

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.3.1 vom 3. Mai 1996  
T 167/93 - 3.3.1 \***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: J. M. Jonk  
S. C. Perryman

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:  
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:  
Unilever PLC/Unilever N.V.**

**Stichwort: Bleichmittel/PROCTER &  
GAMBLE**

**Artikel: 54, 56, 111 (2), 113 (1),  
125 EPÜ**

**Schlagwort: "Rechtskraftwirkung  
(res judicata) (verneint) - eine im der  
Erteilung vorausgehenden Prüfungs-  
verfahren von der Beschwerdekammer  
getroffene Entscheidung bindet die  
Einspruchsabteilung nicht" -  
"Neuheit (Hauptantrag, verneint)" -  
"nächstliegender Stand der Technik"  
- "erfinderische Tätigkeit (Hilfsan-  
trag, bejaht) - nicht naheliegende  
Alternative"**

*Leitsatz*

*Eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung hat für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder nach dem EPÜ noch nach dem Grundsatz der 'res judicata' (Rechtskraftwirkung) eine Bindungswirkung.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, das europäische Patent Nr. 0 098 021 auf einen Einspruch hin zu widerrufen; der Einspruch war auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt und gegen das Patent in seiner Gesamtheit gerichtet.

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of  
Appeal 3.3.1  
dated 3 May 1996  
T 167/93 - 3.3.1 \***  
(Language of proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: J. M. Jonk  
S. C. Perryman

**Patent proprietor/Appellant: THE  
PROCTER & GAMBLE COMPANY**

**Opponent/Respondent: Unilever PLC /  
Unilever N.V.**

**Headword: Bleaching agents/  
PROCTER & GAMBLE**

**Article: 54, 56, 111(2), 113(1),  
125 EPC**

**Keyword: "Res judicata (no) - deci-  
sion of a Board of Appeal in examin-  
ing proceedings up to grant not  
binding for Opposition Division" -  
"Novelty (main request, no)" - "Clos-  
est prior art" - "Inventive step (auxil-  
iary request, yes) - non-obvious alter-  
native"**

*Headnote*

*A decision of a Board of Appeal on appeal from an Examining Division has no binding effect in subsequent opposition proceedings or on appeal therefrom, having regard both to the EPC and 'res judicata' principle(s).*

### Summary of Facts and Submissions

I. The Appellant (proprietor of the patent) lodged an appeal against the decision of the Opposition Division by which European patent No. 0 098 021 was revoked in response to an opposition, based on Article 100(a) EPC, which had been filed against the patent as a whole.

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

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1,  
en date du 3 mai 1996  
T 167/93 - 3.3.1 \***  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss  
Membres : J. M. Jonk  
S. C. Perryman

**Titulaire du brevet/requérant : THE  
PROCTER & GAMBLE COMPANY**

**Opposant/Intimé : Unilever PLC /  
Unilever N. V.**

**Référence : Agents de blanchiment/  
PROCTER & GAMBLE**

**Article : 54, 56, 111(2), 113(1) et  
125 CBE**

**Mot-clé : "Autorité de la chose jugée  
(non) - Une décision rendue par une  
chambre de recours à la suite d'un  
recours formé contre une décision  
d'une division d'examen ne lie pas la  
division d'opposition" - "Nouveauté  
(requête principale, non)" - "Etat de  
la technique le plus proche" - "Acti-  
vité inventive (requête subsidiaire,  
oui) - variante non évidente"**

*Sommaire*

*Au regard des principes de la CBE et de "l'autorité de la chose jugée", une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition.*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de révoquer le brevet européen n° 0 098 021, que la division d'opposition a prononcée suite à l'opposition, fondée sur l'article 100a) CBE, qui avait été faite à l'encontre du brevet dans son ensemble.

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

II. Zur Stützung des Einspruchs waren unter anderem folgende Entgegenhaltungen angeführt worden:

- (1) GB-A-839 715
- (2) GB-A-836 988
- (3) GB-A-864 798 und
- (4) EP-A-0 043 173

III. Der Entscheidung lagen die Patentansprüche 1 bis 6 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) zugrunde, wobei Anspruch 1 wie folgt lautete:

Waschmittelzusammensetzung zur Verwendung in Haushaltswaschautomaten mit

a) 1 bis 30 Gew.-% eines Tensids, ausgewählt aus anionischen, nichtionischen und kationischen Klassen und verträglichen Gemischen hiervon;

b) 1 bis 60 Gew.-% einer Persauerstoffbleichmittelverbindung, die in wäßriger Lösung Wasserstoffperoxid erzeugt, und

c) 0,5 bis 40 Gew.-% eines spezifischen Bleichaktivators ...

worin das Molverhältnis zwischen dem durch b erzeugten Wasserstoffperoxid und dem Bleichaktivator c größer ist als 1,5.

Der Entscheidung lagen ferner die am 8. Dezember 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 6 nach dem damals gültigen Hilfsantrag zugrunde, dessen Anspruch 1 abgesehen von dem nachstehend definierten Merkmal a dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung entsprach:

"1 bis 30 Gew.-% eines Tensids einer nichtionischen Klasse und - wahlweise - eines Tensids, das aus kationischen und anionischen Klassen und verträglichen Gemischen hiervon ausgewählt worden ist, und ..."

IV. Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht neu sei und daß die Ansprüche des Hilfsantrags angesichts der Entgegenhaltung 3 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

Obwohl in der Entscheidung T 298/87, mit der die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorliegende Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit der damals gültigen Ansprüche zurückzuweisen, aufgehoben wurde, die Auffassung vertreten wurde, die

II. The opposition was supported by several documents including:

- (1) GB-A-839 715,
- (2) GB-A-836 988,
- (3) GB-A-864 798, and
- (9) EP-A-0 043 173.

III. The decision was based on Claims 1 to 6 of the patent as granted (main request), Claim 1 concerning:

A laundry detergent composition for use in domestic automatic washing machines comprising:

(a) from 1% to 30% by weight of the composition of a surfactant selected from anionic, nonionic and cationic classes and compatible mixtures thereof;

(b) from 1% to 60% by weight of a peroxygen bleaching compound capable of yielding hydrogen peroxide in an aqueous solution; and

(c) from 0.5% to 40% by weight of a specific bleach activator ...

wherein the molar ratio of hydrogen peroxide yielded by (b) to bleach activator (c) is greater than 1.5.

and on Claims 1 to 6 filed on 8 December 1992 according to the then standing auxiliary request, Claim 1 corresponding to Claim 1 of the patent as granted, except that feature (a) was defined as:

"from 1% to 30% by weight of the composition of a surfactant of a nonionic class and, optionally, a surfactant selected from cationic and anionic classes, and compatible mixtures thereof, and ..."

IV. The Opposition Division held that the subject-matter of Claim 1 as granted lacked novelty and that of the claims of the auxiliary request did not involve an inventive step in the light of the document (3).

Although in the decision T 298/87 - setting aside the decision of the Examining Division refusing the present patent application on the ground of lack of inventive step in respect of the claims then on file - the combination of the specific molar ratio of hydrogen peroxide yielded

II. L'opposition s'appuyait sur plusieurs documents, dont les suivants :

- (1) GB-A-839 715
- (2) GB-A-836 988
- (3) GB-A 864 798 et
- (9) EP-A 0 043 173.

III. La décision se basait sur les revendications 1 à 6 du brevet tel que délivré (requête principale). La revendication 1 portait sur une :

composition détergente pour blanchissage, pour utilisation dans des machines à laver automatiques domestiques, comprenant :

a) de 1 à 30% en poids, par rapport à la composition, d'un tensioactif choisi parmi les classes anioniques, non-ioniques et cationiques, et leurs mélanges compatibles ;

b) de 1 à 60% en poids d'un composé de blanchiment peroxygéné, capable de donner du peroxyde d'hydrogène dans une solution aqueuse ; et

c) de 0,5 à 40% en poids d'un activateur de blanchiment spécifique ...

où le rapport en moles du peroxyde d'hydrogène donné par (b) à l'activateur de blanchiment (c) est supérieur à 1,5.

La décision se fondait également sur les revendications 1 à 6 déposées le 8 décembre 1992 à titre subsidiaire. La revendication 1 correspondait à la revendication 1 du brevet tel que délivré, à l'exception de la caractéristique a) qui était définie comme suit :

"de 1 à 30% en poids, par rapport à la composition, d'un tensioactif choisi parmi la classe nonionique et, à titre facultatif, d'un tensioactif choisi parmi les classes cationiques et anioniques, et leurs mélanges compatibles et ..."

IV. La division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était dépourvu de nouveauté et que l'objet des revendications selon la requête subsidiaire n'impliquait pas d'activité inventive à la lumière du document 3.

Bien que dans la décision T 298/87, qui annulait la décision de la division d'examen de rejeter la présente demande de brevet, au motif que l'objet des revendications figurant alors au dossier était dénué d'activité inventive, la chambre ait considéré que la combinaison du rapport spéci-

Kombination aus dem spezifischen Molverhältnis zwischen dem durch die Bleichmittelverbindung erzeugten Wasserstoffperoxid und dem Bleichaktivator einerseits und den spezifischen Bleichaktivatoren andererseits stelle eine Auswahl aus dem breiteren Bereich in der Entgegenhaltung 3 dar, sprach die Einspruchsabteilung in Anlehnung an die Entscheidung T 666/89 dem beanspruchten Gegenstand die Neuheit mit der Begründung ab, er beruhe auf einer Kombination aus den in der Beschreibung der Entgegenhaltung 3 aufgeführten bevorzugten Merkmalen, so daß man nicht von einem "verborgenen Sachverhalt" sprechen könne.

Die Einspruchsabteilung sprach ferner dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags die Neuheit ab, der auf Bleichmittel gerichtet war, die als obligatorischen Bestandteil ein nichtionisches Tensid enthielten. ...

V. Am 3. Mai 1996 fand eine mündliche Verhandlung statt.

VI. Der Beschwerdeführer berief sich auf die Entscheidung T 298/87 einer anderen Beschwerdekammer, mit der die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die vorliegende Patentanmeldung zurückzuweisen, mit der Begründung aufgehoben worden war, daß die angezogenen Entgegenhaltungen (also die vorliegenden Entgegenhaltungen 3 und 9) weder allein noch in Kombination miteinander in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Gegenstand führten, und zwar insbesondere was das "Molverhältnis" von über 1,5 in Verbindung mit den ausgewählten Bleichaktivatoren anbelange. Er behauptete, die Streitfragen, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung geprüft habe, seien res judicata. Zur Untermauerung dieser Behauptung verwies er auf die Entscheidungen T 934/91 und T 843/91.

Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gegenüber der Entgegenhaltung 3 neu sei, weil ...

VII. Der Beschwerdegegner bestritt, daß die von der Einspruchsabteilung geprüften Punkte res judicata seien. Seines Erachtens dürfe die Einspruchsabteilung von einer von der Kammer im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidung abweichen. Außerdem komme der Grundsatz der res judicata nur in Fällen zur Anwendung, an denen dieselben Parteien beteiligt seien.

by the bleaching compound to the bleach activator and the specific bleach activators was considered to constitute a selection from the broader scope of document (3), the Opposition Division concluded that the claimed subject-matter lacked novelty in line with the decision T 666/89, since it originated from the combination of preferred features indicated in the description of document (3), so that it could not be spoken of "hidden matter".

The Opposition Division also held that the subject-matter of Claim 1 of the auxiliary request relating to bleaching compositions containing a nonionic surfactant as a compulsory component lacked inventive step. ...

V. Oral proceedings were held on 3 May 1996.

VI. The Appellant argued in view of the decision T 298/87 of another Board of Appeal, setting aside the decision of the Examining Division refusing the present patent application, in which the then deciding Board concluded that neither of the documents considered (ie the present documents (3) and (9)), taken alone or in combination, had been shown to lead in an obvious manner to the subject-matter claimed especially as regards the "molar ratio" greater than 1.5 in association with the selected bleach activators, that the issues considered by the Opposition Division on which their decision was based were res judicata. In support of this view he referred to the decisions T 934/91 and T 843/91.

The Appellant also argued that the subject-matter of Claim 1 of the disputed patent was novel in view of document (3), since ...

VII. The Respondents disputed that the issues considered by the Opposition Division would be res judicata. In their view an Opposition Division was entitled to disagree with a Board's decision in examining proceedings. Moreover, res judicata could only apply in cases involving the same parties.

fique en moles du peroxyde d'hydrogène, donné par le composé de blanchiment à l'activateur de blanchiment, et des activateurs spécifiques de blanchiment, constituait une sélection par rapport au document 3 de portée plus large, la division d'opposition a conclu que l'objet revendiqué était dépourvu de nouveauté conformément à la décision T 666/89, au motif qu'il résultait de la combinaison de caractéristiques préférées, indiquées dans la description du document 3, de sorte que l'on ne pouvait pas parler d' "objet caché".

La division d'opposition a également considéré que l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire, qui portait sur des compositions de blanchiment contenant obligatoirement un tensioactif nonionique, était dépourvu d'activité inventive. ...

V. La procédure orale s'est tenue le 3 mai 1996.

VI. Se référant à la décision T 298/87, par laquelle la chambre alors saisie de l'affaire avait annulé la décision de la division d'examen de rejeter la présente demande de brevet, au motif qu'aucun des documents examinés (à savoir les documents 3 et 9), pris isolément ou combinés, ne permettait d'aboutir de manière évidente à l'objet revendiqué, notamment en ce qui concerne le "rapport en moles" supérieur à 1,5 en association avec les activateurs de blanchiment sélectionnés, le requérant a estimé que les questions examinées par la division d'opposition, et sur lesquelles elle avait fondé sa décision, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée. A l'appui de ses dires, il a mentionné les décisions T 934/91 et T 843/91.

Le requérant a également allégué que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige était nouveau eu égard au document 3, vu que ...

VII. L'intimé a contesté quant à lui l'autorité de la chose jugée, dont seraient revêtues les questions examinées par la division d'opposition. A son avis, une division d'opposition est en droit de ne pas être d'accord avec la décision d'une chambre de recours rendue sur recours formé contre une décision d'une division d'examen. En outre, l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer qu'aux décisions intéressant les mêmes parties.

Außerdem stimmte der Beschwerdegegner mit der Einspruchsabteilung völlig darin überein, daß der Hauptantrag nicht neu sei und der Hilfsantrag keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

...

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer, daß dem Hilfsantrag des Beschwerdeführers stattgegeben wird.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Als erstes muß sich die Kammer mit der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einrede der res judicata befassen. Der Beschwerdeführer behauptete, die Einspruchsabteilung sei an die rechtliche Beurteilung in der zurückverweisenden Entscheidung T 298/87 gebunden, mit der die Beschwerdekammer die Entscheidung der Prüfungsabteilung aufgehoben hatte, die vorliegende Patentanmeldung im Hinblick auf die Entgegenhaltung 3 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen. Nach Ansicht des Beschwerdeführers bedeutete dies auch, daß alle Tatsachenfeststellungen aus der Entgegenhaltung 3, die dem rechtsverbindlichen Teil der Entscheidung zugrunde liegen, nicht nochmals geprüft werden dürften und somit ebenfalls rechtsverbindlich seien.

2.1 Bei dieser Frage muß zunächst untersucht werden, ob es für eine solche Bindungswirkung eine Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen gibt.

Der einzige konkrete Hinweis auf eine Bindungswirkung der Entscheidungen der Beschwerdekammern (mit Ausnahme der Großen Beschwerdekammer) findet sich in Artikel 111 (2) EPÜ, wo es wie folgt heißt:

"Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an das Organ zurück, das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist dieses Organ durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist. Ist die angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle erlassen worden, so ist die Prüfungsabteilung ebenfalls an die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden." (Hervorhebung durch die Kammer)

Furthermore, the Respondents fully agreed with the reasoning of the Opposition Division regarding lack of novelty for the main request and lack of inventive step for the auxiliary request.

...

IX. At the conclusion of the oral proceedings the Board's decision to allow the Appellant's auxiliary request was pronounced.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The first issue to be dealt with is the Appellant's submission on res judicata. The Appellant was arguing that the Opposition Division was bound by the ratio decidendi of the remitting decision T 298/87 of the Board of Appeal, setting aside the decision of the Examining Division refusing the present patent application on the ground of lack of inventive step in view of document (3). In the Appellant's view, this also meant that all findings of facts from document (3) on which the binding part of the decision rested were not open to reconsideration and thus equally binding.

2.1 This issue requires a preliminary investigation of whether there is any legal basis under the European Patent Convention for such a binding effect.

The only explicit reference to any binding effect of a decision of a Board of Appeal (other than the Enlarged Board) is in Article 111(2) EPC stating:

"If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision which was appealed emanated from the Receiving Section, the Examining Division shall similarly be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal." (Emphasis by the Board)

L'intimé a par ailleurs entièrement souscrit au raisonnement de la division d'opposition quant au défaut de nouveauté dans la requête principale et à l'absence d'activité inventive dans la requête subsidiaire.

...

IX. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé la décision de faire droit à la requête subsidiaire du requérant.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La première question à examiner concerne les allégations du requérant quant à l'autorité de la chose jugée. Le requérant a fait valoir que la division d'opposition était liée par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi T 298/87, par laquelle la chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen de rejeter la présente demande de brevet pour absence d'activité inventive au regard du document 3. De l'avis du requérant, cela signifie aussi que les constatations de fait tirées du document 3, sur lesquelles se fonde la partie de la décision ayant acquis autorité de la chose jugée, ne peuvent être réexaminées car elles sont toutes revêtues de l'autorité.

2.1 Cette question appelle un premier examen, à savoir si ladite autorité repose sur un quelconque fondement juridique dans la Convention sur le brevet européen.

La seule référence explicite à l'autorité d'une décision d'une chambre de recours (autre que la Grande Chambre de recours) figure à l'article 111(2) CBE, lequel dispose :

"Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été prise par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours." (C'est la Chambre qui souligne).

2.2 Es ist hier nicht erwähnt, daß auch die Einspruchsabteilung durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung gebunden ist. Die Grundlage für eine solche Bindungswirkung könnte daher allenfalls Artikel 125 EPÜ liefern, der lautet:

"Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts"

oder im Wege der Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens entwickelte Grundsätze.

2.3 Auf der Suche nach den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts wendet man sich am besten zunächst den Grundsätzen des römischen Rechts zu, da diese sich über viele Jahrhunderte in der Praxis bewährt, das Recht aller Vertragsstaaten nachhaltig beeinflußt und dort - manchmal in etwas abgewandelter Form - bis heute überlebt haben.

Im vorliegenden Fall, in dem sich der Beschwerdeführer auf den Grundsatz der **res judicata** berufen hat, lauten die einschlägigen Rechtsmaximen wie folgt:

**(1) Res inter alios judicata alii non praejudicat**  
(Digest 2, 7, § 2 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

Was zwischen zweien entschieden ist, betrifft keinen Dritten.

**(2) Res judicata pro veritate accipitur**  
(Digest 1, 5, 25 in Op. cit.)

Ein Urteil gilt als Wahrheit.

**(3) Res iudicatas restaurari exemplo grave est**  
(Codex Just. 7, 52, 4 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 2, Berlin 1877)

Rechtskräftig entschiedene Sachen wiederaufzunehmen ist des [schlechten] Beispiels wegen untunlich.

**(4) Expedit rei publicae, ut finis sit litium**  
(Cod. Just. 7, 52, 2 (Caracalla); 2, 4, 10 (Philipp); 3, 1, 16 (Justinian) in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

2.2 There is no reference here to an Opposition Division being bound by a decision of a Board of Appeal on appeal from an Examining Division. The basis, if any, for such binding effect could thus only be under Article 125 EPC stating

"In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States",

or some principle developed by interpretation of the European Patent Convention.

2.3 To discover principles of procedural law generally recognised in the Contracting States it is useful first to turn to maxims of Roman Law, as these have proved themselves in practice over many centuries, have fundamentally influenced the laws of all Contracting States, and survive, though possibly in slightly modified form, in these laws today.

In this case, where the Appellant has referred to a principle of **res judicata** to support his argument, relevant maxims are:

**(1) Res inter alios judicata alii non praejudicat.**  
(Dig. 2, 7, §2 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

A matter adjudged between others does not prejudice third parties.

**(2) Res judicata pro veritate accipitur.**  
(Digest 1, 5, 25 in Op. cit.)

The adjudged matter is to be accepted as truth.

**(3) Res iudicatas restaurari exemplo grave est.**  
(Codex Just. 7, 52, 4 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 2, Berlin 1877)

To reopen adjudged matters is undesirable because of the [bad] example set.

**(4) Expedit rei publicae, ut finis sit litium.**  
(Cod. Just. 7, 52, 2 (Caracalla); 2, 4, 10 (Philipp); 3, 1, 16 (Justinian) in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, Bd. 1, Berlin 1908)

2.2 Il n'est point précisé qu'une division d'opposition est liée par une décision d'une chambre de recours rendue à la suite d'un recours formé à l'encontre d'une décision d'une division d'examen. Une telle autorité ne pourrait donc trouver un fondement, si tant est qu'il en existe un, qu'en vertu de l'article 125 CBE, lequel dispose :

"En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants".

Tout principe développé par voie d'interprétation de la Convention sur le brevet européen peut également être pris en considération.

2.3 Aux fins de mettre en évidence les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants, il convient tout d'abord de se référer aux adages du droit romain. En effet, ceux-ci ont fait leurs preuves, en pratique, au fil des siècles, ils ont fondamentalement marqué les législations de tous les Etats contractants, et ils y survivent, éventuellement sous une forme quelque peu modifiée.

Dans la présente affaire, où le requérant s'est référé au principe de **l'autorité de la chose jugée** au soutien de ses arguments, les adages pertinents sont les suivants :

**(1) Res inter alios judicata alii non praejudicat**  
(Le Digeste, 2, 7, §2 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, livre 1, Berlin 1908)

La chose jugée entre les uns ne nuit pas aux autres.

**(2) Res judicata pro veritate accipitur**  
(Le Digeste 1, 5, 25, op. cit.)

La chose jugée est tenue pour vérité.

**(3) Res iudicatas restaurari exemplo grave est.**  
(Code justinien 7, 52, 4 in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, livre 2, Berlin 1877)

Il n'est pas souhaitable de réouvrir des choses jugées, car cela serait un mauvais exemple.

**(4) Expedit rei publicae, ut finis sit litium**  
(Code justinien 7, 52, 2 (Caracalla); 2, 4, 10 (Philippe); 3, 1, 16 (Justinien) in Corpus iuris civilis, editio stereotypa, livre 1, Berlin 1908).

Es dient dem Wohl der Allgemeinheit, daß Rechtsstreitigkeiten enden.

Der Grundsatz der *res judicata* stellt somit einen Kompromiß dar zwischen dem **Recht aller Beteiligten auf eine faire Verhandlung** (Maxime 1) und dem **Wunsch, einen Rechtsstreit schnell zu beenden** (Maximen 2 bis 4).

2.4 Dieser Grundsatz ist auch im nationalen Recht zumindest einiger Vertragsstaaten verankert, wie die folgenden Beispiele zeigen:

2.4.1 Für das englische Recht sollen hier einige Definitionen aus Halsbury's Laws of England, 4. Neuauflage 1992, Bd. 16 zitiert werden:

"There is said to be an **estoppel** where a party is not allowed to say that a certain statement of fact is untrue, whether in reality it is true or not. Estoppel may therefore be defined as a disability whereby a party is precluded from alleging or proving in legal proceedings that a fact is otherwise than it has been made to appear by the matter giving rise to that disability." (§ 951)

Ein "estoppel" [Unzulässigkeit oder Ausschluß der Rechtsausübung] liegt vor, wenn einer Partei verwehrt wird zu sagen, daß eine bestimmte Tatsachenbehauptung unrichtig ist, ob dies nun tatsächlich der Fall ist oder nicht. Ein "Estoppel" kann daher als Verlust der Möglichkeit definiert werden, in einem Prozeß zu behaupten oder zu beweisen, daß eine Tatsache anders ist, als sie sich aufgrund des Umstands darstellt, der zu dem Verlust geführt hat. (§ 951)

"**Estoppel per rem judicatam** arises:

(1) where an issue of fact has been judicially determined in a final manner between the parties by a tribunal having jurisdiction, concurrent or exclusive in the matter, and the same issue comes directly in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as cause of action estoppel);

(2) where the first determination was by a court having exclusive jurisdiction, and the same issue comes incidentally in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as issue estoppel)." (§ 953)

It is in the public interest that there be an end to litigation.

The principle of *res judicata* is thus a compromise between **the right of all parties to a fair hearing** (maxim (1)), and a **desire to bring litigation to a speedy end** (maxims (2) to (4)).

2.4 This is also accepted under the national laws of at least certain Contracting States as set out below:

2.4.1 For the purpose of English law it is useful to quote the following definitions taken from Halsbury's Laws of England, Fourth Edition Reissue 1992, Volume 16:

"There is said to be an **estoppel** where a party is not allowed to say that a certain statement of fact is untrue, whether in reality it is true or not. Estoppel may therefore be defined as a disability whereby a party is precluded from alleging or proving in legal proceedings that a fact is otherwise than it has been made to appear by the matter giving rise to that disability." (§ 951)

"**Estoppel per rem judicatam** arises:

(1) where an issue of fact has been judicially determined in a final manner between the parties by a tribunal having jurisdiction, concurrent or exclusive in the matter, and the same issue comes directly in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as cause of action estoppel);

(2) where the first determination was by a court having exclusive jurisdiction, and the same issue comes incidentally in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as issue estoppel)." (§ 953)

Il est de l'intérêt du public de mettre un terme au litige.

Le principe de l'autorité de la chose jugée est donc un compromis entre, d'une part, **le droit de toutes les parties d'être entendues équitablement** (adage 1) et, d'autre part, **le désir de mettre rapidement un terme au litige** (adages 2, 3 et 4).

2.4 Cela est également admis dans les législations nationales de certains Etats contractants, comme exposé ci-après.

2.4.1 Aux fins du droit anglais, il est utile de citer les définitions suivantes tirées de Halsbury's Laws of England, quatrième édition, 1992, volume 16 :

"There is said to be an **estoppel** where a party is not allowed to say that a certain statement of fact is untrue, whether in reality it is true or not. Estoppel may therefore be defined as a disability whereby a party is precluded from alleging or proving in legal proceedings that a fact is otherwise than it has been made to appear by the matter giving rise to that disability." (§ 951)

"On dit qu'il y a un **"estoppel"**, lorsqu'une partie n'est pas autorisée à affirmer qu'une certaine constatation de fait est inexacte, que ce soit vrai ou non. L' "estoppel" peut donc être défini comme une incapacité, à savoir qu'une partie n'est pas en droit d'alléguer ou de prouver lors d'une procédure judiciaire qu'un fait n'est pas tel qu'il a été constaté (§ 951).

"**Estoppel per rem judicatam** arises:

(1) where an issue of fact has been judicially determined in a final manner between the parties by a tribunal having jurisdiction, concurrent or exclusive in the matter, and the same issue comes directly in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as cause of action estoppel);

(2) where the first determination was by a court having exclusive jurisdiction, and the same issue comes incidentally in question in subsequent proceedings between the same parties (this is sometimes known as issue estoppel)." (§ 953)

**Estoppel per rem judicatam** liegt vor,

1. wenn eine Tatfrage für die Parteien von dem dafür ausschließlich oder konkurrierend zuständigen Gericht rechtskräftig entschieden worden ist und dieselbe Frage in einem späteren Verfahren mit denselben Parteien gezielt wieder gestellt wird (manchmal auch als "cause of action estoppel" bezeichnet);

2. wenn die erste Entscheidung von einem dafür ausschließlich zuständigen Gericht getroffen worden ist und dieselbe Frage in einem späteren Verfahren mit denselben Beteiligten beiläufig wieder gestellt wird (manchmal auch als "issue estoppel" bezeichnet). (§ 953)

2.4.2 Im französischen Recht heißt es in Artikel 1351 Code Civil:

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

Die Bindungswirkung des Urteils besteht nur für dessen Gegenstand und unter der Voraussetzung, daß der geltend gemachte Anspruchsgrund derselbe ist und die Anträge von denselben Parteien für und gegen dieselben Parteien in derselben Eigenschaft gestellt worden sind.

2.4.3 Das deutsche Recht kennt folgenden in § 325 Zivilprozeßordnung (Rechtskraft und Rechtsnachfolge) verankerten Grundsatz:

"Das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind oder den Besitz der in Streit befangenen Sache in solcher Weise erlangt haben, daß eine der Parteien oder ihr Rechtsnachfolger mittelbarer Besitzer geworden ist."

2.4.2 For French law, the Code Civil Art. 1351 states:

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

The binding effect of the adjudged matter only exists for what was the object of the judgment. It is necessary that the relief sought is based on the same cause of action; that the suit is between the same parties, and for and against them in the same legal capacity.

2.4.3 In respect of German law § 325 Zivilprozeßordnung (Rechtskraft und Rechtsnachfolge) states that:

"Das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind oder den Besitz der in Streit befangenen Sache in solcher Weise erlangt haben, daß eine der Parteien oder ihr Rechtsnachfolger mittelbarer Besitzer geworden ist."

A legally binding judgment has force for and against the parties and persons, who after the start of litigation became successors of the parties or obtained possession of the thing in dispute in such a manner, that one of the parties or its successors has become the mediate owner.

Il y a "estoppel per rem judicatam" :

(1) lorsqu'un point de fait a été judiciairement tranché de manière définitive entre les parties par une juridiction ayant compétence exclusive ou non en la matière, et que le même point est remis directement en question dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties (ce qui est parfois appelé "cause of action estoppel") ;

(2) lorsque la première décision a été rendue par une juridiction ayant compétence exclusive, et que le même point est incidemment remis en question dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties (ce qui est parfois appelé "issue estoppel") (§ 953).

2.4.2 En droit français, l'article 1351 du code civil dispose que :

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."

Die Bindungswirkung des Urteils besteht nur für dessen Gegenstand und unter der Voraussetzung, daß der geltend gemachte Anspruchsgrund derselbe ist und die Anträge von denselben Parteien für und gegen dieselben Parteien in derselben Eigenschaft gestellt worden sind.

2.4.3 En droit allemand, l'article 325 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung) sur la force de la chose jugée et la succession (Rechtskraft et Rechtsnachfolge) dispose que:

"Das rechtskräftige Urteil wirkt für und gegen die Parteien und die Personen, die nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit Rechtsnachfolger der Parteien geworden sind oder den Besitz der in Streit befangenen Sache in solcher Weise erlangt haben, daß eine der Parteien oder ihr Rechtsnachfolger mittelbarer Besitzer geworden ist."

Un jugement passé en force de chose jugée produit ses effets à l'égard et contre les parties et les personnes qui, après l'introduction de l'instance, sont devenues les ayants cause des parties ou ont acquis la possession de la chose en litige, de telle façon que l'une des parties ou son ayant cause est devenu le possesseur indirect.

2.5 Auch ohne daß auf das Recht der Vertragsstaaten näher eingegangen wird, wird nach Ansicht der Kammer aus den oben zitierten Vorschriften deutlich, daß der allgemein anerkannte Einwand der rechtskräftigen Entscheidung in den Vertragsstaaten äußerst eng ausgelegt wird, da er nur für etwas gilt, was

- a) gerichtlich und
- b) rechtskräftig
- c) von einem dafür zuständigen Gericht
- d) aufgrund derselben Tatfragen und
- e) mit denselben Beteiligten (oder deren Rechtsnachfolgern),
- f) die dieselbe rechtliche Eigenschaft haben,

entschieden worden ist.

2.6 In den vom Beschwerdeführer angezogenen Entscheidungen T 843/91 (ABI. EPA 1994, 832) und T 934/91 (ABI. EPA 1994, 184) sind die Kriterien a bis f alle erfüllt, da es in beiden Fällen um eine zweite Beschwerde im selben Einspruchsverfahren ging. Im vorliegenden Fall hingegen ist zumindest das Kriterium e) nicht erfüllt, da der Beschwerdegegner am Anmeldeverfahren nicht beteiligt war, in dem die Entscheidung T 298/87 erging.

2.7 Dem Grundsatz der res judicata liegt, wie gesagt, der Wunsch zugrunde, daß Rechtsstreitigkeiten im Interesse des Gemeinwohls enden. Das Europäische Patentübereinkommen sieht nun aber ausdrücklich vor, daß die Frage, ob ein Patent erteilt werden soll, sowohl in einer ersten Prüfungsstufe (Artikel 96 und 97) als auch in einer Einspruchsstufe (Artikel 99 bis 102) geprüft wird, und in Artikel 113 (1) EPU heißt es wie folgt: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten." Nach Auffassung der Kammer schließen diese ausdrücklichen Übereinkommensbestimmungen jedes implizite Verbot aus, eine Sache ein zweites Mal gerichtlich zu verhandeln. Außerdem würde es das Einspruchsverfahren ungebührlich erschweren, wenn geprüft werden müßte, ob eine bestimmte Argumentation wegen des Grundsatzes der res judicata präkludiert ist. Da es den Beteiligten am Einspruchsverfahren freisteht, sich die Begründung der von einer Kammer im einseitigen Verfahren getroffenen Entscheidung zu eigen zu machen, ist es nach Ansicht dieser

2.5 Without needing to consider the laws of the Contracting States in more detail, in the Board's judgment, it can be seen from the above that any generally recognized principle of estoppel by rem judicatam for the Contracting States is of extremely narrow scope as it will involve something that has been:

- (a) judicially determined
- (b) in a final manner
- (c) by a tribunal of competent jurisdiction,
- (d) where the issues of fact are the same,
- (e) the parties (or their successors in title) are the same, and
- (f) the legal capacities of the parties are the same.

2.6 In cases T 843/91 (OJ EPO 1994, 832) and T 934/91 (OJ EPO 1994, 184) relied on by the Appellant, all criteria (a) to (f) were met, as the proceedings in both cases involved a second appeal in the same opposition proceedings. Here, however at least criterion (e) is not met, as the Respondent was not a party to the application proceedings in which decision T 298/87 issued.

2.7 As stated above, the principle of res judicata is based on public policy that there should be an end to litigation. But the European Patent Convention specifically provides that the grant of a patent should be considered both at a first examination stage (Articles 96 and 97) and at an opposition stage (Articles 99 to 102), and Article 113(1) EPC provides that "The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments". In the Board's view these explicit provisions of the Convention preclude any implicit public policy preventing a matter being considered a second time in judicial proceedings, that is estoppel per rem judicatam, from being applicable. Further, to consider in opposition proceedings whether certain lines of argument are precluded on some principle of res judicata, would itself be an undue complication. As a party in opposition proceedings is free to adopt as its own argument the reasons given in a decision of a Board of Appeal in ex parte proceedings, it is this Board's view that the aim of

2.5 De l'avis de la Chambre, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les législations des Etats contractants pour constater, sur la base de ce qui précède, que tout principe généralement admis de l'autorité de la chose jugée revêt, dans les Etats contractants, une portée extrêmement limitée, puisqu'il implique une chose qui a été :

- a) judiciairement tranchée,
- b) de manière définitive,
- c) par une juridiction compétente,
- d) dans une affaire où les questions de fait sont les mêmes,
- e) les parties (ou leurs ayants cause) sont les mêmes et
- f) les parties agissent en la même qualité.

2.6 Dans les affaires T 843/91 (JO OEB 1994, 832) et T 934/91 (JO OEB 1994, 184) que le requérant a citées à l'appui de ses prétentions, les critères a) à f) étaient tous remplis, vu que dans les deux cas, un deuxième recours avait été formé dans la même procédure d'opposition. En revanche, dans la présente espèce, un critère au moins n'est pas rempli, à savoir le critère e), étant donné que l'intimé n'avait pas été partie à la procédure concernant la demande, au cours de laquelle la décision T 298/87 a été prononcée.

2.7 Comme indiqué ci-dessus, le principe de l'autorité de la chose jugée se fonde sur l'intérêt public à ce qu'un terme soit mis au litige. Mais la Convention sur le brevet européen prévoit expressément la faculté d'examiner la délivrance d'un brevet, tout d'abord au stade de l'examen (articles 96 et 97 CBE), puis de l'opposition (articles 99 à 102 CBE). En outre, l'article 113(1) CBE dispose que "les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position". De l'avis de la Chambre, ces dispositions claires de la Convention excluent toute notion d'intérêt implicite du public, susceptible de faire obstacle à un deuxième examen dans une procédure judiciaire ("estoppel per rem judicatam"). De plus, le seul fait de vérifier, lors de la procédure d'opposition, si certaines argumentations sont exclues en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, compliquerait inutilement la procédure. Etant donné qu'une partie à la procédure d'opposition est libre de faire siens, dans son argumentation, les motifs énoncés par une chambre de recours



Kammer im Interesse der Verfahrenskonzentration besser, wenn alle Streitfragen im Einspruchsverfahren vom zuständigen Gericht aus eigener Sicht beurteilt und ohne Rücksicht auf eine etwaige Bindungswirkung der im Prüfungsverfahren getroffenen Entscheidungen entschieden werden.

2.8 Es ist festzuhalten, daß bis Anfang 1996 die Ansicht vorherrschte, daß die Beschwerdekammern im mehrseitigen Verfahren nicht durch die im einseitigen Verfahren getroffenen Entscheidungen gebunden sind (siehe zum Beispiel die diesbezügliche unmißverständliche Aussage im Kommentar zu den Grundlagen der deutschen und der europäischen Rechtsprechung, *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage (Carl Heymanns Verlag KG 1994), S. 710 letzter Satz). Dies entspräche den oben genannten Kriterien der *res judicata* nicht nur in Punkt e, sondern auch in Punkt c, da eine Prüfungsabteilung nicht befugt ist, über mehrseitige Verfahren zu entscheiden, so daß ihre Entscheidung für die Einspruchsabteilung nicht bindend sein kann.

2.9 In der Entscheidung T 386/94 vom 11. Januar 1996 (ABI. EPA 1996, 658) befand die Beschwerdekammer 3.3.4 aber, daß eine Entgegenhaltung (nämlich eine auf den Namen des Einsprechenden lautende Anmeldung, von der dieser behauptete, sie nehme die beanspruchte Priorität zu Recht in Anspruch und sei deshalb für das angegriffene Patent neuheitsschädlich) bei der Beurteilung der Neuheit nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ nicht berücksichtigt werden dürfe, weil in den beiden früheren Beschwerdeverfahren zur Anmeldung des Einsprechenden zuerst die Kammer 3.3.2 entschieden habe (T 269/87 vom 24. Januar 1989, nicht im ABI. EPA veröffentlicht), daß der Anmeldung diese Priorität nicht zustehe, und dann die Kammer 3.3.4 (in ihrer Entscheidung T 690/91 vom 10. Januar 1996, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) zu dem Schluß gelangt sei, daß die in T 269/87 im Hinblick auf die Priorität getroffenen Feststellungen **res judicata** und somit einer erneuten Überprüfung nicht zugänglich seien.

2.9.1 Interessanterweise wurde das streitige Patent in der Sache T 386/94 letztlich wegen mangelnder erfinde-

speedy proceedings is best served, if all the issues in opposition proceedings are decided by the relevant tribunal on its own view of the facts, free from *res judicata* considerations relating to decisions made during the examination proceedings.

2.8 It should be stated that until the beginning of 1996 it was the generally accepted view that Boards of Appeal are not in inter partes proceedings bound by decisions in ex parte proceedings (see, for example, the categorical statement to this effect in the commentary on the basis of German and European jurisprudence, *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ, 5. Auflage" (Carl Heymanns Verlag KG 1994), last sentence on page 710). This could have been justified as consistent with the above criteria for *res judicata* not only on the basis of criterion (e), but also on criterion (c) since an examining division has no jurisdiction to decide an inter partes case, its decision could not bind the opposition division.

2.9 However in decision T 386/94 of 11 January 1996 (OJ EPO 1996, 658), it has been said by Board 3.3.4 that a document may not be taken into account when assessing novelty under Article 54(3)(4) EPC (in circumstances where this document was an application in the name of an opponent, who was arguing that it was entitled to its priority and therefore destroyed the novelty of the opposed patent) because in two earlier appeal proceedings on the opponent's application firstly Board 3.3.2 had decided (T 269/87 of 24 January 1989 (not published in the OJ EPO)) that the application was not entitled to such priority and secondly Board 3.3.4 in decision T 690/91 of 10 January 1996 (not published in the OJ EPO) had reached the conclusion that the findings of T 269/87 with regard to priority were **res judicata** and not amenable to being re-investigated.

2.9.1 It is worth observing that the patent under consideration in T 386/94 was in fact revoked for lack

dans une décision rendue au cours d'une procédure ex parte, la Chambre estime que l'intérêt d'une procédure rapide est servi au mieux lorsque l'instance compétente statue sur l'ensemble des questions soulevées dans la procédure d'opposition, en se fondant sur sa propre perception des faits et indépendamment de toute considération d'autorité de la chose jugée, dont seraient revêtues les décisions rendues au cours de la procédure d'examen.

2.8 Il convient de noter que jusqu'au début de 1996, il était généralement admis que les chambres de recours appelées à statuer dans une procédure inter partes ne sont pas liées par les décisions rendues dans les procédures ex parte (cf. par exemple l'avis catégorique à ce sujet dans le commentaire réalisé sur la base de la jurisprudence allemande et européenne par *Schulte* dans "Patentgesetz mit EPÜ", 5<sup>e</sup> édition (Carl Heymanns Verlag KG 1994), dernière phrase page 710). Conformément aux critères susmentionnés de l'autorité de la chose jugée, ce principe aurait pu être justifié en se fondant non seulement sur le critère e), mais également sur le critère c). En effet, comme une division d'examen n'a pas compétence pour statuer dans une procédure inter partes, sa décision ne peut pas lier la division d'opposition.

2.9 Toutefois, dans la décision T 386/94 du 11 janvier 1996 (JO OEB 1996, 658), la chambre 3.3.4 a déclaré qu'un document ne pouvait pas être pris en considération lors de l'appréciation de la nouveauté au titre de l'article 54(3) et (4) CBE (en l'espèce, il s'agissait d'une demande déposée au nom d'un opposant, ce dernier prétendant avoir droit à la priorité de celle-ci, ce qui détruisait selon lui la nouveauté du brevet opposé), car, au cours de deux procédures de recours antérieures relatives à la demande de l'opposant, la chambre 3.3.2 avait tout d'abord décidé (dans l'affaire T 269/87 du 24 janvier 1989, non publiée au JO OEB) que la demande ne pouvait revendiquer une telle priorité, puis la chambre 3.3.4 avait estimé dans l'affaire T 690/91 du 10 janvier 1996 (non publiée au JO OEB) que les énonciations de la décision T 269/87 eu égard à la priorité étaient **revêtues de l'autorité de la chose jugée** et n'étaient pas susceptibles d'être réexaminées.

2.9.1 Il est à noter que le brevet examiné dans l'affaire T 386/94 avait en fait été révoqué pour défaut d'activi-

rischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik widerrufen, so daß der Teil dieser Entscheidung (Nr. 19, 21 und 22), in dem es dem Einsprechenden aufgrund der früheren Entscheidungen verwehrt wurde, dem angefochtenen Patent seine eigene Anmeldung als neuheits-schädlich entgegenzuhalten, zur Begründung der Entscheidung nicht erforderlich war.

2.9.2 In der Entscheidung T 386/94 wird nicht näher darauf eingegangen, weshalb die Sache im Einspruchsverfahren res judicata ist und ob der Wechsel im Rechtsstatus, nämlich vom Anmelder zum Einsprechenden, nicht doch eine sachliche Neubeurteilung des Arguments erforderlich macht. Dasselbe Argument hätte auch von anderen Einsprechenden vorgebracht werden können, so daß nicht einzusehen ist, weshalb die Behauptung nicht im Interesse der Öffentlichkeit sachlich überprüft werden sollte. Auch wenn der Einsprechende nach Aktenlage im Fall T 386/94 mindestens in einem Verfahren gehört wurde, berechtigt dies nach Ansicht der Kammer noch nicht dazu, den Grundsatz der res judicata anzuwenden und dem Einsprechenden zu verwehren, einen bestimmten Streitpunkt vorzubringen, in dem er als Anmelder in einem anderen Verfahren erfolglos war.

2.1 Die Kammer hat deshalb im vorliegenden Fall weder aufgrund des Wortlauts der Artikel 111 und 125 EPÜ noch aufgrund einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens eine Veranlassung, den Grundsatz der res judicata anzuwenden.

2.11 In diesem Fall darf die Kammer entsprechend der Entscheidung G 1/83 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1985, 60, Nr. 5), die vorbereitenden Unterlagen und die Umstände beim Abschluß des Übereinkommens in Betracht ziehen, um die Bedeutung zu bestätigen, die sie für die richtige hält.

2.11.1 Die Vorfassung des heutigen Artikels 111 (2) EPÜ lautete wie folgt:

"Allen weiteren Entscheidungen über dieselbe europäische Patentanmeldung oder dasselbe europäische Patent, die auf dem gleichen Tatbestand beruhen, ist die rechtliche

of inventive step over other prior art, so the part of this decision (points 19, 21 and 22) stating that this opponent was precluded by earlier decisions from relying on his own application to destroy novelty of the opposed patent was not necessary to support the order made.

2.9.2 There is no discussion in decision T 386/94 of why the matter is res judicata in the opposition proceedings, or whether the change in capacity from applicant to opponent might not require that the merits of the argument be looked at afresh. Other opponents could have raised the same argument, so it is not clear why in the public interest the allegation should not be considered on its merits. Further, while on the facts of T 386/94 the opponent had at least been heard in some proceedings, this Board would not agree that this is sufficient to invoke the principle of res judicata to preclude an opponent raising a particular issue which he has lost in the capacity of applicant in different proceedings.

2.10 Thus, this Board can see no basis for res judicata in the present case, either under the wording of Article 111 or 125 EPC, or on the basis of any interpretation of the European Patent Convention.

2.11 This is a situation where in accordance with the Enlarged Board Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64, point 5), it is legitimate to take into account the preparatory documents and the circumstances of the conclusion of the treaty in order to confirm the meaning that the Board believes correct.

2.11.1 The penultimate version of what is now Article 111(2) EPC read:

"All further decisions on the same application or patent involving the same facts shall be based on the ratio decidendi of the Board of Appeal" (see document BR/184 e/72

té inventive par rapport à l'état de la technique. Aussi, la partie de cette décision (points 19, 21 et 22 des motifs), selon laquelle l'opposant ne pouvait se fonder sur sa propre demande, compte tenu des décisions antérieures, pour détruire la nouveauté du brevet opposé, n'était-elle pas nécessaire au soutien du dispositif.

2.9.2 La décision T 386/94 est muette sur les raisons pour lesquelles lesdites énonciations sont revêtues de l'autorité de la chose jugée dans la procédure d'opposition, ainsi que sur la question de savoir si le fait que le demandeur ait changé de qualité et soit devenu l'opposant n'exigerait pas un réexamen de l'argument quant à son bien-fondé. D'autres opposants auraient pu invoquer le même argument, si bien que l'on ne sait pas clairement pour quelle raison le bien-fondé de l'allégation ne devrait pas être examiné dans l'intérêt du public. De plus, s'il est vrai que dans l'affaire T 386/94, l'opposant avait été entendu sur les faits de la cause dans plusieurs procédures, la présente Chambre considère que cela n'est pas suffisant pour invoquer le principe de l'autorité de la chose jugée, afin d'empêcher l'opposant de soulever une question déterminée, pour laquelle il n'a pas obtenu gain de cause, en sa qualité de demandeur, dans différentes procédures.

2.10 Aussi la présente Chambre estime-t-elle que l'autorité de la chose jugée ne trouve aucun fondement dans la présente espèce, que ce soit aux termes des articles 111 ou 125 CBE, ou en vertu d'une interprétation de la Convention sur le brevet européen.

2.11 Conformément à la décision G 6/83 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1985, 67, point 5), il est justifié, dans la présente situation, de prendre en considération les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion de la Convention, pour confirmer une interprétation que la Chambre considère exacte.

2.11.1 L'avant-dernière version de ce qui constitue l'actuel article 111(2) CBE s'énonce comme suit :

"Toute décision ultérieure concernant la même demande de brevet ou le même brevet, si les faits de la cause sont les mêmes, doit se fonder sur la même appréciation juridique

Würdigung der Beschwerdekammer, auf die sich die Entscheidung stützt, zugrunde zu legen" (siehe Dokument BR/184 d/72 der Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen).

2.11.2 Weshalb man von dieser Fassung auf die jetzige übergegangen ist, geht aus dem Dokument BR/209 d/72 zat/QU/K der Materialien zum EPÜ hervor. Demnach erfolgte die Änderung aufgrund eines gemeinsamen Vorschlags der deutschen, der britischen, der französischen und der niederländischen Delegation, dem der Ausschuß grundsätzlich zustimmte. Danach sollte vermieden werden, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer für die Einspruchsabteilung, die Gerichte der einzelnen Staaten und die Nichtigkeitsabteilungen des zweiten Über-einkommens bindend ist. Der Ausschuß nahm jedoch eine Änderung vor, um klarzustellen, daß das Organ, an das die Sache zurückverwiesen wird, insoweit an die rechtliche Würdigung der Kammer gebunden ist, als der Tatbestand derselbe ist.

2.11.3 Die Kammer gelangt somit zu der Schlußfolgerung, daß eine Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung für das nachfolgende Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren weder aufgrund des Europäischen Patentübereinkommens noch nach dem Grundsatz der *res judicata* Bindungswirkung hat.

2.12 Ob und unter welchen Umständen aus dem Grundsatz der *res judicata* eine Bindungswirkung der Beschwerdekammerentscheidungen über die in Artikel 111 (2) EPÜ konkret vorgesehene hinaus hergeleitet werden kann, ist eine Frage, die wohl einmal von der Großen Beschwerdekammer geklärt werden muß. In der Entscheidung T 298/87, auf die der Beschwerdeführer seine Einrede der *res judicata* stützte und der eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zugrunde lag, hatte die Kammer zwar eingeräumt, daß dem ihr vorliegenden Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden müsse, gleichzeitig aber die Auffassung vertreten, daß das im Prüfungsverfahren zur Entkräftung eines Einwands wegen mangelnder Neuheit eingeführte und von der Prüfungsabteilung ohne weiteres zugelassene Merkmal a dieses Anspruchs bei näherer Betrachtung die Formerfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht zu erfüllen scheine. Da die Kammer in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen

of the Historical documentation relating to the European Patent Convention).

2.11.2 The reason for the change from that version to the present one appears from document BR/209 e/72 zat/QU/K of the Historical documentation relating to the European Patent Convention. This shows that it resulted from a joint proposal of the German, British, French and Dutch delegations, in which the committee agreed basically with their suggestion to avoid having a decision of a Board of Appeal from being binding on the Opposition Division or the courts of the individual states or the revocation divisions of the second convention. The committee however approved a change to make clear that the department to which the matter is remitted is bound by the *ratio decidendi* in so far as the facts are the same.

2.11.3 The Board thus concludes that a decision of a Board of Appeal on appeal from an Examining Division has no binding effect in subsequent Opposition proceedings or on appeal therefrom, having regard both to the European Patent Convention and '*res judicata*' principle(s).

2.12 The question of the circumstances, if any, in which the principle of *res judicata* can be relied on to achieve a binding effect of an Appeal Board Decision going beyond that specifically provided for by Article 111(2) EPC is one which may at some time have to be considered by the Enlarged Board. However in decision T 298/87, on which the *res judicata* argument of the appellant is based and which was a decision on appeal from the Examining Division, while the Board concerned had admittedly considered that inventive step was established for the Claim 1 before it, it also considered that feature (a) of this Claim 1, introduced during the examination procedure to remove an objection of lack of novelty, and which had been accepted without comment by the Examining Division, did not seem, on closer review, to meet the formal requirements of Article 123(2) EPC. As that Board was unable to trace any explicit disclosure of feature (a) in the originally filed documents, it found it necessary to remit the mat-

que celle sur laquelle est fondée la décision de la chambre de recours" (cf. document BR/184 f/72 des Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen).

2.11.2 La raison pour laquelle cette version a été remplacée par le texte actuel de l'article est exposée dans le document BR/209 f/72 zat/QU/K des Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen. Il en ressort en effet que ce changement résulte d'une proposition conjointe des délégations allemande, britannique, française et néerlandaise, visant à éviter que les divisions d'opposition, les juridictions nationales ou les divisions d'annulation prévues par la deuxième convention ne soient liées par les décisions des chambres de recours. Le Comité avait pour l'essentiel donné son accord à cette suggestion, tout en approuvant une modification tendant à préciser que l'instance à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par les motifs et le dispositif de la décision, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

2.11.3 La Chambre en conclut donc qu'au regard des principes de la Convention sur le brevet européen et de l'autorité de la chose jugée, une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition.

2.12 La question des éventuelles circonstances dans lesquelles le principe de l'autorité de la chose jugée est susceptible d'être invoqué, pour que l'autorité d'une décision d'une chambre de recours aille au-delà de ce qui est expressément prévu à l'article 111(2) CBE, est de celles que la Grande Chambre de recours peut être appelée à trancher. S'agissant toutefois de la décision T 298/87, que le requérant avait citée à l'appui de son argumentation quant à l'autorité de la chose jugée, et qui avait été rendue à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, si la chambre concernée avait bien admis l'existence d'une activité inventive pour la revendication 1 qui lui était soumise, elle a également estimé que la caractéristique a) de cette revendication 1, qui avait été introduite au cours de la procédure d'examen, afin de lever l'objection d'absence de nouveauté, et que la division d'examen avait approuvée sans le moindre commentaire, ne semblait pas, à y regarder de plus près, satisfaire aux exi-

keine ausdrückliche Offenbarung dieses Merkmals finden konnte, hielt sie es für angebracht, die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Anordnung zurückzuverweisen, den Gegenstand der geänderten Ansprüche insbesondere im Hinblick auf Artikel 123 EPÜ einer umfassenden Prüfung zu unterziehen, da die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die Gegenstand der damaligen Beschwerde war, hierüber nichts aussagte. Bei dieser Gelegenheit stellte die Prüfungsabteilung fest, daß diese Ansprüche aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ nicht gewährbar waren, erteilte aber das Patent auf der Grundlage eines neuen Anspruchssatzes. Die von der Beschwerdekammer in der Entscheidung T 298/87 geprüften Ansprüche unterschieden sich also erheblich von denjenigen, die der Einspruchsabteilung vorgelegen hatten und nun dieser Kammer vorliegen, so daß der Grundsatz der *res judicata* hier unter keinen Umständen zur Anwendung kommt, sondern eine unabhängige Überprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erforderlich ist. Nach Auffassung der Kammer erübrigt es sich deshalb im vorliegenden Fall, der Großen Beschwerdekammer die Frage nach der Anwendung des Grundsatzes der *res judicata* vorzulegen.

2.13 Die Kammer ist daher der Ansicht, daß über das Vorbringen des Beschwerdegegners zu allen strittigen Fragen unter Zugrundelegung des hier festgestellten Tatbestands neu entschieden werden muß.

### 3. *Hauptantrag*

3.1 Aus materiellrechtlicher Sicht ist daher als erstes die Frage zu klären, ob der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung im Hinblick auf die unter Nr. IV und VII genannten Einwände neu ist.

...

### 4. *Hilfsantrag*

...

ter to the Examining Division for a full examination of the matter of the amended claims, especially as regards Article 123 EPC, on which the decision of the Examining Division then under appeal was completely silent. The Examining Division on the referral then found these claims unallowable under Article 123(2) EPC, but granted the patent on the basis of a different set of claims. The claims considered by the Board of Appeal in T 298/87 thus differed significantly from the claims before the Opposition Division, and now before this Board, so that on any view of the law no estoppel arises, and an independent consideration of novelty and inventive step is necessary. In these circumstances, this Board does not consider that a referral to the Enlarged Board relating to an issue of estoppel by *rem judicatam* is necessary in the present case.

2.13 The Board accordingly holds that the Respondent's arguments on all issues must be decided anew on the facts as determined.

### 3. *Main request*

3.1 The first substantive issue to be dealt with is whether the subject-matter of the claims of the patent in suit as granted is novel in view of the novelty objections indicated above under points IV and VII.

...

### 4. *Auxiliary request*

...

gences de forme énoncées à l'article 123(2) CBE. Comme la chambre n'avait pas été en mesure de déterminer si la caractéristique a) avait été explicitement divulguée dans les pièces initiales, elle a estimé nécessaire de renvoyer l'affaire à la division d'examen, aux fins d'examiner de façon approfondie les revendications modifiées, notamment au regard de l'article 123 CBE, étant donné que la décision de la division d'examen, contre laquelle un recours avait été introduit, était entièrement muette sur ce point. La division d'examen à laquelle l'affaire a été renvoyée a ensuite jugé ces revendications irrecevables au regard de l'article 123(2) CBE, mais a délivré le brevet sur la base d'un jeu de revendications différent. Les revendications examinées par la chambre de recours dans l'affaire T 298/87 différaient donc considérablement de celles qui ont été soumises à la division d'opposition et sur lesquelles la présente chambre doit maintenant statuer. En conséquence, quelle que soit l'interprétation du droit qui est faite, on ne saurait conclure à l'existence d'un "estoppel", et il y a lieu d'effectuer un examen indépendant de la nouveauté et de l'activité inventive. Dans ces circonstances, la présente Chambre ne juge pas nécessaire de soumettre en l'espèce la question de l'autorité de la chose jugée à la Grande Chambre de recours.

2.13 La Chambre estime donc qu'il convient de statuer à nouveau sur les arguments que l'intimé a présentés au sujet de toutes les questions, en se fondant sur les faits tels que déterminés.

### 3. *Requête principale*

3.1 La première question de fond à trancher est de savoir si l'objet des revendications du brevet tel que délivré, qui est en litige, est nouveau au regard des objections formulées à l'encontre de la nouveauté aux points IV et VII supra.

...

### 4. *Requête subsidiaire*

...

**Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
  2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung am 3. Mai 1996 hilfsweise eingereichten Anspruchssatzes und einer noch anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.
- 

**Order**

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

1. The decision under appeal is set aside.
  2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the set of claims submitted as auxiliary request at the oral proceedings on 3 May 1996, and a description to be adapted.
- 

**Dispositif**

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

1. La décision contestée est annulée.
  2. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base du jeu de revendications déposé à titre subsidiaire au cours de la procédure orale du 3 mai 1996, et d'adapter en conséquence la description.
-