

**Entscheidung der Großen
Beschwerdekammer vom
19. Juli 1996
G 7/95
(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:
ETHICON Inc.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
United States Surgical Corporation**

**Stichwort: neue Einspruchsgründe/
ETHICON**

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 gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden.

Sachverhalt und Anträge*

...

**Decision of the Enlarged
Board of Appeal dated
19 July 1996
G 7/95
(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:
ETHICON Inc.**

**Opponent/Appellant: United States
Surgical Corporation**

**Headword: Fresh grounds for oppo-
sition/ETHICON**

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 under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1) and 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step.

Summary of facts and submissions*

...

**Décision de la Grande Cham-
bre de recours, en date du
19 juillet 1996
G 7/95
(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:
ETHICON Inc.**

**Opposant/requérant : United States
Surgical Corporation**

**Référence: Nouveaux motifs d'oppo-
sition/ETHICON**

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

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche.

Exposé des faits et conclusions*

Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 1/95, ABl. EPA1996, 615 (in diesem Heft), überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden. Die Entscheidungsgründe in der Sache G 7/95 enthalten zusätzlich eine Nummer 7.3.

The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 1/95, OJ EPO 1996, 615 (see this issue). The proceedings were consolidated. The Reasons for the decision in G 7/95 contain in addition a paragraph 7.3.

Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la Décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/95, JO OEB 1996, 615 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Les motifs de la décision G 7/95 comprennent le paragraphe supplémentaire 7.3.

Entscheidungsgründe*

7.3 Angesichts der Sachlage in dem der Vorlageentscheidung zu G 7/95 zugrunde liegenden Fall braucht die Große Beschwerdekammer die Vorlagefrage insoweit nicht zu beantworten, als sie sich auf die neue Behauptung bezieht, die Ansprüche seien gegenüber einem anderen Schriftstück als der schon früher angeführten nächstliegenden Entgegenhaltung nicht neu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wird wie folgt beantwortet:

Ist gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt worden, daß die Patentansprüche gegenüber den in der Einspruchsschrift angeführten Entgegenhaltungen keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ gestützter Einwand wegen mangelnder Neuheit als neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das Einverständnis des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren eingeführt werden. Die Behauptung, daß die nächstliegende Entgegenhaltung für die Patentansprüche neuheitsschädlich ist, kann jedoch bei der Entscheidung über den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geprüft werden.

Reasons for the decision*

...

7.3 Having regard to the particular facts of the case before the referring board in case G 7/95, it is not necessary for the Enlarged Board to answer the referred question insofar as it relates to a new allegation that the claims lack novelty in view of any other document prior than the previously cited closest prior art document.

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 under Article 100(a) EPC on the ground that the claims lack an inventive step in view of documents cited in the notice of opposition, the ground of lack of novelty based upon Articles 52(1), 54 EPC is a fresh ground for opposition and accordingly may not be introduced into the appeal proceedings without the agreement of the patentee. However, the allegation that the claims lack novelty in view of the closest prior art document may be considered in the context of deciding upon the ground of lack of inventive step.

Motifs de la décision*

...

7.3 Eu égard aux faits de la cause dans l'affaire G 7/95 soumise à la Grande Chambre, il n'est pas nécessaire que la Grande Chambre réponde à la question qui lui a été soumise, dans la mesure où il s'agit du nouveau grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport à tous les documents autres que celui qui avait été cité auparavant comme constituant l'état de la technique le plus proche.

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 :

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche.

Die Abschnitte "Sachverhalt und Anträge" und "Entscheidungsgründe" dieser Entscheidung stimmen wörtlich mit den entsprechenden Abschnitten der Entscheidung G 1/95, ABI. EPA 1996, 615 (in diesem Heft), überein. Die beiden Verfahren wurden verbunden. Die Entscheidungsgründe in der Sache G 7/95 enthalten zusätzlich eine Nummer 7.3.

The Summary of facts and submissions and Reasons for the decision are identical in their wording to the corresponding sections of decision G 1/95, OJ EPO 1996, 615 (see this issue). The proceedings were consolidated. The Reasons for the decision in G 7/95 contain in addition a paragraph 7.3.

* Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la Décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1/95, JO OEB 1996, 615 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Les motifs de la décision G 7/95 comprennent le paragraphe supplémentaire 7.3.