 297 211 und Nr. 0 297 212, die Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens sind, sind

requests actually considered by the opposition division, but also on the basis of new requests raising issues never considered by the opposition division is not in accordance with the above main purpose, as stated by the Enlarged Board of Appeal. The only justification for admitting late-filed requests is that otherwise the patentee would be deprived of any opportunity of still getting a patent. The board considers that as this is a case where the last-chance argument does not apply, it should confine itself to its appellate role, and decide only requests which have already been considered by the opposition division while exercising its discretion to refuse to allow into the proceedings any requests not considered by the department of first instance.

3.2.3 The alternative of admitting the requests, but referring the matter back to the department of first instance for further examination is not acceptable in this case, as here there are still pending divisional applications based on the same parent application on which the patent in suit was based. The board would not wish to increase the number of proceedings in which the same subject-matter is being considered by various instances of the EPO.

3.3 In accordance with decision T 28/92 of 9 June 1994 (not published in OJ EPO), the appeal relating to the parent European patent No. 0 097 476 was dismissed and the patent was revoked. During the oral proceedings on 9 June 1994, the appellant sought to introduce third and fourth auxiliary requests. The present board refused to admit the said auxiliary requests on the grounds that they were not clearly allowable. Moreover, there were to the board's knowledge several divisional applications pending based on subject-matter derived from and closely related to that of the parent patent (see points 2.2 to 2.3 of the decision). The patent in suit in the present appeal stems from one of the divisional applications referred to in decision T 28/92.

3.4 At the time of the present appeal, other divisional applications remain in existence. In addition to European patents Nos. 0 297 211 and 0 297 212, currently the subject-matter of appeal proceedings, two

que définie par la Grande Chambre de recours, n'est pas d'essayer d'annuler la décision concernant l'une des requêtes effectivement examinées par la division d'opposition, ou, sur la base de nouvelles requêtes, de soulever des problèmes jamais pris en compte par la division d'opposition. La seule raison justifiant l'admission de requêtes présentées tardivement est que, sinon, le titulaire du brevet perdrait toute chance d'obtenir un brevet. La Chambre considère que cet argument de la dernière chance ne joue pas dans la présente espèce et que, par conséquent, elle doit se contenter de jouer son rôle de juridiction d'appel et ne statuer que sur les requêtes déjà examinées par la division d'opposition; ce faisant, elle doit user de son pouvoir d'appréciation afin de déterminer s'il convient ou non d'admettre des requêtes non prises en compte par la première instance.

3.2.3 L'autre solution, consistant à déclarer les requêtes recevables, mais à renvoyer l'affaire devant la première instance pour poursuite de l'examen, n'est pas acceptable dans la présente espèce parce que des demandes divisionnaires basées sur la même demande que celle ayant conduit à la délivrance du brevet litigieux sont encore pendantes. La Chambre ne souhaite pas multiplier le nombre de procédures dans lesquelles le même objet est examiné par différentes instances de l'OEB.

3.3 Dans la décision T 28/92 du 9 juin 1994 (non publiée dans le JO OEB), le recours concernant le brevet européen n° 0 097 476 a été rejeté et le brevet révoqué. Lors de la procédure orale du 9 juin 1994, la requérante a essayé d'introduire une troisième et une quatrième requêtes subsidiaires. La Chambre actuelle avait refusé d'admettre les requêtes subsidiaires au motif qu'elles n'étaient pas clairement recevables. De plus, la Chambre savait qu'il y avait en instance plusieurs demandes divisionnaires basées sur un objet dérivé et très proche de celui du brevet initial (voir points 2.2 et 2.3 de la décision). Dans le présent recours, le brevet contesté découle d'une des demandes divisionnaires visées dans la décision T 28/92.

3.4 D'autres demandes divisionnaires étaient encore en instance au moment où le présent recours a été formé. La Chambre sait que les brevets européens n° 0 297 211 et 0 297 212, sont actuellement en

noch zwei Anmeldungen mit der Nr. 89 111 576.8 und 90 108 274.3 (Veröffentlichungsnr. 345 821 bzw. 395 117) bekannt, die von der ersten Instanz noch geprüft werden. Nach Feststellung der Kammer beziehen sich diese Teilanmeldungen nicht auf klar abgegrenzte Gruppen von Gegenständen. So kommen z. B. Verwendungsansprüche, die denjenigen in der vorliegenden Anmeldung ähneln, auch in der gleichzeitig anhängigen Beschwerde T 98/94 zum europäischen Patent Nr. 0 297 212 als Hilfsanträge vor.

3.5 Nachdem diese anderen Teilanmeldungen noch bestehen, ist die vorliegende Beschwerde keineswegs die letzte Möglichkeit für den Beschwerdeführer, aus dem Untergang des Stammpatents noch etwas zu retten. Da die Teilanmeldungen nicht klar in einzelne Gruppen von Gegenständen aufgeteilt zu sein scheinen, besteht immer noch die Möglichkeit, daß ein Antrag in etwas abgewandelter Form in einer anderen Teilanmeldung wieder auftaucht. Das war auch der Grund, weshalb die Kammer in der Sache T 28/92 beschloß, keine weiteren Hilfsanträge zuzulassen (s. insbesondere Nr. 2.3).

3.6 Dementsprechend hält es die Kammer in der vorliegenden Beschwerdesache für ihre Pflicht, sich auf eine richterliche Überprüfung der in erster Instanz zurückgewiesenen Anträge zu beschränken. Da keiner der Anträge den in der ersten Instanz geprüften entspricht, hat die Kammer beschlossen, sie nicht zum Verfahren zuzulassen.

4. Obwohl das von den Beschwerdegegnern vorgebrachte Argument, wonach die in erster Instanz gestellten Anträge aufgrund des Artikels 100 c) EPU nicht gewährbar seien, einiges für sich hat, weil diese Anträge ja im Beschwerdeverfahren zurückgenommen worden sind, sieht die Kammer keine Veranlassung, hierüber förmlich zu entscheiden.

5. Nachdem keine zulässigen, vom Beschwerdeführer eingereichten oder akzeptierten Anträge vorliegen, muß die Beschwerde zurückgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

applications Nos. 89 111 576.8 and 90 108 274.3 (publication Nos. 345 821 and 395 117 respectively) are known to be still under examination by the department of first instance. The board notes that the said divisional applications do not relate to clearly delineated groups of subject-matter. For example, use claims on the lines of those filed in the present application also feature as auxiliary requests in co-pending appeal T 98/94 relating to European patent No. 0 297 212.

3.5 In the light of the existence of the said other divisional applications, the present appeal is not the appellant's final opportunity to save something from the wreckage of the parent patent. Since the divisional applications do not seem to be neatly divided into distinct groups of subject-matter, there is always a possibility that a request could reappear in slightly amended form in another divisional application. Such was the reason for the board's decision in case T 28/92 to refuse further auxiliary requests (see especially point 2.3).

3.6 Accordingly, with the present appeal, the board considers its duty to be restricted to a judicial review of the requests refused by the department of first instance. Since not one of the requests corresponds to those considered by the department of first instance, the board has decided to refuse to admit any of them.

4. Although the board sees considerable substance in the submission by the respondents that the requests before the department of first instance were unallowable under Article 100(c) EPC, as the corresponding requests have been withdrawn in the appeal proceedings, there is no need for the board formally to make a decision thereon.

5. In the absence of admissible requests submitted or agreed by the appellant the appeal has to be dismissed.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

phase de recours et que deux demandes, portant les n° 89 111 576.8 et 90 108 274.3 (respectivement publiées sous les n° 345 821 et 395 117) sont encore en phase d'examen devant la première instance. La Chambre note que ces demandes divisionnaires n'ont pas trait à des groupes d'objets clairement délimités. Par exemple, des revendications d'utilisation allant dans le sens de celles déposées dans la présente demande apparaissent également sous forme de requêtes subsidiaires dans le recours T 98/94, également en instance, concernant le brevet européen n° 0 297 212.

3.5 Etant donné que ces autres demandes divisionnaires existent, le présent recours ne constitue pas pour la requérante une solution de dernière chance pour sauver quelque partie du brevet initial. Comme apparemment les demandes divisionnaires ne sont pas clairement délimitées en groupes d'objets distincts, il est toujours possible que ressurgisse une requête légèrement modifiée dans une autre demande divisionnaire. C'est la raison pour laquelle, dans l'affaire T 28/92, la chambre a refusé de prendre en compte d'autres requêtes subsidiaires (voir notamment point 2.3).

3.6 Par voie de conséquence, dans le présent recours, la chambre estime qu'elle doit se limiter à un examen judiciaire des requêtes rejetées par la première instance. Comme aucune de ces requêtes ne correspond à celles examinées en première instance, la chambre décide de n'en admettre aucune.

4. Bien que la Chambre estime largement fondée l'observation des intimés selon laquelle les requêtes présentées en première instance sont irrecevables en vertu de l'article 100(c) CBE, elle n'a pas à se prononcer officiellement à leur sujet dans la mesure où elles ont été retirées pendant la procédure de recours.

5. En l'absence de requêtes recevables présentées ou acceptées par la requérante, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.