

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.4.1
vom 6. Dezember 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder: R. K. Shukla
Y. J. F. van Henden

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
ATOTECH UK LIMITED
Einsprechender/Beschwerdegegner:
Isola Werke AG

Stichwort: erneute Verhand-
lung/ATOTECH

Artikel: 100 a), 100 b), 113 (1) EPÜ
Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "Einspruch mit man-
gelnder erfinderischer Tätigkeit sub-
stantiiert" - "mangelnde Neuheit als
neuer Einspruchsgrund von der Ein-
spruchsabteilung in der mündlichen
Verhandlung eingeführt" - "Patent
von der Einspruchsabteilung wegen
mangelnder Neuheit und unzureich-
ender Offenbarung widerrufen
(Art. 100 b) EPÜ)" - "keine Möglich-
keit für den Patentinhaber, sich zu
dem geltend gemachten Einspruchs-
grund der unzureichenden Offenba-
rung zu äußern" - "wesentlicher
Verfahrensmangel" - "Zurückverwei-
sung an die erste Instanz zur erneu-
ten Verhandlung vor einer anders
besetzten Einspruchsabteilung"

Leitsätze

*I. Will eine Einspruchsabteilung von
Amts wegen oder auf Antrag eines
Einsprechenden zusätzlich zu dem
oder den in der Einspruchsschrift
substantiierten Gründen einen neuen
Einspruchsgrund in das Verfahren
einführen, so muß der Patentinhaber
(in der Regel schriftlich) nicht nur
von dem neuen Einspruchsgrund
(d. h. von der neuen Rechtsgrundla-
ge für den Einspruch) unterrichtet
werden, sondern auch von den
wesentlichen rechtlichen und fakti-
schen Gründen zur Untermauerung
(d. h. Substantiierung), die das
Patent in seinem Rechtsbestand
gefährden und zum Widerruf führen
könnten. Danach muß der Patentin-
haber ausreichend Gelegenheit
erhalten, sich zu dem neuen Grund
und seiner Substantiierung zu
äußern.*

*II. Ist eine Entscheidung eines
erstinstanzlichen Organs mit einem
wesentlichen Verfahrensmangel
behaftet, so ist sie auf Antrag eines*

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.4.1 dated
6 December 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson
Members: R. K. Shukla
Y. J. F. van Henden

Patent proprietor/Appellant:
ATOTECH UK LIMITED
Opponent/Respondent:
Isola Werke AG

Headword: Rehearing/ATOTECH

Article: 100(a), 100(b), 113(1) EPC
Rule: 67 EPC

Keyword: "Opposition substantiated
on ground of lack of inventive step"
- "New ground of lack of novelty
introduced by opposition division
during oral proceedings" - "Patent
revoked by opposition division on
grounds of lack of novelty and insuf-
ficiency (Article 100(b) EPC)" - "No
opportunity for proprietor to com-
ment on ground of insufficiency" -
"Substantial procedural violation" -
"Remittal to department of first
instance for rehearing before
different composition of opposition
division"

Headnote

*I. If an opposition division wishes to
introduce a new ground of opposi-
tion into the proceedings in addition
to the ground(s) substantiated in the
notice of opposition, either of its
own motion or upon request by an
opponent, the patent proprietor must
be informed (normally in writing) not
only of the new ground of opposition
(ie the new legal basis for the oppo-
sition), but also of the essential legal
and factual reasons (ie its substantia-
tion) which could lead to a finding of
invalidity and revocation. Thereafter
the patent proprietor must have a
proper opportunity to present com-
ments in reply to the new ground
and its substantiation.*

*II. Following a substantial procedural
violation in connection with a deci-
sion issued by a first instance depart-
ment, at the request of a party, such*

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 6 décembre 1996
T 433/93 - 3.4.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson
Membres : R. K. Shukla
Y. J. F. van Henden

Titulaire du brevet/Requérant :
ATOTECH UK LIMITED
Opposant/Intimé : Isola Werke AG

Référence : Réexamen/ATOTECH

Article : 100 a), 100 b), 113(1) CBE
Règle : 67 CBE

Mot-clé : "Opposition fondée sur le
motif du défaut d'activité inventive"
- "Nouveau motif d'absence de nou-
veauté introduit par la division
d'opposition au cours de la procédu-
re orale" - "Révocation du brevet par
la division d'opposition fondée sur
les motifs du défaut de nouveauté et
de l'insuffisance (article 100 b) CBE)"
- "Le titulaire du brevet n'a pas eu la
possibilité de prendre position sur le
motif de l'insuffisance" - "Vice sub-
stantiel de procédure" - "Renvoi de
l'affaire pour réexamen à une divi-
sion d'opposition de composition
différente"

Sommaire

*I. Si une division d'opposition sou-
haite introduire dans la procédure,
soit d'office, soit à la demande d'un
opposant, un nouveau motif d'oppo-
sition, en plus du ou des motifs
développés dans l'acte d'opposition,
le titulaire du brevet doit être infor-
mé (normalement par écrit) non seu-
lement du nouveau motif d'oppo-
sition (à savoir du nouveau fondement
juridique de l'opposition), mais éga-
lement des faits et justifications invo-
qués à l'appui de ce motif (c'est-à-
dire tout ce qui a été développé à
l'appui dudit motif), susceptibles de
conduire à la constatation que le bre-
vet n'est pas valable et à sa révoca-
tion. Le titulaire du brevet doit ensui-
te avoir la possibilité de prendre
position sur le nouveau motif, ainsi
que sur tout ce qui a été développé à
son appui.*

*II. Lorsqu'une décision rendue par
une instance du premier degré est
entachée d'un vice substantiel de
procédure, elle doit être annulée à la*

Beteiligten aufzuheben. Hat ein Beteiligter triftige Gründe für die Befürchtung, daß die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung von ihrer früheren Entscheidung beeinflusst und somit befangen wäre, so muß die Sache auf Antrag dieses Beteiligten vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung erneut verhandelt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 198 835 wurde Einspruch eingelegt. In der Einspruchsschrift hieß es, das Patent werde in vollem Umfang allein aus dem Grund angefochten, daß sein Gegenstand im Hinblick auf die Druckschriften D1 und D2 mangels erfinderischer Tätigkeit (Art. 52 1) und 56 EPÜ) nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ). Hilfsweise wurde von der Einsprechenden eine mündliche Verhandlung beantragt. Im schriftlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurden von der Einsprechenden die Druckschriften D3, D4 und D5 zur weiteren Substantiierung des Einspruchs eingereicht, und die Beteiligten erörterten die Bedeutung des beanspruchten Merkmals bezüglich der "Zerstörung der Haftung" zwischen einem Preßblech und einer ersten Kupferschicht.

In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung wies die Einspruchsabteilung insbesondere darauf hin, daß die Bedeutung der "Haftungszerstörung" in der mündlichen Verhandlung erörtert werde.

II. In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, die am 25. November 1992 stattfand, beantragte die Patentinhaberin im Rahmen ihres Hauptantrags die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung mit den Verfahrensansprüchen 1 bis 7 und den Erzeugnisansprüchen 8 bis 10; Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang unter Streichung der Erzeugnisansprüche 8 bis 10.

Ausweislich der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung wurde der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit des Anspruchs 8 des Patents im Hinblick auf die Druckschrift D2 von der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht und somit in das Verfahren eingeführt; zusätzlich zu Ausführungen namens beider Beteiligten bezüglich der behaupteten mangelnden erfinderischen Tätigkeit machten

decision has to be set aside. If a party has reasonable grounds to suspect that the same composition of opposition division would be tainted by the previous decision and therefore partial, at the request of that party the case should be reheard before a different composition of opposition division.

Summary of facts and submissions

I. An opposition was filed against European patent No. 0 198 835. The notice of opposition stated that the patent was opposed to its full extent, on the single ground that the subject-matter of the patent is not patentable (Article 100(a) EPC) because of lack of inventive step (Article 52(1): 56 EPC), having regard to documents D1 and D2. Oral proceedings were requested by the opponent on an auxiliary basis. During the written procedure before the opposition division, documents D3, D4 and D5 were filed by the opponent in further substantiation of the opposition, and the meaning of the claimed feature concerning "destruction of adhesion" between a press plate and a first copper layer was discussed between the parties.

In a communication accompanying a summons to oral proceedings, the opposition division stated in particular that the meaning of "destruction of adhesion" would be the subject of discussion at the oral proceedings.

II. During the oral proceedings before the opposition division, on 25 November 1992 the proprietor requested maintenance of the patent as granted as his main request including process claims 1 to 7 and product claims 8 to 10, and requested maintenance of the patent in amended form with product claims 8 to 10 deleted, as his auxiliary request.

According to the minutes of the oral proceedings before the opposition division, the ground of lack of novelty of claim 8 of the patent in view of document D2 was raised by the opposition division during the oral proceedings, and was thus introduced into the proceedings, and oral submissions in respect of this new ground were subsequently made by the representatives of both parties - in addition to submissions on behalf of both parties with respect to the

demande d'une partie. Si une partie a de bonnes raisons de soupçonner qu'une division d'opposition siégeant dans la même composition serait influencée par sa décision antérieure et donc partielle, l'affaire doit être réexaminée, à sa demande, par une division d'opposition de composition différente.

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen n° 0 198 835. Il était précisé dans l'acte d'opposition que le brevet était mis en cause dans son intégralité, au seul motif que son objet n'était pas brevetable (article 100 a) CBE), parce qu'il était dénué d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) au regard des documents D1 et D2. L'opposant a requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale. Au cours de la procédure écrite devant la division d'opposition, il a produit les documents D3, D4 et D5 à l'appui de l'opposition, et les parties ont discuté de la signification de la caractéristique revendiquée relative à la "destruction de l'adhésion" entre une plaque de presse et une première couche de cuivre.

Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition a notamment indiqué que la signification de la "destruction de l'adhésion" serait le sujet de discussion de la procédure orale.

II. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, qui a eu lieu le 25 novembre 1992, le titulaire du brevet a demandé, à titre principal, le maintien du brevet tel que délivré, y compris les revendications de procédé 1 à 7 et les revendications de produit 8 à 10, et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée, sans les revendications de produit 8 à 10.

Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que le motif selon lequel l'objet de la revendication 8 est dénué de nouveauté au regard du document D2, a été soulevé, et donc introduit dans la procédure, par la division d'opposition au stade de la procédure orale. Les mandataires des deux parties ont ensuite présenté oralement leurs arguments sur ce nouveau motif, en plus de ceux exposés de part et d'autre sur le

die Vertreter beider Beteiligten anschließend mündliche Ausführungen zu diesem neuen Grund. In der mündlichen Verhandlung erörterten die Beteiligten und die Einspruchsabteilung das Merkmal der Überwindung der Haftung zwischen dem Preßblech und der ersten Kupferschicht im Zusammenhang mit der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, aber die Niederschrift enthält keinen Hinweis darauf, daß der Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) erwähnt, geltend gemacht oder in das Verfahren eingeführt wurde.

In der Niederschrift heißt es, bei Abschluß der mündlichen Verhandlung sei die Entscheidung verkündet worden, daß das Patent widerrufen werde. Die Niederschrift endet mit einer kurzen Begründung der Entscheidung, derzufolge die in Anspruch 1 beanspruchte Erfindung nicht alle Merkmale einschließe, die für den Erhalt i) einer mikroporenen ersten Kupferschicht und ii) den Effekt der Haftungszerstörung erforderlich seien.

III. Die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung trägt das Datum 25. Februar 1993. In ihr wird die Auffassung vertreten, Anspruch 8 sei im Hinblick auf die Druckschrift D2 nicht neu. Bezüglich des Anspruchs 1 heißt es in der Entscheidung, sein Gegenstand unterscheide sich vom Stand der Technik nur durch den Effekt der "Haftungszerstörung", und dieser Effekt sei im angezogenen Stand der Technik nicht bekannt oder angegeben.

In der Entscheidung wird ferner ausgeführt, es sei für die Einspruchsabteilung nicht eindeutig klar, welche Merkmale des Verfahrens die Haftungszerstörung verursachten und ob Anspruch 1 alle Merkmale einschließe, die für den Erhalt a) der porenfreien Schicht und b) des Effekts der Haftungszerstörung erforderlich seien. Infolgedessen wurde die Auffassung vertreten, die Offenbarung der Erfindung sei unzureichend (Art. 100 b) EPÜ), so daß weder dem Haupt- noch dem Hilfsantrag stattgegeben werden könne.

IV. Die Patentinhaberin legte gegen diese Entscheidung ordnungsgemäß Beschwerde ein. In der Beschwerdebegründung wurde vorgebracht, die Beschreibung und die Ansprüche des Patents enthielten insgesamt ausreichende Anweisungen, damit die Erfindung ausgeführt werden

ground of lack of inventive step. The feature of overcoming the adhesion between the press plate and the first copper layer was discussed by the parties and the opposition division during the oral proceedings in the context of lack of novelty and lack of inventive step, but the minutes contain no indication that the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC) was either mentioned or raised or introduced into the proceedings.

The minutes state that at the conclusion of the oral proceedings, the decision was announced that the patent was revoked. The minutes end with brief grounds for the decision, namely that "The invention as claimed in claim 1 does not include all the features necessary for producing (i) a micropore-free first copper layer, and (ii) the destruction of adhesion effect."

III. The written decision of the opposition division is dated 25 February 1993. Claim 8 was held to lack novelty in view of document D2. As regards claim 1, the decision states that the subject-matter of this claim differs from the state of the art only in the "destruction of adhesion" effect, and held that this effect is not known or indicated in the cited state of the art.

The decision goes on to state that it is not clear to the opposition division which feature(s) of the process cause the destruction of adhesion, and that it is not clear that claim 1 includes all the necessary features to obtain (a) the pinhole-free layer, (b) the effect of the destruction of adhesion. On this basis, it was held that the disclosure of the invention was insufficient (Article 100(b) EPC), and both the main and auxiliary requests were therefore not allowable.

IV. The proprietor duly filed an appeal against this decision. In the statement of grounds of appeal it was contended that the description and claims of the patent taken as a whole do give sufficient instructions to enable the invention to be carried out, and furthermore that the appeal

motif du défaut d'activité inventive. Au cours de la procédure orale, les parties et la division d'opposition ont discuté, dans le contexte de l'absence d'activité inventive et de nouveauté, de la caractéristique consistant à vaincre l'adhésion entre la plaque de presse et la première couche de cuivre, mais le procès-verbal n'indique à aucun moment que le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) a été mentionné, soulevé ou introduit dans la procédure.

Le procès-verbal précise que la décision de révoquer le brevet a été prononcée à l'issue de la procédure orale. Il s'achève sur un bref exposé des motifs de la décision, à savoir que l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 ne comporte pas toutes les caractéristiques nécessaires à (1) l'obtention d'une première couche de cuivre dépourvue de micropores et (2) la destruction de l'effet d'adhésion.

III. La décision écrite de la division d'opposition est datée du 25 février 1993. Il en ressort que la revendication 8 a été considérée comme dénuée de nouveauté au regard du document D2. S'agissant de la revendication 1, il y est précisé que son objet diffère de l'état de la technique uniquement par l'effet de "destruction de l'adhésion", et que cet effet n'est ni connu, ni indiqué dans les antériorités citées.

La division d'opposition déclare ensuite dans cette décision qu'elle ne distingue pas clairement quelles sont les caractéristiques du procédé qui provoquent la destruction de l'adhésion et qu'il n'est pas évident que la revendication 1 comprend toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention (a) d'une couche dépourvue de piqûres et (b) de l'effet de destruction de l'adhésion. Elle a donc estimé que l'exposé de l'invention était insuffisant (article 100 b) CBE) et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit ni à la requête principale, ni à la requête subsidiaire.

IV. Le titulaire du brevet a dûment formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a soutenu que la description et les revendications du brevet, prises comme un tout, fournissaient des instructions suffisantes pour permettre à

könne; ferner solle die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden, da der Einspruchsabteilung insofern ein wesentlicher Verfahrensmangel anzulasten sei, als sie ihre Entscheidung über den Widerruf des Patents wegen unzureichender Offenbarung erlassen habe, ohne der Patentinhaberin die Möglichkeit zu geben, diesen Grund zu prüfen und sich dazu zu äußern oder Stellung zu nehmen, was im Widerspruch zu Artikel 113 1) EPÜ stehe.

In ihrer Erwiderung beantragte die Einsprechende, die Beschwerde zurückzuweisen bzw. hilfsweise die Sache an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit über den substantiierten Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit befunden werde, der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung nicht behandelt worden sei.

In einem Bescheid der Kammer wurde erläutert, daß die Beschwerde zunächst hauptsächlich unter Verfahrensaspekten geprüft worden sei und daß aus der Akte eindeutig hervorzugehen scheine, daß eine unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) zu keinem Zeitpunkt von der Einsprechenden oder von der Einspruchsabteilung im Verfahren vor der Einspruchsabteilung konkret geltend gemacht worden sei. Obwohl als einziger Einspruchsgrund in der Einspruchsschrift mangelnde erfinderische Tätigkeit vorgebracht und substantiiert worden sei, sei das Patent wegen mangelnder Neuheit und unzureichender Offenbarung widerrufen worden (wobei in der mündlichen Verhandlung neben der mangelnden erfinderischen Tätigkeit auch mangelnde Neuheit erörtert worden sei). Die Kammer vertrat die vorläufige Meinung, daß der Erlaß der Entscheidung offensichtlich gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoße, da sich die Patentinhaberin vor dem Erlaß der Entscheidung nicht zur geltend gemachten unzureichenden Offenbarung äußern können, und daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege. Werde die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen, so werde die Kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufheben; sie könne entweder die Einspruchsabteilung anweisen, vor Erlaß einer weiteren Entscheidung die weiteren Ausführungen beider Beteiligten sowohl zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit als auch zur unzureichenden Offenbarung zu prüfen (erforderlichenfalls mit Anberaumung einer weiteren mündlichen Verhandlung), oder anordnen, daß die Sache vor einer Einspruchsabteilung in anderer

fee should be refunded in view of the substantial procedural violation by the opposition division in issuing its decision revoking the patent on the ground of insufficiency without giving the proprietor an opportunity to consider and to comment on this ground, or to respond to it, contrary to Article 113(1) EPC.

In reply, the opponent requested that the appeal should be dismissed, or alternatively that the case should be remitted to the opposition division for consideration of the substantiated ground of opposition of lack of inventive step, which ground had not been dealt with in the opposition division's decision.

In a communication on behalf of the board, it was explained that the appeal had been examined on a preliminary, primarily procedural basis, and that it seemed clear from the file record that the ground of insufficiency (Article 100(b) EPC) was never specifically raised by the opponent or by the opposition division during the proceedings before the opposition division. However, although the only ground of opposition which was raised and substantiated in the notice of opposition was that of lack of inventive step, the patent had been revoked on the grounds of lack of novelty and insufficiency (lack of novelty having been discussed during the oral proceedings in addition to lack of inventive step). The board expressed the preliminary opinion that since the proprietor had not been given an opportunity to comment upon the ground of insufficiency prior to issue of the decision, it appeared that the issue of the decision was contrary to Article 113(1) EPC, and that a substantial procedural violation had occurred. The communication stated that "if the case is remitted to the first instance, the Board would set aside the decision of the opposition division, and could either order the opposition division to consider the further submissions of both parties on both lack of inventive step and insufficiency (if necessary with further oral proceedings) before issuing a further decision, or it could order that the case be reheard before a different composition of opposition division. Either of these courses would involve considerable delay. Alternatively, the board could examine and decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency itself, but this would deprive

l'homme du métier d'exécuter l'invention, et que la taxe de recours devait lui être remboursée, au motif que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en fondant sa décision de révoquer le brevet sur le motif de l'insuffisance, sans lui avoir donné la possibilité d'examiner ce motif et de prendre position, ou d'y répondre, ce qui est contraire à l'article 113(1) CBE.

En réponse, l'opposant a demandé le rejet du recours ou le renvoi de l'affaire à la division d'opposition aux fins d'examiner le motif d'opposition du défaut d'activité inventive qui avait été développé, mais qui n'avait pas été traité dans la décision de la division d'opposition.

La Chambre a expliqué dans une notification que le recours avait dans un premier temps été examiné d'un point de vue essentiellement procédural et qu'il ressortait clairement du dossier, lui semblait-il, que ni l'opposant, ni la division d'opposition n'avait à aucun moment spécifiquement soulevé le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) au cours de la procédure devant la division d'opposition. Toutefois, bien que le seul motif d'opposition soulevé et développé dans l'acte d'opposition fût le défaut d'activité inventive, le brevet avait été révoqué aux motifs que son objet était dénué de nouveauté et que l'exposé de l'invention était insuffisant (l'absence de nouveauté ayant été discutée au cours de la procédure orale, en plus du défaut d'activité inventive). La Chambre a exprimé l'avis préliminaire que le prononcé de la décision était contraire à l'article 113(1) CBE et qu'un vice substantiel de procédure avait été commis, étant donné que le titulaire du brevet n'avait pas pu prendre position sur le motif de l'insuffisance avant le prononcé de la décision. Dans sa notification, la Chambre a précisé que si l'affaire était renvoyée à la première instance, elle annulerait la décision de la division d'opposition, et pourrait soit ordonner à la division d'opposition d'examiner les nouvelles conclusions des deux parties sur le défaut d'activité inventive et l'insuffisance (si nécessaire en convoquant une nouvelle procédure orale), et ce avant de prononcer une nouvelle décision, soit ordonner que l'affaire soit réexaminée par une division d'opposition de composition différente. Ces deux options impliqueraient l'une comme l'autre un retard

Besetzung erneut verhandelt werde. Beide Vorgehensweisen seien mit erheblichen Verzögerungen verbunden. Alternativ könne die Kammer die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung auch selbst prüfen und entscheiden, aber ein solches Vorgehen würde der Einsprechenden in der Frage der erfinderischen Tätigkeit und der Patentinhaberin bezüglich der Frage der unzureichenden Offenbarung eine erstinstanzliche Entscheidung vorenthalten. Beide Beteiligte wurden gebeten anzugeben, welches Vorgehen sie für das weitere Verfahren bevorzugten.

Die Einsprechende beantragte in ihrer Erwiderung, die Beschwerdekammer möge die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung entscheiden.

Die Patentinhaberin erklärte in ihrer Erwiderung, sie nehme die vorstehend genannte vorläufige Meinung der Kammer zur Kenntnis, die von der Einsprechenden offensichtlich nicht beanstandet werde; eine etwaige Entscheidung der Kammer solle dem wesentlichen Verfahrensmangel abhelfen.

Sie stimmte der Beschwerdekammer zu, daß der Patentinhaberin ein faires rechtliches Verfahren vor einer ersten Instanz bezüglich der Frage der unzureichenden Offenbarung vorenthalten werde, wenn die Kammer die Fragen der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der unzureichenden Offenbarung entscheide; folglich bevorzuge sie die Zurückverweisung der Sache an eine anders besetzte Einspruchsabteilung, die alle bisherigen Behauptungen im Zusammenhang mit den vorstehend genannten drei Gründen, nämlich mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tätigkeit und unzureichende Offenbarung, noch einmal prüfen solle.

Entscheidungsgründe

1. Die "unzureichende Offenbarung" (Art. 100 b) EPÜ) wurde in der Einspruchsschrift weder behauptet noch substantiiert (Nr. I), und die Akte enthält keinerlei Hinweis darauf, daß dieser Grund in der mündlichen Verhandlung von der Einspruchsabteilung konkret erhoben und in das Einspruchsverfahren eingeführt worden wäre (Nr. II). Dieser Sachverhalt scheint zwischen den Beteiligten nicht strittig zu sein (Nr. IV).

the opponent of a first instance decision on inventive step, and would also deprive the proprietor of a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency." Both parties were asked to indicate their preferred future course for the proceedings.

In reply, the opponent requested that the board of appeal should proceed to decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency, after appointing oral proceedings.

Also in reply, the proprietor noted the board's preliminary opinion set out above, and that this did not appear to be disputed by the opponent, and submitted that any decision of the board should remedy the substantial procedural violation.

He agreed with the board of appeal that if the board proceeded to decide the issues of novelty, inventive step and insufficiency, this would deprive the proprietor of a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency, and consequently he stated his preference that the case should be remitted to an opposition division of different composition, for reconsideration of all submissions made so far in connection with the above three grounds of novelty, inventive step and insufficiency.

Reasons for the decision

1. The ground of "insufficiency" (Article 100(b) EPC) was neither alleged nor substantiated in the notice of opposition (paragraph I above), and there is nothing in the file record of this case to suggest that it was specifically raised and introduced into the opposition during the oral proceedings by the opposition division (paragraph II above). The above facts appear not to be in dispute between the parties (paragraph IV above).

considérable. La Chambre pourrait également examiner et trancher elle-même les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, mais l'opposant serait dans ce cas privé d'une décision de la première instance sur l'activité inventive, et le titulaire du brevet d'une audition équitable sur le motif de l'insuffisance devant la première instance. Les deux parties ont été invitées à indiquer leur préférence en ce qui concerne la suite à donner à la procédure.

En réponse, l'opposant a demandé que la Chambre de recours statue sur les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, après avoir convoqué une procédure orale.

Le titulaire du brevet a quant à lui pris note de l'avis préliminaire de la Chambre (exposé supra), qui ne lui paraissait pas être contesté par l'opposant, et a fait valoir que toute décision de la Chambre devrait remédier au vice substantiel de procédure qui avait été commis.

En accord avec la Chambre, le titulaire du brevet a estimé que si celle-ci décidait de statuer sur la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance, il serait privé d'une audition équitable sur le motif de l'insuffisance devant la première instance. Il a donc marqué sa préférence pour le renvoi de l'affaire à une division d'opposition de composition différente, afin que soient réexaminées toutes les conclusions présentées jusque-là sur les trois motifs susmentionnés relatifs à la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance.

Motifs de la décision

1. Le motif de l'"insuffisance" (article 100 b) CBE) n'a été ni invoqué, ni développé dans l'acte d'opposition (point I supra), et rien dans le dossier de cette affaire ne suggère que la division d'opposition ait spécifiquement soulevé et introduit ce motif dans la procédure d'opposition au cours de la procédure orale (point II supra). Les faits ci-dessus ne semblent pas contestés par les parties (point IV supra).

Die Patentinhaberin hatte also erst durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das Patent wegen unzureichender Offenbarung widerrufen wurde, davon erfahren, daß dieser Einspruchsgrund geltend gemacht worden war. Daraus folgt zwangsläufig, daß der Erlaß dieser Entscheidung einen direkten Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ darstellt, der besagt: "Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten".

In der Entscheidung T 951/92 (ABI. EPA 1996, 53) heißt es hierzu wie folgt: "In einigen früheren Beschwerdekammerentscheidungen wurde festgestellt, daß diese Vorschrift von größter Bedeutung sei, wenn die Gerechtigkeit in Verfahren zwischen dem EPA und einem Verfahrensbeteiligten gewahrt bleiben sollte (siehe vor allem die Stellungnahme G 4/92, ABI. EPA 1994, 149 sowie die Entscheidungen J 20/85, ABI. EPA 1987, 102 und J 3/90, ABI. EPA 1991, 550); sie spiegelt den allgemein anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts wider, wonach ein Verfahrensbeiliger "Anspruch auf rechtliches Gehör" hat, bevor eine Entscheidung getroffen wird."

Ferner heißt es in dieser Entscheidung: "Daher sollte der Begriff "Gründe" in Artikel 113 (1) EPÜ nicht eng ausgelegt werden. Insbesondere ist damit im Kontext des Prüfungsverfahrens nicht nur ein einzelner Grund für die Beanstandung der Anmeldung im engeren Sinne eines Erfordernisses des EPÜ gemeint, das als nicht erfüllt angesehen wird, sondern es sind darunter auch die wesentlichen Gründe sowohl rechtlicher als auch faktischer Art zu verstehen, die die Zurückweisung der Anmeldung bedingen. Mit anderen Worten, der Anmelder muß vor Erlaß einer Entscheidung über die Gründe unterrichtet werden, die ihm vorgehalten werden, und er muß auch die Möglichkeit erhalten, darauf einzugehen."

Diese Auslegung des Artikels 113 (1) EPÜ gilt gleichermaßen für das Einspruchsverfahren.

Um dem Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ im vorliegenden Fall zu genügen, hätte die Patentinhaberin vor dem Erlaß der Entscheidung nicht nur von dem neu erhobenen und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgrund (d. h. Art. 100 b) EPÜ), also der Rechtsgrundlage für die Anfechtung des Patents (siehe

Consequently, the first time that the proprietor was made aware that insufficiency was being raised as a ground of opposition to the patent was upon receipt of the decision of the opposition division in which the patent was revoked on this ground. It necessarily follows that the issue of this decision was directly contrary to the requirement of Article 113(1) EPC, which states 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".

As stated in decision T 951/92 (OJ EPO 1996, 53), this provision "has been recognised in a number of previous board of appeal decisions as being of fundamental importance for ensuring a fair procedure between the EPO and parties conducting proceedings before it (see in particular opinion G 4/92, OJ EPO 1994, 149, decision J 20/85, OJ EPO 1987, 102, and decision J 3/90, OJ EPO 1991, 550), and reflects the generally recognised principle of procedural law that a party to proceedings has "a right to be heard" before a decision is issued".

Furthermore, this decision states that "the term 'grounds or evidence' in Article 113(1) EPC should not be narrowly interpreted. In particular, in the context of examination procedure the word 'grounds' does not refer merely to a ground of objection to the application in the narrow sense of a requirement of the EPC which is considered not to be met. The word 'grounds' should rather be interpreted as referring to the essential reasoning, both legal and factual, which leads to refusal of the application. In other words, before a decision is issued an applicant must be informed of the case which he has to meet, and must have an opportunity of meeting it".

This interpretation of Article 113(1) EPC is equally applicable in the context of opposition proceedings.

In a case such as the present, in order to satisfy Article 113(1) EPC, before issuing the decision it would have been necessary to inform the proprietor not only of the new ground of opposition being raised and introduced into the proceedings (ie Article 100(b) EPC), this being the legal basis on which the patent was

Le titulaire du brevet a donc été informé pour la première fois que le motif d'opposition de l'insuffisance avait été soulevé à l'encontre du brevet, à la réception de la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet pour ce motif. En conséquence, le prononcé de cette décision était contraire aux exigences de l'article 113(1) CBE, aux termes duquel "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".

Comme indiqué dans la décision T 951/92 (JO OEB 1996, 53), "Dans un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours, il a été considéré que cette disposition était d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB (cf. notamment avis G 4/92, JO OEB 1994, 149 ; décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, et décision J 3/90, JO OEB 1991, 550), et qu'elle était la traduction du principe généralement admis selon lequel une partie à la procédure a le "droit d'être entendue" avant qu'une décision ne soit rendue".

La décision dit également que "par conséquent, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113 (1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre."

Cette interprétation de l'article 113(1) CBE s'applique également à la procédure d'opposition.

Dans une affaire telle que la présente espèce, le respect des dispositions de l'article 113(1) CBE aurait exigé que le titulaire du brevet fût informé, avant le prononcé de la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition qui avait été soulevé et introduit dans la procédure (article 100 b) CBE), à savoir du fondement

Entscheidungen G 1/95 und G 7/95, ABI. EPA 1996, 615, 626), sondern auch von den wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Gründen unterrichtet werden müssen, die das Patent in seinem Rechtsbestand gefährden und zum Widerruf führen könnten. Danach hätte die Patentinhaberin auch noch ausreichend Gelegenheit erhalten müssen, sich zu diesem neuen Grund zu äußern.

Vorliegend ist die Kammer davon überzeugt, daß im Verfahren vor der Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 (1) EPÜ verstoßen wurde und das Verfahren mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet war, so daß die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung gerechtfertigt ist.

2. Ferner muß über den weiteren Verfahrensablauf entschieden werden. Wie unter Nummer IV ausgeführt, haben die Beteiligten diesbezüglich unterschiedliche Ansichten geäußert.

Der wichtigste Faktor, der nach Ansicht der Kammer bei der Entscheidung über den weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt werden muß, ist die Tatsache, daß die Patentinhaberin bezüglich des Einspruchsgrunds der unzureichenden Offenbarung kein rechtliches Gehör vor einer ersten Instanz erhalten hatte, bevor die Entscheidung über den Widerruf des Patents aus diesem Grund erging. Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte hat einen Rechtsanspruch auf rechtliches Gehör vor zwei Instanzen, bevor über die Sache rechtskräftig zu seinen Ungunsten entschieden wird.

Aus dem Vorstehenden folgt erstens, daß die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückzuverweisen ist (Antrag der Patentinhaberin); sie ist nicht von der Beschwerdekammer zu entscheiden (Antrag der Einsprechenden).

Zweitens folgt daraus nach Auffassung der Kammer zwangsläufig auch, daß im Anschluß an diese Zurückverweisung eine anders (d. h. mit drei neuen Mitgliedern) besetzte Einspruchsabteilung die drei geltend gemachten und in das Verfahren eingeführten Einspruchsgründe (mangelnde Neuheit, mangelnde erfindnerische Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) prüfen und über die Sache entscheiden muß.

Wenn nämlich die Einspruchsabtei-

being challenged (see decisions G 1 and 7/95, OJ EPO 1996, 615, 626), but also of the essential legal and factual reasons which could lead to a finding of invalidity and revocation. Thereafter it would have been necessary to ensure that the proprietor had a proper opportunity to present comments in reply to this new ground.

In the proceedings before the opposition division in the present case, the board is satisfied that Article 113(1) EPC was violated, and that a substantial procedural violation occurred, which justifies setting aside the decision of the opposition division.

2. The further matter to be decided is the future course of these proceedings. As set out in paragraph IV above, the parties have expressed different views on this.

In the board's view, when deciding the future course of these proceedings, the most important factor to be taken into account is the fact that the proprietor has not had a fair hearing before a first instance in relation to the ground of insufficiency prior to the issue of a decision purporting to revoke the patent on this ground. All parties to opposition proceedings are entitled as a matter of legal right to a fair hearing before each of two instances, before the case is finally decided against such a party.

On this basis, it follows in the first place that the decision of the opposition division should be set aside, and that the case should be remitted to the first instance for rehearing (as requested by the proprietor) and should not be decided by the board of appeal (as requested by the opponent).

Furthermore, in the second place, in the board's view it also necessarily follows that following such remittal to the first instance, the case should be examined and decided by a different composition of opposition division (that is, by a composition of three new members), in relation to the three grounds of opposition (novelty, inventive step (Article 100(a) EPC) and sufficiency (Article 100(b) EPC) that have been raised and introduced into the proceedings.

If the case was to be heard further

juridique sur la base duquel le brevet était contesté (cf. décisions G 1/95 et G 7/95, JO OEB 1996, 615, 626), mais également des faits et justifications développés à l'appui de ce motif susceptibles de conduire à la constatation que le brevet n'est pas valable et à sa révocation. Il aurait ensuite fallu veiller à ce que le titulaire ait la possibilité de prendre position sur ce nouveau motif.

En l'espèce, la Chambre est convaincue que la procédure devant la division d'opposition est contraire à l'article 113(1) CBE et entachée d'un vice substantiel, ce qui justifie l'annulation de la décision de la division d'opposition.

2. Il convient également de décider de la suite à donner à la présente procédure. Comme énoncé au point IV supra, les parties ont émis des avis divergents à cet égard.

Selon la Chambre, le principal facteur à prendre en considération pour décider de la suite à donner à cette procédure est le fait que le titulaire du brevet n'a pas été équitablement entendu en première instance sur le motif de l'insuffisance, avant le prononcé de la décision de révoquer le brevet pour ce motif. Toute partie à la procédure d'opposition a le droit d'être entendue équitablement devant les deux instances, avant que l'affaire ne soit définitivement tranchée à son encontre.

Il résulte en premier lieu de ce qui précède que la décision de la division d'opposition doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré en vue de son réexamen (comme requis par le titulaire du brevet) et non être tranchée par la Chambre de recours (comme requis par l'opposant).

De l'avis de la Chambre, il convient en outre qu'une fois renvoyée à la première instance, l'affaire soit examinée et tranchée par une division d'opposition ayant une composition différente (c'est-à-dire trois nouveaux membres), et porte sur les trois motifs d'opposition (nouveau, activité inventive (article 100 a) CBE) et insuffisance (article 100 b) CBE) qui ont été soulevés et introduits dans la procédure.

Si l'affaire devait être réexaminée et

lung in derselben Besetzung weiter über den Fall verhandeln und entscheiden würde, müßten ihre Mitglieder vorher das Ergebnis ihrer eigenen früheren Entscheidung aus ihrem Gedächtnis tilgen.

Ein Beteiligter erhält nur dann ein faires Verfahren vor einem Gericht, wenn er (nach objektiven Maßstäben) keinen triftigen Grund für die **Befürchtung** hat, ein Mitglied des Gerichts sei im Hinblick auf den zu entscheidenden Fall befangen oder voreingenommen. Nach Aussage der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 5/91 (ABl. EPA 1992, 617) "ist es ... als allgemeiner Rechtsgrundsatz anzusehen, daß niemand über eine Angelegenheit entscheiden darf, in der er von einem Beteiligten aus guten Gründen der Befangenheit verdächtigt werden kann". Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer gilt dies "für Bedienstete der erstinstanzlichen Organe des EPA, die an Entscheidungen mitwirken, die die Rechte eines Beteiligten berühren können".

In einem Fall wie diesem kommt es weder darauf an, ob die Mitglieder der Einspruchsabteilung nach Aktenlage schon im bisherigen Verfahren nachweislich parteilich gewesen sind (vgl. Entscheidung T 261/88 vom 16. Februar 1993), noch darauf, ob die bisherigen Mitglieder der Einspruchsabteilung bei einer erneuten Verhandlung des Falles tatsächlich unvoreingenommen und unparteilich wären. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Beteiligter (in diesem Fall die Patentinhaberin) einen triftigen Grund für die Befürchtung haben könnte, daß ihm kein faires Verfahren zuteil würde, wenn die Einspruchsabteilung in derselben Besetzung über den Fall verhandeln würde (weil sie hinsichtlich der Erledigung der Sache möglicherweise bereits eine vorgefaßte Meinung hat, befangen oder anderweitig beeinflußt ist).

Im vorliegenden Fall hatte die Einspruchsabteilung bereits einmal eine schriftliche Entscheidung erlassen, die Gründe für den Widerruf des Patents enthielt, so daß die Patentinhaberin (wie ihr Antrag auf erneute Verhandlung vor einer anders besetzten Einspruchsabteilung zeigt) nach Auffassung der Kammer aus guten Gründen befürchtete, daß es der Einspruchsabteilung in derselben Besetzung schwerfallen würde, unbeeinflusst von ihrer früheren Entscheidung neu über die Sache zu verhandeln und zu entscheiden. Es liegt deshalb eindeutig im Interesse

and re-decided by the same composition of opposition division, the members of the opposition division would have to attempt to put out of their minds the result of the previous decision that they issued, before rehearing and re-deciding the case.

If a party is to receive a fair hearing before a tribunal, such a party should have no reasonable ground (on an objective basis) to **suspect** that any member of the tribunal is partial or prejudiced in relation to deciding the case. As stated by the Enlarged Board of Appeal in decision G 5/91 (OJ EPO 1992, 617), "it must... be considered as a general principle of law that nobody should decide a case in respect of which a party may have good reasons to assume partiality". The Enlarged Board held that this principle applies to "employees of the departments of first instance of the EPO taking part in decision-making activities affecting the rights of any party".

Thus, in a case such as the present, the important point is not whether the file record shows any previous evidence of actual partiality by the members of the opposition division during the previous conduct of the case (see decision T 261/88, 16 February 1993), nor whether the present members of the opposition division would in fact be unprejudiced or impartial if they reheard the case, but whether a party (in this case the proprietor) would have reasonable ground to suspect that they would not receive a fair hearing if the case was reheard before the same composition of opposition division (whether because of possible prejudice as to how the case should be decided, or because of possible partiality, or otherwise).

In the present case, since the opposition division has already issued a written decision containing reasons for revoking the patent, in the board's judgment the proprietor has reasonable grounds to suspect that the same composition of opposition division would have difficulty in rehearing and deciding the case without being tainted by its previous decision (as reflected by the proprietor's request for rehearing before a different composition). It is therefore clearly in the interest of the proper administration of justice within the EPO that this case should be reheard and

tranchée par la même division d'opposition, les membres de cette dernière devraient auparavant essayer de faire abstraction de l'issue de la première décision qu'ils ont rendue.

Pour qu'une partie soit entendue de manière équitable devant un tribunal, elle ne doit pas avoir de bonnes raisons (d'un point de vue objectif) de soupçonner qu'un membre de ce tribunal est partial ou a des préjugés dans l'affaire. Comme l'a dit la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), on doit "admettre comme un principe général du droit qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité". Elle a également déclaré que ce principe s'appliquait "aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties".

Aussi, dans une affaire telle que la présente espèce, l'important n'est pas de savoir si le dossier contient des éléments prouvant la partialité effective des membres de la division d'opposition au cours de la procédure antérieure (cf. décision T 261/88, en date du 16 février 1993), ou si les membres de la présente division d'opposition seraient impartiaux ou ne nourriraient aucun préjugé s'ils réexaminaient l'affaire, mais bien de savoir si une partie (en l'espèce le titulaire du brevet) a de bonnes raisons de soupçonner qu'elle ne serait pas équitablement entendue, au cas où l'affaire serait réexaminée par la même division d'opposition (en raison d'un éventuel préjugé sur la manière dont l'affaire doit être tranchée ou d'une éventuelle partialité, ou pour tout autre motif).

En l'espèce, la Chambre estime que comme la division d'opposition a déjà rendu une décision écrite, exposant les motifs de révocation du brevet, le titulaire du brevet est fondé à croire que cette même division d'opposition éprouverait des difficultés à examiner et à trancher de nouveau l'affaire sans être influencée par sa décision antérieure (comme le reflète la demande du titulaire du brevet tendant à renvoyer l'affaire, pour réexamen, à une division d'opposition de composition différente). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein

einer ordnungsgemäßen Rechtspflege beim EPA, daß dieser Fall von einer anders besetzten Einspruchsabteilung verhandelt und entschieden wird.

3. Gemäß der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408, 420) ist eine Einspruchsabteilung nach Artikel 114 EPÜ befugt, nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist neue Einspruchsgründe in das Einspruchsverfahren einzuführen, und zwar entweder auf Antrag eines Einsprechenden oder von Amts wegen, "wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden".

Beschließt eine Einspruchsabteilung, zusätzlich zu dem oder den vom Einsprechenden in der Einspruchsschrift erhobenen und substantiierten Einspruchsgründen einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, so sollte sie dies nach Auffassung der Kammer in aller Regel schriftlich und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Verfahren tun. Die schriftliche Mitteilung, mit der die Einspruchsabteilung den Patentinhaber davon unterrichtet, daß ein neuer Einspruchsgrund in das Verfahren eingeführt wird, soll dabei sicherstellen, daß der Patentinhaber nicht nur den neuen Einspruchsgrund bzw. die neue Rechtsgrundlage (z. B. unzureichende Offenbarung gemäß Art. 100 b) EPÜ) kennt, sondern auch die rechtlichen und faktischen Gründe zur Untermauerung dieses neuen Einspruchsgrunds, damit er genau weiß, was ihm vorgehalten wird, und hinreichend Gelegenheit hat, sich hierzu zu äußern.

Wenn sich eine Einspruchsabteilung in einem ausgesprochenen Ausnahmefall erstmals in der mündlichen Verhandlung veranlaßt sieht, einen neuen Einspruchsgrund in das Verfahren einzuführen, so empfiehlt es sich nach Auffassung der Kammer grundsätzlich, daß sie dem Patentinhaber die Einführung des neuen Einspruchsgrunds und die ihn substantiierenden rechtlichen und faktischen Gründe auch in der mündlichen Verhandlung schriftlich mitteilt. Auf diese Weise kann jedes Mißverständnis vermieden und die Mitteilung in die Akte aufgenommen werden.

4. Der Beschwerde der Patentinhaberin wird stattgegeben; die Beschwerdegebühr wird ihr gemäß Regel 67 EPÜ zurückgezahlt.

re-decided by a different composition of opposition division.

3. According to opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420), an opposition division has the power under Article 114 EPC to introduce a new ground of opposition into the opposition proceedings after the nine-months period for filing a notice of opposition has expired, either upon request by an opponent or of its own motion," in cases where, prima facie, there are clear reasons to believe that such grounds are relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent".

In the board's view, in all normal cases, if an opposition division decides to introduce a new ground of opposition into the proceedings in addition to the ground(s) of opposition which the opponent has raised and substantiated in the notice of opposition, this should be done in writing as early as possible in the proceedings. The written notification to the patent proprietor from the opposition division which informs the proprietor that a new ground of opposition will be introduced into the proceedings should at the same time ensure that the proprietor is informed not only of the new ground or legal basis (eg insufficiency under Article 100(b) EPC), but also of the legal and factual reasons which would in effect substantiate the new ground, so that the proprietor is fully informed of the case which he has to meet, and has a proper opportunity to present comments in reply.

If in a very exceptional case, an opposition division decides for the first time during oral proceedings that a new ground of opposition should be introduced into the proceedings, in the board's view it would in principle be appropriate that, even during oral proceedings, the opposition division should notify the proprietor in writing both of the introduction of the new ground and of the legal and factual reasons which substantiate such new ground. In this way possible misunderstandings would be avoided, and the notification would be part of the written file record of the case.

4. The appeal of the proprietor is allowed, and the appeal fee shall be refunded to the proprietor pursuant to Rule 67 EPC.

de l'OEB, il convient donc que l'affaire soit réexaminée et tranchée par une division d'opposition de composition différente.

3. Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420), une division d'opposition est habilitée, en vertu de l'article 114 CBE, à introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, soit à la requête d'un opposant, soit d'office, "dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposent en totalité ou en partie au maintien du brevet européen".

Dans les cas normaux, la Chambre est d'avis que si une division d'opposition décide d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, en plus du ou des motifs d'opposition invoqués et développés par l'opposant dans l'acte d'opposition, elle doit le faire le plus rapidement possible par écrit durant la procédure. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet en vue de l'informer qu'elle va introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure, la division d'opposition doit également veiller à lui faire part non seulement du nouveau motif ou du nouveau fondement juridique (par ex. l'insuffisance au titre de l'article 100 b) CBE), mais également des arguments de fait et de droit à l'appui de ce nouveau motif, afin que le titulaire du brevet soit informé de tous les arguments auxquels il doit répondre et qu'il puisse prendre position.

Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide, pour la première fois au cours de la procédure orale, d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, la Chambre juge en principe approprié que la division d'opposition notifie par écrit au titulaire du brevet, même durant la procédure orale, le nouveau motif introduit, ainsi que les faits et justifications développés à l'appui de ce nouveau motif. L'on pourrait ainsi éviter d'éventuels malentendus, et la notification constituerait une pièce écrite du dossier.

4. Il est fait droit au recours formé par le titulaire du brevet et la taxe de recours doit lui être remboursée conformément à la règle 67 CBE.

5. Die Patentinhaberin hat in ihrer Beschwerdeschrift beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung so zu ändern, daß das Patent nur mit den Ansprüchen 1 bis 7 aufrechterhalten wird. Da jedoch die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben wird, steht die Erledigung der unter Nummer II genannten Anträge der Patentinhaberin noch an. Etwaige andere Anträge müßten von der Patentinhaberin im weiteren Verfahren vor einer Einspruchsabteilung in neuer Besetzung gestellt werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben; der Beschwerde wird stattgegeben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, die Einspruchsgründe mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 100 a) EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ) von einer anders besetzten Einspruchsabteilung prüfen zu lassen.
3. Die Beschwerdegebühr wird der Patentinhaberin gemäß Regel 67 EPÜ zurückgezahlt.

5. In the notice of appeal, the proprietor requested that the decision of the opposition division be amended so that the patent is maintained with claims 1 to 7 only. However, since the decision of the opposition division will be set aside, the requests of the proprietor as set out in paragraph II above still stand. Any different requests which the proprietor wishes to make should be filed during the further proceedings before the new composition of opposition division.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the opposition division is set aside and the appeal is allowed.
2. The case is remitted to the opposition division with an order that the grounds of opposition of lack of novelty and lack of inventive step (Article 100(a) EPC) and of insufficient disclosure (Article 100(b) EPC) be examined by a different composition of opposition division.
3. The appeal fee shall be refunded to the proprietor pursuant to Rule 67 EPC.

5. Dans son acte de recours, le titulaire du brevet a demandé que la décision de la division d'opposition soit modifiée de façon à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 7 seulement. Toutefois, la décision de la division d'opposition étant annulée, les requêtes du titulaire du brevet, telles qu'exposées au point II supra, sont toujours valables. Si le titulaire du brevet désire formuler toute autre requête, il doit le faire au cours de la procédure devant la nouvelle division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée et il est fait droit au recours.
2. L'affaire est renvoyée à une division d'opposition de composition différente, avec l'ordre d'examiner les motifs d'opposition suivants : l'absence de nouveauté et le défaut d'activité inventive (article 100 a) CBE), ainsi que l'insuffisance de l'exposé (article 100 b) CBE).
3. La taxe de recours est remboursée au titulaire du brevet conformément à la règle 67 CBE.