

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
19. Juli 1996

G 1/95
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Thomas de la Rue & Company
Limited

Einsprechender/Beschwerdeführer:
GAO Gesellschaft für Automation
und Organisation mbH

Stichwort: neue Einspruchsgrün-
de/DE LA RUE

Artikel: 99, 100 a), b) und c), 114 (1)
EPÜ

Regel: 55, 56 EPÜ

Schlagwort: "keine Befugnis zur Prü-
fung neuer Einspruchsgründe ohne
Einverständnis des Patentinhabers"

Leitsatz

Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Im Zuge der Beschwerdeverfahren T 937/91 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 (ABI. EPA 1996, 25) und T 514/92 vor der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 (ABI. EPA 1996, 270) wurde die Große Beschwerdekammer von diesen Kammern am 10. November 1994 bzw. 21. September 1995 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ mit zwei ähnlichen Rechtsfragen befaßt.

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
19 July 1996

G 1/95
(Official text)

Composition of the board:

Chairman: P. Gori
Members: J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Patent proprietor/Respondent:
Thomas de la Rue & Company
Limited

Opponent/Appellant: GAO
Gesellschaft für Automation und
Organisation mbH

Headword: Fresh grounds for oppo-
sition/DE LA RUE

Article: 99, 100(a), (b) and (c), 114(1)
EPC

Rule: 55, 56 EPC

Keyword: "No power to examine
fresh grounds for opposition with-
out agreement of patentee"

Headnote

In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1) and (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

Summary of facts and submissions

I. During proceedings in appeal cases T 937/91 before Technical Board of Appeal 3.2.5 (OJ EPO 1996, 25) and T 514/92 before Technical Board of Appeal 3.2.2 (OJ EPO 1996, 270) dated 10 November 1994 and 21 September 1995 respectively, these boards of appeal referred two related points of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC.

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
19 juillet 1996

G 1/95
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : J.-C. Saisset
C. Andries
G. Gall
G. D. Paterson
W. Moser
P. van den Berg

Titulaire du brevet/intimé : Thomas
de la Rue & Company Limited

Opposant/requérant : GAO Gesell-
schaft für Automation und Organisa-
tion mbH

Référence: Nouveaux motifs d'oppo-
sition/DE LA RUE

Article : 99, 100 a), b) et c), 114(1)
CBE

Règle : 55, 56 CBE

Mot-clé: "Pas de compétence pour
examiner de nouveaux motifs
d'opposition sans le consentement
du titulaire du brevet"

Sommaire

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.

Exposé des faits et conclusions

I. Dans l'affaire T 937/91 examinée par la chambre de recours technique 3.2.5 (JO OEB 1996, 25, décision en date du 10 novembre 1994) ainsi que dans l'affaire T 514/92 examinée par la chambre de recours technique 3.2.2 (JO OEB 1996, 270, décision en date du 21 septembre 1995), les chambres compétentes ont soumis à la Grande Chambre de recours, en vertu de l'article 112(1)a) CBE, deux questions de droit connexes.

II. Mit der Zwischenentscheidung T 937/91 legte die Technische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vor (Aktenzeichen G 1/95, ABI. EPA 1995, 171):

"Wenn der Einspruch gegen ein Patent aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gemäß Artikel 54 und 56 EPÜ substantiiert worden ist, kann die Beschwerdekammer dann von Amts wegen den Einspruchsgrund in das Verfahren einführen, daß der Gegenstand der Ansprüche den Erfordernissen des Artikels 52(2) EPÜ nicht genügt?"

III. Die Technische Beschwerdekammer 3.2.5 hatte in einem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Bescheid die vorläufige Auffassung vertreten, daß der Gegenstand des Anspruchs **1 prima facie** eine bloße Wiedergabe von Informationen zu sein scheine, die nach Artikel 52 (2) d) EPÜ nicht patentfähig sei. In seiner Erwiderung auf diesen Bescheid berief sich der Beschwerdegegner (Patentinhaber) auf die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer **G 10/91** (ABI. EPA 1993, 420) und argumentierte, daß die Beschwerdekammer danach nur die Einspruchsgründe prüfen dürfe, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lägen. Von diesem Grundsatz dürfe nach Aussage der Großen Beschwerdekammer nur dann abgewichen werden, wenn der Patentinhaber der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds zustimme. Im Rahmen der vorliegenden Rechtsfrage ist somit zu klären, unter welchen Umständen die Beschwerdekammer **von Amts wegen** befugt oder der Einsprecher berechtigt ist, im Einspruchsbeschwerdeverfahren ohne das Einverständnis des Patentinhabers einen neuen Einwand zu erheben.

IV. In der Beschwerdesache T 514/92 verwies die Technische Beschwerdekammer 3.2.2 auf die frühere Entscheidung T 937/91 und beschloß, das Verfahren auszusetzen, bis eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen sei. Sie sah in der Definition des Begriffs "Einspruchsgründe" eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 112 (1) EPÜ), die eine Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgender weiteren Frage rechtfertigte (Aktenzeichen G 7/95, ABI. EPA 1995, 816):

"Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Ein-

II. In its interlocutory decision T 937/91 the technical board of appeal referred to the Enlarged Board the following question (reference number G 1/95, OJ EPO 1995, 171):

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

III. The Technical Board of Appeal 3.2.5 had issued a communication accompanying the summons to the oral proceedings where it expressed the preliminary opinion that the subject-matter of claim 1 seemed **prima facie** to be a mere presentation of information which was not patentable under Article 52(2)(d) EPC. In response to this communication the respondent (patentee) referred to the Opinion **G 10/91** (OJ EPO 1993, 420) of the Enlarged Board of Appeal and argued that, according to this Opinion, the board of appeal was only entitled to consider grounds for opposition on which the decision of the opposition division had been based. The only exception to this principle as stated by the Enlarged Board was the case where the patentee agreed that a fresh ground for opposition could be considered. Thus, the question of law is concerned with the circumstances in which, in opposition appeal proceedings, the board of appeal **ex officio**, or the opponent, is entitled to raise a fresh objection without the agreement of the patentee.

IV. In appeal case T 514/92 the Technical Board of Appeal 3.2.2 cited the earlier decision T 937/91 and decided not to proceed further until the Enlarged Board of Appeal had issued a decision. It considered the definition of the legal concept "grounds for opposition" to be an important point of law (Art. 112(1) EPC) justifying reference of an additional question to the Enlarged Board of Appeal (reference number **G 7/95**, OJ 1995, 816):

"In the case where a patent has been opposed under Art. 100(a), on the

II. Dans sa décision intermédiaire T 937/91, la chambre de recours technique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante (numéro du recours **G 1/95**, JO OEB 1995, 171):

"Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 700 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard aux articles 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut-elle, au cours de la procédure, faire valoir d'office comme motif que l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52(2) CBE ?"

III. La chambre de recours technique 3.2.5 avait joint à la citation à la procédure orale une notification dans laquelle elle faisait savoir, à titre de premier avis, qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1, paraissant **de prime abord** constituer une simple présentation d'informations, n'était pas brevetable en vertu de l'article 52(2)d) CBE. En réponse à cette notification, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que d'après l'avis **G 10/91** (JO OEB 1993, 420) de la Grande Chambre de recours, une chambre ne pouvait examiner que les motifs d'opposition sur lesquels se fondait la décision de la division d'opposition. Selon la Grande Chambre de recours, il ne pouvait être dérogé à ce principe que lorsque le titulaire du brevet consent à l'examen d'un nouveau motif d'opposition. La question de droit qui était posée était donc celle de savoir dans quelles circonstances, dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, une nouvelle objection peut être soulevée par l'opposant ou **d'office** par la chambre de recours, et cela sans le consentement du titulaire du brevet.

IV. Dans l'affaire T 514/92, la chambre de recours technique 3.2.2, se référant à la décision antérieure T 937/91, avait décidé de surseoir à statuer tant que la Grande Chambre de recours n'aurait pas rendu sa décision. Elle avait estimé que la définition du concept juridique "motif d'opposition" constituait une question de droit d'importance fondamentale (art. 112(1) CBE), justifiant que la Grande Chambre de recours soit saisie d'une question supplémentaire, à savoir (numéro du recours **G 7/95**, JO 1995, 816) :

"Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a)

spruch 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?"

V. In der Beschwerdesache T 514/92 hatte der Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren erstmals mangelnde Neuheit beanstandet und geltend gemacht, daß sich der Ausgangspunkt (die maßgebliche Entgegenhaltung) nicht geändert habe und der Einwand mangelnder Neuheit daher kein neuer Einspruchsgrund sei. Die Kammer sah den Kern des Problems in der Definition des Rechtsbegriffs "Einspruchsgrund". Bei einer weiten Auslegung dieses Begriffs würden sowohl ein Einwand wegen mangelnder Neuheit als auch ein solcher wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit unter den Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ fallen. Eine enge Auslegung würde dazu führen, daß die Beschwerdekammer über die erfinderische Tätigkeit zu befinden hätte, ohne vorher über die Neuheit entschieden zu haben.

VI. Die Beteiligten beider Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer wurden aufgefordert, zu den vorgelegten Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Der Patentinhaber in der Sache T 937/91 reichte mit Schreiben vom 19. April 1995, der Patentinhaber in der Sache T 514/92 mit Schreiben vom 7. Dezember 1995 Stellungnahmen ein. Von den anderen Beteiligten gingen keine Stellungnahmen ein.

VII. Am 5. Februar 1996 wurden die an den Beschwerdeverfahren **G 1/95** und **G 7/95** Beteiligten von der Großen Beschwerdekammer zur Anhörung zu einer gemeinsamen mündlichen Verhandlung geladen. Die dort zu erörternden Fragen wurden in einem Bescheid umrissen, in dem die Große Beschwerdekammer auch drei mögliche Auslegungen für den Rechtsbegriff "Einspruchsgründe" nannte: Artikel 100 a) EPÜ könne **per se** a) als ein einziger Einspruchsgrund, b) als mehrere Einspruchsgründe oder c) einfach als Aufzählung verstanden werden, die sich auf eine Gruppe von Artikeln, nämlich

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?"

V. In the appeal case T 514/92, the appellant had raised a new objection of lack of novelty during the appeal proceedings and argued that the starting point (the relevant prior art document) had not changed and therefore the ground of lack of novelty was not a fresh ground of opposition. In the board's view, the definition of the legal concept "ground for opposition" was the crux of the matter. A broad interpretation of this concept would imply that both an objection against novelty as well an objection against inventive step would fall under the ground for opposition under Article 100(a) EPC. A narrow interpretation would result in the board of appeal's having to decide on inventive step without having first decided on novelty.

VI. The parties to both proceedings before the Enlarged Board of Appeal were invited to comment on the points of law referred to it. In appeal case T 937/91 the patentee submitted its observations by letter dated 19 April 1995. In appeal case T 514/92 the patentee submitted its observations by letter dated 7 December 1995. The other parties did not submit any observations.

VII. On 5 February 1996 the parties to appeal proceedings **G 1/95** and **G 7/95** were invited by the Enlarged Board to attend common oral proceedings in order to present their views. A communication stating the points to be discussed at oral proceedings was also sent. There, the Enlarged Board indicated three possible interpretations of the legal concept of "grounds for opposition": Article 100(a) EPC could be thus considered as being **per se** (a) a single ground for opposition; (b) various grounds for opposition; or (c) simply a list referring to a group of articles of the EPC, ie Articles 52 to 57 relat-

CBE, pour défaut d'activité inventive des revendications par rapport aux documents cités dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition, et quel 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 ?"

V. Dans l'affaire T 514/92, le requérant avait soulevé au cours de la procédure de recours une nouvelle objection relative à l'absence de nouveauté. Il avait estimé que le point de départ (le document antérieur pertinent) n'avait pas changé et qu'en conséquence, le motif invoqué, à savoir le défaut de nouveauté, n'était pas un nouveau motif d'opposition. De l'avis de la chambre, la définition du concept juridique "motif d'opposition" était en l'occurrence d'une importance cruciale; une interprétation large de ce concept conduirait à considérer que l'objection relative à l'absence de nouveauté et l'objection relative au défaut d'activité inventive relèvent toutes deux du motif d'opposition visé à l'article 100 a) CBE. Une interprétation restrictive obligerait la chambre à se prononcer sur l'activité inventive sans avoir au préalable statué sur la nouveauté.

VI. Dans les deux affaires, les parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours ont été invitées à prendre position sur les questions de droit soumises à la Grande Chambre. Dans l'affaire T 937/91, le titulaire du brevet a présenté ses observations par lettre en date du 19 avril 1995. Dans l'affaire T 514/92, le titulaire du brevet a produit ses observations par lettre datée du 7 décembre 1995. Les autres parties n'ont pas pris position.

VII. Le 5 février 1996, la Grande Chambre de recours a dans ces deux affaires invité les parties à la procédure de recours à comparaître à une procédure orale commune pour y exposer leur point de vue. La Grande Chambre leur a également envoyé une notification énumérant les questions qui devraient être examinées au cours de cette procédure orale. Dans cette notification, elle signalait que l'on pouvait donner trois interprétations du concept juridique "motif d'opposition": l'article 100 a) CBE pouvait **en tant que tel** être considéré a) comme constituant un seul motif d'opposition; b) comme

die die Patentierbarkeit betreffenden Artikel 52 bis 57 EPÜ, beziehe, in denen mehrere zulässige Einspruchsgründe zu finden seien. Die Große Beschwerdekammer bat ferner die Beteiligten darzulegen, unter welchen Umständen eine Beschwerdekammer ihres Erachtens ermächtigt werden könnte, das Patent ohne Einverständnis des Patentinhabers wegen eines Einspruchsgrunds - etwa mangelnder Neuheit - zu widerrufen, der ihr zwar zutreffend erscheine, im Einspruchsverfahren aber nicht vorgebracht worden sei.

VIII. Am 15. April 1996 fand im Beisein der Vertreter der an den Verfahren **G 1/95** und **G 7/95** beteiligten Parteien die mündliche Verhandlung statt. Zu Beginn der Verhandlung gab der Vorsitzende bekannt, daß die Große Beschwerdekammer beschlossen habe, die ihr in den Verfahren **G 1/95** und **G 7/95** vorgelegten - eng zusammenhängenden - Rechtsfragen nach Artikel 8 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln.

IX. In der mündlichen Verhandlung trugen die Vertreter der Beteiligten ihre Hauptargumente vor. Der Beschwerdeführer in der Sache **G 1/95** sah in Artikel 100 a) EPÜ einen einzigen Einspruchsgrund und betonte, daß das EPA im zentralen europäischen Verfahren kein Patent erteilen oder aufrechterhalten dürfe, das nach seiner Überzeugung nicht rechtsgültig sei. Daher müsse jeder der in Artikel 100 a) EPÜ angesprochenen Sachverhalte berücksichtigt werden dürfen, damit kostspielige Nichtigkeitsverfahren vor den nationalen Gerichten vermieden würden. Der Beschwerdegegner in der Sache **G 1/95** brachte vor, daß im Lichte des EPÜ und der Stellungnahme **G 10/91** unter den "Einspruchsgründen" nur die in der Einspruchsschrift konkret substantiierten Einspruchsgründe zu verstehen seien. Der Beschwerdeführer in der Sache **G 7/95** vertrat die Auffassung, Artikel 100 a) EPÜ sei ein einziger Einspruchsgrund, in dessen Rahmen mehrere Angriffszüge geführt werden könnten, die dann die in der Einspruchsschrift tatsächlich substantiierten Gründe bildeten. Der Beschwerdegegner in der Sache **G 7/95** führte schließlich aus, daß ein Einspruchsgrund nicht nur ein

ing to patentability, in which several admissible grounds for opposition were to be found. The Enlarged Board also invited the parties to state the circumstances where, in their opinion, a board of appeal might be empowered, without the patentee's approval, to revoke the patent on the basis of a ground, for instance lack of novelty, which appeared to be relevant but was not raised in the opposition procedure.

VIII. On 15 April 1996, oral proceedings took place before the Enlarged Board in the presence of the representatives of the parties in cases **G 1/95** and **G 7/95**. At the beginning of the oral proceedings it was announced by the Chairman that as the points of law referred in cases **G 1/95** and **G 7/95** were closely related, the Enlarged Board had decided to consider them in consolidated proceedings according to Article 8 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

IX. During the oral proceedings the representatives of the parties presented their main arguments. The appellant in **G 1/95** emphasised that Article 100(a) EPC is a single ground for opposition and noted that it is the EPO's duty not to grant or maintain patents which it is convinced are not legally valid during the centralised procedure before the EPO. It must therefore be possible to consider any issue listed in Article 100(a) EPC in order to avoid costly revocation proceedings before national courts. The respondent in **G 1/95** submitted that in the light of the EPC and of **G 10/91**, the term "grounds for opposition" meant the precise grounds substantiated in a particular opposition. The appellant in **G 7/95** considered that Article 100(a) EPC is a single ground and that within the framework of this particular ground there could be several lines of attack, those being the grounds effectively substantiated in an opposition. Finally, the respondent in **G 7/95** stated that a ground of opposition is not merely a heading or a reference to a part of Article 100 EPC and that Article 100(a) EPC provides a list of grounds for opposition. The respondent further argued that it was necessary to look at the substance of the

constituant plusieurs motifs d'opposition différents ; ou c) comme une simple liste dans laquelle étaient cités plusieurs articles de la CBE, en l'occurrence les articles 52 à 57 relatifs à la brevetabilité, desquels pouvaient être tirés plusieurs motifs d'opposition recevables. La Grande Chambre a également invité les parties à préciser dans quelles circonstances, selon elles, une chambre pourrait être en droit de révoquer le brevet sans l'accord du titulaire du brevet et ce pour un motif, par exemple l'absence de nouveauté, qui paraît pertinent, mais n'avait pas été soulevé durant la procédure d'opposition.

VIII. La procédure orale s'est tenue le 15 avril 1996 devant la Grande Chambre de recours, en présence des mandataires des parties aux procédures **G 1/95** et **G 7/95**. Le président a annoncé au début de la procédure orale que vu le lien étroit existant entre les questions de droit qui lui avaient été soumises dans les affaires **G 1/95** et **G 7/95**, la Grande Chambre de recours avait décidé de les examiner au cours d'une procédure commune conformément à l'article 8 du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

IX. Au cours de la procédure orale, les mandataires des parties ont présenté leurs principaux arguments. Le requérant dans l'affaire **G 1/95** a souligné que l'article 100 a) CBE correspondait à un seul motif d'opposition, et il a rappelé que dans la procédure centralisée devant l'OEB, l'OEB est tenu de ne pas délivrer ni maintenir de brevets dont il est convaincu qu'ils ne sont pas juridiquement valables. Il doit donc être possible à l'OEB d'examiner n'importe quelle question visée à l'article 100 a) CBE, de manière à ce qu'il puisse être évité de coûteuses actions en nullité devant les juridictions nationales. L'intimé dans cette affaire **G 1/95** a allégué quant à lui que compte tenu des dispositions de la CBE et de l'avis **G 10/91**, il estimait que l'expression "motifs d'opposition" désignait les motifs précis qui sont développés à l'appui d'une opposition donnée. Le requérant dans l'affaire **G 7/95** a estimé que l'article 100 a) CBE correspondait à un seul motif et qu'il était possible à celui qui invoquait ce motif particulier de choisir plusieurs lignes d'attaque, correspondant aux motifs effectivement développés à l'appui d'une opposition. Enfin, l'intimé dans cette affaire **G 7/95** a déclaré qu'un motif

Sammelbegriff oder Verweis auf einen Teil des Artikels 100 EPÜ sei, sondern daß Artikel 100 a) EPÜ eine Liste von Einspruchsgründen enthalte. Er machte ferner geltend, daß es hier auf den Inhalt und nicht auf die Form ankomme.

Entscheidungsgründe

1. Die Rechtsfragen, die der Großen Beschwerdekammer mit den Entscheidungen T 937/91 und T 514/92 vorgelegt worden sind, betreffen nur das Einspruchsbeschwerdeverfahren. In beiden Entscheidungen wurde die Auffassung vertreten, der Begriff "Einspruchsgründe" sei in den Entscheidungen und Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer noch nicht hinreichend geklärt worden. Daher muß festgelegt werden, was in Artikel 100 EPÜ im allgemeinen und in Buchstabe a im besonderen unter "Einspruchsgründen" zu verstehen ist, wobei es auch der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 und 420) Rechnung zu tragen gilt.

Bedeutung des Begriffs "Einspruchsgründe" in Artikel 100 EPÜ

1.1 In Artikel 100 EPÜ heißt es unter der Überschrift "Einspruchsgründe" wie folgt:

"Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, daß
a) der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 nicht patentfähig ist;
b) das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann;

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen europäischen Patentanmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

1.2 In der Stellungnahme G 10/91 hat sich die Große Beschwerdekammer unter Nummer 18 mit der richtigen Anwendung des Artikels 114(1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren auseinandergesetzt und **unter anderem** folgendes festgestellt: "... erscheint es gerechtfertigt, Artikel 114(1) EPÜ, obwohl er sich formal gesehen auch auf das Beschwerdeverfahren erstreckt, in einem solchen

matter, not the form.

Reasons for the decision

1. The questions referred to the Enlarged Board of Appeal by decisions T 937/91 and T 514/92 only concern opposition appeal proceedings. In both decisions it was considered that the term "grounds for opposition" was not yet sufficiently elaborated in the decisions or opinions of the Enlarged Board of Appeal. Thus, the meaning of "grounds for opposition" must be defined within the framework of Article 100 EPC in general and of paragraph (a) in particular, as well as in the light of opinion G 10/91 (OJ EPO, 1993, 408 and 420).

Meaning of "grounds for opposition" under Article 100 EPC

1.1 Article 100 EPC states under the heading "grounds for opposition" that:

"Opposition may only be filed on the grounds that:
(a) the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;
(b) the European 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;
(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed".

1.2 In paragraph 18 of G 10/91, the Enlarged Board considered the proper application of Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal proceedings and stated *inter alia* that: "Although Article 114(1) EPC formally covers also the appeal procedure, it is ... justified to apply this provision generally in a more restrictive manner in such procedure than in opposition procedure. In particular

d'opposition ne doit pas être considéré comme une simple rubrique ou comme une simple référence à telle ou telle partie de l'article 100 CBE, et qu'il a été dressé à l'article 100 a) CBE une liste de motifs d'opposition. Il a également estimé qu'il convenait d'examiner le fond et non la forme.

Motifs de la décision

1. Les questions soumises à la Grande Chambre de recours dans les décisions T 937/91 et T 514/92 sont des questions qui se posent uniquement dans des procédures de recours faisant suite à une opposition. Dans ces deux affaires, les chambres ont estimé dans leur décision que l'expression "motifs d'opposition" n'avait pas encore été suffisamment explicitée dans les décisions et avis de la Grande Chambre de recours. Il convenait donc de dégager la signification que revêt l'expression "motifs d'opposition" dans le contexte de l'article 100 CBE en général et de l'alinéa 100 a) en particulier, compte tenu également de l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420).

Signification de l'expression "motifs d'opposition" au sens de l'article 100 CBE

1.1 L'article 100 CBE, intitulé "Motifs d'opposition" dispose que :

"L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée."

1.2 Au point 18 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours a examiné de quelle manière il convenait d'appliquer l'article 114(1) CBE dans le cadre d'une procédure de recours faisant suite à opposition. Dans ce passage, elle déclarait **notamment** : "bien que l'article 114(1) CBE concerne aussi en principe la procédure de recours, il est justifié dans une telle procédure d'appliquer d'une manière

Verfahren generell restriktiver anzuwenden als im Einspruchsverfahren. Vor allem **neue Einspruchsgründe** dürfen nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer daher in der Beschwerdephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. ... Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines **neuen Einspruchsgrunds** einverstanden ist ... Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung sachlich in keiner Weise auf einen **neuen Einspruchsgrund** eingehen darf, wenn der Patentinhaber seiner Einführung in das Verfahren nicht zugestimmt hat." Dieser Regelung lag das Bestreben zugrunde, die Unwägbarkeiten für die Patentinhaber zu verringern, die sich ansonsten auch noch in einer sehr späten Phase des Einspruchsverfahrens auf unvorhersehbare Komplikationen einstellen müßten.

2. Die Beschwerdekammern haben den Begriff "Einspruchsgründe" im Zusammenhang mit Artikel 100 a) EPÜ in ganz unterschiedlichem Sinne gebraucht. Einige haben Artikel 100 a) EPÜ so angewandt, als handele es sich um einen einzigen Einspruchsgrund (z. B. T 796/90, T 18/93 und T 646/91), während andere beispielsweise mangelnde Neuheit **per se** wie einen eigenen Einspruchsgrund behandeln (z. B. T 550/88, ABl. EPA 1992, 117, Nr. 4.1).

3.1 Die in Artikel 108 EPÜ geforderte Begründung ist so auszulegen, daß sie sowohl die rechtlichen Gründe, d. h. die Rechtsgrundlage, als auch die faktischen Gründe, d. h. die Tatsachen und Beweismittel, umfaßt, die die Kammer braucht, um zu entscheiden, ob die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden muß (s. T 220/83, ABl. EPA 1986, 249 und T 550/88, a. a. O., Nr. 4.2).

3.2 In Artikel 138 (1) EPÜ sind dagegen alle zulässigen Rechtsgründe für eine Nichtigkeitsklage nach dem Recht eines Vertragsstaats aufgeführt. Sie bilden die "Rechtsgrundlage" für eine solche Klage, wobei die Nichtigkeitsklärung eines Patents in den einzelnen Vertragsstaaten durchaus auf verschiedene "Rechtsgrundlagen", also z. B. auf mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit oder mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit, gestützt werden kann. Zweck des Artikels 138 EPÜ ist

with regard to **fresh grounds for opposition**, for the above reasons the Enlarged Board considers that such grounds may in principle not be introduced at the appeal stage... However, an exception to the above principle is justified in case the patentee agrees that a **fresh ground for opposition** may be considered... It may be added that if the patentee does not agree to the introduction of a **fresh ground for opposition**, such a ground may not be dealt with in substance in the decision of the board of appeal at all...". This approach was based upon the idea that it reduced the uncertainty for patentees having otherwise to face unforeseeable complications at a very late stage of the opposition procedure.

2. The boards of appeal when using the term "grounds for opposition" of Article 100(a) EPC have given it different meanings. Some boards have applied Article 100(a) EPC, as if it were a single ground for opposition (eg T 796/90, T 18/93 and T 646/91), whereas other boards have considered that lack of novelty, for instance, is **per se** a single ground for opposition (eg T 550/88, OJ EPO, 1992, 117, paragraph 4.1).

3.1 In Article 108 EPC, the term "grounds" in "grounds of appeal" is to be interpreted as including both the legal reasons, ie the legal basis, and the factual reasons, ie the facts, arguments and evidence relied upon to give to the board all the elements needed to decide whether or not the appealed decision has to be set aside (see T 220/83, OJ EPO, 1986, 249, and T 550/88 cited above, paragraph 4.2).

3.2 Article 138(1) EPC, in contrast, lists all the possible legal reasons for a revocation action under the law of a contracting state. These legal reasons are the "legal basis" for such an action and it is clear that, in the different contracting states, the revocation of a patent may be obtained on any single "legal basis" for revocation, eg lack of novelty, or lack of inventive step or because the invention is not susceptible of industrial application, etc. The function of Article 138 EPC is to provide, within

générale cette disposition de façon plus restrictive que dans la procédure d'opposition. En ce qui concerne en particulier les **motifs d'opposition nouvellement invoqués**, la Grande Chambre considère pour les raisons exposées ci-dessus qu'ils ne doivent en principe pas être présentés au stade du recours. ... Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu'un **nouveau motif d'opposition** soit pris en considération ... On peut ajouter que si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un **nouveau motif d'opposition**, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours ... Cette argumentation partait de l'idée qu'en procédant ainsi, l'on réduit l'incertitude pour les titulaires de brevet, qui seraient sinon confrontés à d'imprévisibles complications à un stade très tardif de la procédure d'opposition.

2. Les chambres de recours qui ont utilisé l'expression "motifs d'opposition", de l'article 100 a) CBE en ont donné des significations différentes. Certaines chambres ont appliqué l'article 100 a) CBE comme s'il recouvrait un seul motif d'opposition (cf. entre autres les décisions T 796/90, T 18/93 et T 646/91), tandis que d'autres ont estimé que l'absence de nouveauté, par exemple, constitue **en soi** un seul motif d'opposition (cf. notamment la décision T 550/88, JO OEB 1992, 117, point 4.1).

3.1 Le terme "motifs" utilisé à l'article 108 CBE dans l'expression "motifs du recours" doit être interprété comme recouvrant à la fois les motifs de droit, c'est-à-dire le fondement juridique, et les motifs de fait, à savoir les faits, arguments et preuves qui ont été invoqués afin que la chambre puisse disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider s'il convient ou non d'annuler la décision contestée (cf. décisions T 220/83, JO OEB 1986, 249 et T 550/88 citée ci-dessus, point 4.2).

3.2 L'article 138(1) CBE quant à lui énumère tous les motifs de droit (causes juridiques) sur lesquels peut se fonder une action en nullité selon la législation d'un Etat contractant. Ces causes juridiques constituent le "fondement juridique" d'une telle action, et il est clair que dans les différents Etats membres, l'on peut obtenir l'annulation d'un brevet en faisant valoir comme motif n'importe quelle cause particulière de nullité, telle que le défaut de nouveauté ou d'activité inventive, ou le fait que

es, für den Kreis der Vertragsstaaten limitierend zu regeln, auf welchen Rechtsgrundlagen, d. h. aus welchen Gründen, ein Patent für nichtig erklärt werden kann.

4. Artikel 100 a) EPÜ hat denselben Wortlaut wie Artikel 138 (1) a) EPÜ. Entsprechend ist auch jeder der in Artikel 100 a) genannten Einspruchsgründe im Sinne von "Rechtsgrundlage" zu verstehen.

4.1 Artikel 100 EPÜ soll im Rahmen des EPÜ limitierend regeln, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann. Zu jedem in Artikel 100 EPÜ genannten "Einspruchsgrund" gibt es ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ, das im Erteilungsverfahren erfüllt werden muß.

4.2 Während sich aber die Einspruchsgründe in Artikel 100 b) und c) EPÜ jeweils auf eine einzelne, klar abgegrenzte Rechtsgrundlage für einen Einspruch, nämlich unzureichende Offenbarung bzw. unzulässige Erweiterung vor der Erteilung, beziehen, verhält es sich bei Artikel 100 a) EPÜ anders.

4.3 Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich - ganz abgesehen von der allgemeinen Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ - auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe im Sinne gesonderter rechtlicher Einwände oder Rechtsgrundlagen für einen Einspruch verkörpern.

4.4 All diese Artikel (d. h. Art. 52 bis 57 EPÜ) stellen daher im Sinne des Artikels 100 a) EPÜ nicht einen (einzig) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände dar, die zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun haben (wie z. B. Artikel 53 und die

the contracting states, a restricted number of legal bases, ie a restricted number of grounds, on which a revocation may be obtained.

4. The wording of Article 100(a) EPC is the same as the wording of Article 138(1)(a) EPC. The same interpretation for the term "ground", ie "a legal basis", applies also for each of the grounds mentioned in Article 100(a) EPC.

4.1 The function of Article 100 EPC is to provide, within the framework of the EPC, a limited number of legal bases, ie a limited number of objections on which an opposition can be based. All "grounds for opposition" mentioned in Article 100 EPC have their counterparts in other Articles of the EPC which have to be met during the procedure up to grant.

4.2 Whereas the grounds for opposition in Articles 100(b) EPC and 100(c) EPC each relate to a single, separate and clearly delimited legal basis on which an opposition can be based, ie insufficient disclosure and unallowable amendment before grant respectively, the same does not apply to Article 100(a) EPC.

4.3 Indeed, Article 100(a) EPC simply refers, apart from the general definition of patentable inventions according to Article 52(1) EPC, and the exceptions to patentability according to Article 53 EPC, to a number of definitions according to Articles 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC, which specify "invention", "novelty", "inventive step" and "industrial application" which, when used together with Article 52(1) EPC, define specific requirements and therefore form separate grounds for opposition in the sense of separate legal objections or bases for opposition.

4.4 The totality of these Articles (namely Articles 52 to 57 EPC) within the meaning of Article 100(a) EPC do not therefore constitute a single objection to the maintenance of the patent, but a collection of different objections, some of which are completely independent from each other (eg Article 53 and Articles 52(1), 54

l'invention n'est pas susceptible d'application industrielle etc. L'article 138 CBE doit permettre de définir un certain nombre de fondements (causes) juridiques, c'est-à-dire un nombre limité de motifs pour lesquels il est possible à l'intérieur des Etats contractants d'obtenir l'annulation du brevet.

4. La formulation de l'article 100 a) CBE est identique à celle de l'article 138(1)a) CBE. Il convient également de donner à chacun des motifs visés à l'article 100 a) CBE la même interprétation du terme "motif" (grounds), à savoir : "fondement juridique".

4.1 L'article 100 CBE vise à présenter, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. Tous les "motifs d'opposition" cités à l'article 100 CBE se retrouvent dans d'autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance.

4.2 Les motifs d'opposition visés à l'article 100 b) et c) CBE correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour les motifs d'opposition visés à l'article 100 a) CBE.

4.3 En effet, mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l'article 52(1) CBE et des exceptions à la brevetabilité selon l'article 53 CBE, il n'est fait référence à l'article 100 a) CBE qu'à un certain nombre de définitions données à l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 54 à 57 CBE, qui précisent ce qu'il faut entendre par "invention", "nouveau", "activité inventive" et "application industrielle", termes qui, utilisés en conjonction avec l'article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d'opposition distincts en ce sens qu'ils constituent des objections ou des fondements juridiques distincts pour la formation d'une opposition.

4.4 A eux tous, ces articles (52 à 57 CBE) ne constituent donc pas une seule objection au sens de l'article 100 a) CBE au maintien du brevet, mais plusieurs objections différentes, dont certaines sont totalement indépendantes les unes des autres (par ex. l'objection au titre de l'article 53 et les objections au titre des arti-

Artikel 52 (1) und 54 EPÜ), zum Teil aber auch enger miteinander verwandt sind (wie z. B. die Artikel 52 (1) und 54 und die Artikel 52 (1) und 56 EPÜ). Ein Einspruch im Rahmen des Artikels 100 a) EPÜ ist nur dann zulässig, wenn er sich auf mindestens eine der Rechtsgrundlagen für einen Einspruch, d. h. auf mindestens einen der in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ behandelten Einspruchsgründe, stützt.

4.5 Die Regeln 55 und 56 EPÜ sollen unter anderem klären, was eine Einspruchsschrift enthalten muß, damit sie in dieser Hinsicht zulässig ist. Nach Regel 55 c) EPÜ gehört zur Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe (d. h. auf welche vorstehend genannten rechtlichen Gründe) der Einspruch gestützt wird, **sowie** die Angabe der zur Begründung, d. h. Substantiierung, vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Im Wortlaut des Buchstabens c wird eindeutig unterschieden zwischen den Einspruchsgründen, mit denen - wie in Artikel 100a) EPÜ - die rechtlichen Gründe oder Rechtsgrundlagen gemeint sind, und der Substantiierung.

4.6 Demgemäß ist ein "Einspruchsgrund" im Kontext der Artikel 99 und 100 und der Regel 55 c) EPÜ dahingehend auszulegen, daß er die jeweilige Rechtsgrundlage für einen Einspruch gegen die Aufrechterhaltung eines Patents darstellt. Daraus ergibt sich insbesondere, daß Artikel 100 a) EPÜ eine Sammlung verschiedener Rechtseinwände (d. h. Rechtsgrundlagen) oder auch Einspruchsgründe enthält und nicht auf einen einzigen Einspruchsgrund gerichtet ist.

Befugnisse der Beschwerdekammern im Hinblick auf neue Einspruchsgründe, die im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgebracht werden

5. Wie vorstehend unter Nummer 1.2 zusammengefaßt, ist die Große Beschwerdekammer unter Nummer 18 ihrer Stellungnahme G 10/91 im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu dem Schluß gelangt, daß ohne Einverständnis des Patentinhabers weder ein Einsprechender noch die Beschwerdekammer von Amts wegen einen "neuen Einspruchsgrund" in das Verfahren einführen darf. Zur Beantwortung der beiden vorgelegten Rechts-

EPC), and some of which may be more closely related to each other (eg Articles 52(1), 54 and Articles 52(1), 56 EPC). For an opposition to be admissible within the framework of Article 100(a) EPC, it must necessarily be based on at least one of the legal bases for an opposition, ie on at least one of the grounds for opposition set out in Articles 52 to 57 EPC.

4.5 One function of Rules 55 and 56 EPC is to establish what the notice of opposition shall contain in order to be admissible in that respect. Rule 55 EPC specifies in paragraph (c) that the notice of opposition shall contain a statement of the extent to which the European patent is opposed and of the grounds (ie the legal reasons mentioned above) on which the opposition is based **as well as** an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds, ie the substantiation. The wording of paragraph (c) shows clearly the distinction made between the grounds, meaning as in Article 100(a) EPC the legal reasons or legal bases, and the substantiation.

4.6 Accordingly, in the context of Articles 99 and 100 EPC and of Rule 55(c) EPC, a "ground for opposition" must be interpreted as meaning an individual legal basis for objection to the maintenance of a patent. It follows in particular that Article 100(a) EPC contains a collection of different legal objections (ie legal bases), or different grounds for opposition, and is not directed to a single ground for opposition.

Powers of the boards of appeal concerning fresh grounds for opposition raised during opposition appeal proceedings

5. As summarised in paragraph 1.2 above, in paragraph 18 of G 10/91, the Enlarged Board of Appeal held that, when applying Article 114(1) EPC in the context of opposition appeal proceedings, a "fresh ground for opposition" may not be introduced into the proceedings either by an opponent or by the board of appeal of its own motion without the agreement of the patentee. In order to answer the two referred questions, the Enlarged Board of Appeal must decide upon the scope of the

des 52(1) et 54 CBE), tandis que d'autres sont plus étroitement liées entre elles (par ex. les objections soulevées au titre des articles 52(1) et 54 et des articles 52(1) et 56 CBE). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'article 100 a) CBE, elle doit obligatoirement reposer au moins sur des fondements juridiques d'une opposition, c'est-à-dire au moins un des motifs d'opposition visés aux articles 52 à 57 CBE.

4.5 Les règles 55 et 56 CBE visent notamment à déterminer ce que l'acte d'opposition doit contenir pour être recevable à cet égard. Il est précisé à la règle 55 CBE, alinéa c que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs (à savoir les motifs de droit mentionnés plus haut) sur lesquels l'opposition se fonde **ainsi que** les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs (c'est-à-dire tout ce qui a été développé à l'appui desdits motifs). Tel qu'il est formulé, l'alinéa c fait clairement ressortir la distinction établie entre d'une part les motifs, à savoir les raisons de droit ou fondements juridiques tels que visés à l'article 100 a) CBE, et d'autre part ce qui est développé à l'appui des motifs.

4.6 En conséquence, dans le contexte des articles 99 et 100 CBE et de la règle 55 c) CBE, l'expression "motif d'opposition" doit être interprétée comme désignant le fondement juridique particulier d'une objection au maintien d'un brevet. Il s'ensuit notamment que l'article 100 a) CBE regroupe des objections juridiques différentes (c'est-à-dire des fondements juridiques différents), ou des motifs d'opposition différents, et qu'il ne recouvre donc pas un seul motif d'opposition.

Compétence des chambres de recours pour examiner de nouveaux motifs d'opposition invoqués durant la procédure de recours faisant suite à une opposition

5. Comme il a été rappelé au point 1.2 supra, la Grande Chambre de recours a estimé au point 18 de l'avis G 10/91 que s'agissant de l'application de l'article 114(1) CBE dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, il n'est pas permis à l'opposant, ni à la chambre de recours agissant d'office, d'introduire dans la procédure un "nouveau motif d'opposition" sans le consentement du titulaire du brevet. Pour pouvoir répondre aux deux questions qui lui ont été soumises, la

fragen muß die Große Beschwerdekammer nun entscheiden, was unter den in G 10/91 unter Nummer 18 verwendeten Begriff "neuer Einspruchsgrund" fällt.

5.1 Unter den Nummern 4 bis 6 von G 10/91 hat sich die Große Beschwerdekammer eingehend mit Sinn und Zweck der Regel 55 c) EPÜ befaßt und den Schluß gezogen, daß diese Regel nur dann einen Sinn ergibt, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen den **rechtlichen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs grundsätzlich durchzuführen ist.**

5.2 Unter Nummer 16 von G 10/91 hat die Große Beschwerdekammer ausgeführt, daß eine Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ einen durch die Einspruchsschrift nicht abgedeckten Einspruchsgrund entweder von sich aus oder auf Antrag eines Einsprechenden in das Einspruchsverfahren einführen kann, wenn er als hinreichend relevant im dort erläuterten Sinne anzusehen ist. Geschieht dies, so wird die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung natürlich auch darüber befinden, ob er der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents entgegensteht.

5.3 Die Große Beschwerdekammer hat den Begriff "neuer Einspruchsgrund" in ihrer Stellungnahme G 10/91 erstmals unter Nummer 18 benutzt, wo es um die richtige Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren geht (s. vorstehend Nr. 1.2). Es liegt auf der Hand, daß damit ein Einspruchsgrund gemeint ist, der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und substantiiert noch von der Einspruchsabteilung in Anwendung des Artikels 114 (1) EPÜ unter Beachtung der in G 10/91 unter Nummer 16 aufgestellten Grundsätze in das Verfahren eingeführt worden ist.

5.4 Da außerdem die Anforderungen, die Artikel 99 und Regel 55 c) EPÜ an die Einspruchsschrift stellen, in der Stellungnahme G 10/91 eingehend diskutiert wurden, kann mit dem in G 10/91 unter Nummer 18 verwendeten Begriff "neuer Einspruchsgrund" - in Anlehnung an die vorstehend unter Nummer 4.7 umrissene Bedeutung des Begriffs "Einspruchsgrund"-

term "a fresh ground for opposition" as it was used in paragraph 18 of G 10/91.

5.1 In paragraphs 4 to 6 of G 10/91, the Enlarged Board of Appeal carefully considered and analysed the function of Rule 55(c) EPC, and concluded that this Rule only makes sense if interpreted as having the double function of governing the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition in principle shall be conducted.**

5.2 In paragraph 16 of G 10/91, the Enlarged Board explained that, in application of Article 114(1) EPC, an opposition division during proceedings before it may introduce a ground for opposition which was not covered by the notice for opposition, either of its own motion or upon application by an opponent, if such a ground of opposition is considered to be sufficiently relevant in the sense there explained. If an opposition division does introduce such a ground into the proceedings before it, it will of course decide whether such ground of opposition prejudices the maintenance of the opposed patent, in the decision that it issues.

5.3 The Enlarged Board in G 10/91 first used the term "a fresh ground for opposition" in paragraph 18, in the context of considering the proper application of Article 114(1) EPC during opposition appeal proceedings (see paragraph 1.2 above). It is clear that this term is intended to refer to a ground for opposition which was neither raised and substantiated in the notice of opposition, nor introduced into the proceedings by the opposition division in application of Article 114(1) EPC and in accordance with the principles set out in paragraph 16 of G 10/91.

5.4 Furthermore, having regard to the fact that the requirements for a notice of opposition which are set out in Article 99 EPC and Rule 55(c) EPC were carefully considered in G 10/91 and having regard also to the meaning of the term "ground for opposition" which is set out in paragraph 4.7 above, the term "a fresh ground for opposition" which is used

Grande Chambre de recours doit tout d'abord déterminer ce que recouvre l'expression "nouveau motif d'opposition" utilisée au point 18 de l'avis G 10/91.

5.1 Aux points 4, 5 et 6 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait soigneusement examiné et analysé la fonction dévolue à la règle 55 c) CBE, et avait conclu que cette règle n'a de sens que si on l'interprète comme ayant deux fonctions : d'une part régir la recevabilité de l'opposition, et d'autre part établir le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principe se dérouler.

5.2 Au point 16 de l'avis G 10/91, la Grande Chambre avait expliqué qu'en application de l'article 114(1) CBE, une division d'opposition peut, soit d'office, soit à la demande de l'opposant, examiner durant la procédure engagée devant elle un motif d'opposition qui n'était pas couvert par l'acte d'opposition, si elle juge ce motif suffisamment pertinent au sens donné à ce terme dans l'avis. Lorsqu'une division d'opposition introduit un tel motif d'opposition dans la procédure, elle doit bien entendu préciser dans sa décision s'il y a lieu de considérer que ce motif d'opposition fait obstacle au maintien du brevet attaqué par l'opposant.

5.3 Dans l'avis G 10/91, la Grande Chambre de recours avait au point 18 employé pour la première fois l'expression "nouveau motif d'opposition", lorsqu'elle avait examiné comment il convenait d'appliquer l'article 114(1) CBE dans la procédure de recours faisant suite à une opposition (cf. point 1.2 supra). Il est clair que cette expression désigne un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition agissant en application de l'article 114(1) CBE, conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis G 10/91.

5.4 En outre, compte tenu du fait que les conditions requises selon l'article 99 CBE et la règle 55 c) CBE pour le dépôt de l'acte d'opposition ont été soigneusement examinées dans l'affaire G 10/91, et vu également la signification de l'expression "motif d'opposition" telle qu'elle a été dégagée au point 4.7 supra, il doit être considéré que l'expression "nouveau

nur eine neue Rechtsgrundlage für einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents gemeint gewesen sein, der in der Einspruchsschrift weder erhoben noch substantiiert, noch von der Einspruchsabteilung gemäß den unter Nummer 16 von G 10/91 aufgestellten Grundsätzen in das Verfahren eingeführt worden ist.

Vorlagefrage in der Sache G 1/95

6. Diese Frage bezieht sich auf einen Fall, in dem ein Einspruch mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Artikel 52 (1) und 54 sowie 52 (1) und 56 EPÜ) substantiiert wurde, der Einspruchsgrund, daß der beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) und (2) EPÜ sei, aber weder in der Einspruchsschrift vorgebracht noch substantiiert, noch von der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt wurde. Aus den Ausführungen unter Nummer 5.2 ergibt sich, daß der auf Artikel 52 (1) und (2) EPÜ gestützte Einwand mangelnder Patentfähigkeit eine neue Rechtsgrundlage für einen Angriff gegen die Aufrechterhaltung des Patents und damit ein "neuer Einspruchsgrund" in dem in G 10/91, Nummer 18 angesprochenen Sinne ist und mithin nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden darf.

Vorlagefrage in der Sache G 7/95

7. Diese Frage bezieht sich auf einen Fall, in dem ein Einspruch mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber bestimmten in der Einspruchsschrift angegebenen Entgegenhaltungen substantiiert und insbesondere auf eine Entgegenhaltung gestützt wurde, die den nächstliegenden Stand der Technik bildete. Im Beschwerdeverfahren erhob der Einsprechende erstmals den Einwand, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber diesem nächstliegenden Stand der Technik nicht neu sei.

7.1 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß mangelnde Neuheit ein anderer rechtlicher Einwand mit einer anderen Rechtsgrundlage ist als mangelnde erfinderische Tätigkeit. Daher kann er - als "neuer Einspruchsgrund" im Sinne der Aussage unter Nummer 18 von G 10/91 - nicht ohne das Einverständ-

in paragraph 18 of G 10/91 must be interpreted as having been intended to refer to a new legal basis for objecting to the maintenance of the patent, which was not both raised and substantiated in the notice of opposition, and which was not introduced into the proceedings by the opposition division in accordance with the principles set out in paragraph 16 of G 10/91.

The referred question in G 1/95

6. This question refers to a case where an opposition has been substantiated on the grounds of lack of novelty and inventive step (Articles 52(1), 54 and 52(1), 56 EPC), but the ground that the claimed subject-matter was not an invention within the meaning of Article 52(1), (2) EPC was neither raised and substantiated in the notice of opposition, nor introduced into the proceedings by the opposition division. It follows from paragraph 5.2 above that the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1), (2) EPC is a new legal basis for objecting to the maintenance of the patent, and is therefore a "fresh ground for opposition" within the meaning of this term as it is used in paragraph 18 of G 10/91, and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patent proprietor.

The referred question in G 7/95

7. This question refers to a case where an opposition has been substantiated on the ground of lack of inventive step having regard to certain documents identified in the notice of opposition, the opposition being based in particular upon one document, the closest prior art document. During the appeal proceedings the opponent raised the objection for the first time that the claimed invention lacked novelty in view of this closest prior art document.

7.1 It follows from what is stated above that an objection of lack of novelty is a different legal objection having a different legal basis from the objection of lack of inventive step. Therefore, the objection of lack of novelty cannot be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee, because

motif d'opposition" utilisée au point 18 de l'avis G 10/91 fait référence à un nouveau fondement (motif) juridique d'une objection formée à l'encontre du maintien du brevet, motif qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et que la division d'opposition n'avait pas non plus examiné durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis G 10/91.

La question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 1/95

6. Cette question concerne une affaire dans laquelle les motifs développés dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive (articles 52(1), 54(1) et 56 CBE). En revanche, le motif selon lequel l'objet revendiqué ne constituait pas une invention au sens de l'article 52(1) et (2) CBE n'avait été ni soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni examiné d'office durant la procédure par la division d'opposition. Il découle des déclarations de la Grande Chambre rappelées au point 5.2 supra que le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau fondement juridique de l'opposition au maintien du brevet et qu'il s'agit donc là d'un "nouveau motif d'opposition" au sens donné à ce terme au point 18 de l'avis G 10/91. En conséquence, il ne peut pas être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

La question soumise à la Grande Chambre dans l'affaire G 7/95

7. Cette question concerne une affaire dans laquelle le motif développé dans l'acte d'opposition était le défaut d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans cet acte d'opposition, et notamment par rapport au document qui représenterait l'état de la technique le plus proche. Au cours de la procédure de recours, l'opposant avait objecté pour la première fois que l'invention revendiquée était dénuée de nouveauté par rapport à ce document constituant l'état de la technique le plus proche.

7.1 Il découle des considérations qui précèdent que l'objection relative à l'absence de nouveauté est une objection juridique qui diffère de l'objection relative au défaut d'activité inventive et repose sur un fondement juridique différent. En conséquence, l'objection relative à l'absence de nouveauté ne peut être soule-

nis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

7.2 Ist aber - wie in dem der Vorlageentscheidung zur Sache G 7/95 zugrunde liegenden Fall - der nächstliegende Stand der Technik für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich, so kann dieser Gegenstand offensichtlich auch nicht erfinderisch sein. Mangelnde Neuheit hat also in diesem Fall unweigerlich zur Folge, daß der betreffende Gegenstand mangels erfinderischer Tätigkeit nicht schutzwürdig ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

Ist der Einspruch gegen ein Patent aufgrund der in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe eingelegt, aber nur mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit substantiiert worden, so gilt der Einwand, daß der Gegenstand nach Artikel 52 (1) und (2) EPÜ nicht patentfähig ist, als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden.

it constitutes a "fresh ground for opposition" within the meaning of paragraph 18 of G 10/91.

7.2 Nevertheless, in a case such as that under consideration in the decision of referral in case G 7/95, if the closest prior art document destroys the novelty of the claimed subject-matter, such subject-matter obviously cannot involve an inventive step. Therefore, a finding of lack of novelty in such circumstances inevitably results in such subject-matter being unallowable on the ground of lack of inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The question of law referred to the Enlarged Board of Appeal is to be answered as follows:

In a case where a patent has been opposed on the grounds set out in Article 100(a) EPC, but the opposition has only been substantiated on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, the ground of unpatentable subject-matter based upon Articles 52(1), (2) EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

vée dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet, puisqu'elle constitue un "nouveau motif d'opposition" au sens où l'a entendu la Grande Chambre au point 18 de l'avis G 10/91.

7.2 Toutefois, dans un cas comme celui dont il s'agit dans l'affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, si le document représentant l'état de la technique le plus proche détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, cet objet ne peut à l'évidence impliquer une activité inventive. Par conséquent, s'il est conclu dans ces conditions à l'absence de nouveauté, il s'ensuit nécessairement que l'objet en question doit être considéré comme non brevetable, au motif qu'il est dépourvu d'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Il convient de répondre comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours:

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.