

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.5
vom 22. September 1997
T 522/94 – 3.2.5
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Gall
Mitglieder: H. P. Ostertag
A. Burkhardt

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
TECHMO Car S.p.A.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
GLAMA Maschinenbau GmbH

Stichwort: angetriebenes
Pflannentransportfahrzeug/TECHMO

Artikel: 99 EPÜ

Regel: 55 c), 56 (1) EPÜ

Schlagwort: "Zulässigkeit des Ein-
spruchs" – "Substantiierung" –
"durch Benutzung oder in sonstiger
Weise zugänglich gemacht" – "Fälle
von Zugänglichmachung in sonstiger
Weise"

Leitsätze

I. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jeder Phase des Einspruchs- und des anschließenden Einspruchs- beschwerdeverfahrens von Amts wegen zu prüfen. Die Frage der Zulässigkeit kann und muß gegebenenfalls von der Kammer im Beschwerdeverfahren gestellt werden, selbst wenn sie dort erstmals aufgeworfen wird (T 289/91, ABl. EPA 1994, 649; T 28/93, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

II. Die Zulässigkeit des Einspruchs muß anhand des Inhalts der Einspruchsschrift in der eingereichten Fassung unter Berücksichtigung etwaiger weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen beurteilt werden, soweit sie die Zulässigkeit in Frage stellende Mängel beheben. Solche Mängel können nicht nach Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt werden (R. 56 (1) EPÜ, am Ende).

III. Anhand der Angaben in der Einspruchsschrift muß sich feststellen lassen, ob der "Fall" oder "ein Stand der Technik" der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschrei-

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.5
dated 22 September 1997
T 522/94 – 3.2.5
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. Gall
Members: H. P. Ostertag
A. Burkhardt

Patent proprietor/Appellant:
TECHMO Car S.p.A.

Opponent/Respondent: GLAMA
Maschinenbau GmbH

Headword: Powered vehicle for
operation of ladles/TECHMO

Article: 99 EPC

Rule: 55(c), 56(1) EPC

Keyword: "Admissibility of oppo-
sition" – "Substantiation of grounds
of opposition" – "Made available by
use or in any other way" –
"Instances of state of the art made
available in any other way"

Headnote

I. The admissibility of the opposition must be checked ex officio in every phase of the opposition and ensuing appeal proceedings. It can and, where appropriate, must be raised by the board in appeal proceedings even if this is the first time this matter is addressed (T 289/91, OJ EPO 1994, 649; T 28/93, reasons, 2, not published in the OJ EPO).

II. Admissibility of the opposition has to be judged on the basis of the content of the notice of opposition as filed, taking account of additional documents filed before the expiry of the opposition period as far as they remedy any deficiency fatal to the admissibility. Such a defect cannot be remedied outside the period for opposition (Rule 56(1) EPC, in fine).

III. On the basis of statements contained in the notice of opposition it must be possible to qualify whether the "instance" or "aspect of the state of the art" was made available to the

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.5, en
date du 22 septembre 1997
T 522/94 – 3.2.5
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Gall
Membres : H. P. Ostertag
A. Burkhardt

Titulaire du brevet/requérant :
TECHMO Car S.p.A.

Opposant/intimé : GLAMA
Maschinenbau GmbH

Référence : Véhicule à moteur pour
la manutention de poches/TECHMO

Article : 99 CBE

Règle : 55(c), 56(1) CBE

Mot-clé : "Recevabilité de l'oppo-
sition" – "Faits et justifications invo-
qués à l'appui des motifs d'oppo-
sition" – "Rendu accessible par un
usage ou par tout autre moyen" –
"Cas d'accessibilité par un autre
moyen"

Sommaire

I. La recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui lui fait suite. La chambre de recours peut et, le cas échéant, doit vérifier la recevabilité de l'opposition dans le cadre de la procédure de recours, même si cette question est soulevée pour la première fois à ce stade (T 289/91, JO OEB 1994, 649; T 28/93, point 2 des motifs, non publiée au JO OEB).

II. La recevabilité de l'opposition doit être appréciée d'après le contenu de l'acte d'opposition tel qu'il a été déposé, en tenant compte des documents supplémentaires produits avant l'expiration du délai d'opposition afin de remédier à toutes les irrégularités fatales pour la recevabilité de l'opposition. Les irrégularités de ce genre ne peuvent être rectifiées une fois passé le délai d'opposition (règle 56(1) CBE in fine).

III. En s'appuyant sur les indications contenues dans l'acte d'opposition, il doit être possible de déterminer si l'exemple ou l'aspect de l'état de la technique a été rendu accessible au

bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 54 (2) EPÜ) und worin er besteht.

IV. Damit ein Einspruch gemäß Regel 55 c) EPÜ begründet ist, muß aus der Einspruchsschrift hervorgehen, "was" "wann" unter welchen Umständen – insbesondere "wem" – zugänglich gemacht worden ist.

V. Hauptzweck des Zulässigkeitsverfahrens ist es, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu prüfen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein, mit der die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 211 846 widerrufen hatte, nachdem aufgrund des Artikels 100 a) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 52 (1), 54 (mangelnde Neuheit) und 56 (mangelnde erfinderische Tätigkeit) gegen das Patent in vollem Umfang Einspruch eingelegt worden war.

II. Die Einsprechende begründete ihren Einspruch mit mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit (Art. 52 (1) in Verbindung mit den Art. 54 und 56 EPÜ) und verwies "ferner auf Unterlagen, die bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden sind", nämlich zwei Broschüren, in denen jeweils der Name Techmo erscheint:

a) "TRUCKS FOR ALUMINIUM INDUSTRY TECHMO – TAPPING TRUCK mod. 7.167" (in der angefochtenen Entscheidung Entgegenhaltung E1 genannt) und

b) "TAPPING TRUCK FOR ALUMINIUM (and molten bath)" vom Juli 1984, die auf Seite 1 folgenden Hinweis enthält:
"TAPPING TRUCK TECHMO
Techmo has designed a set of tapping trucks with maximum loads for 3.5 to 6.5 t/Al, suitable for side by side and end by end pots.

With TECHMO's tapping truck (see leaflet enclosed) following advantages can be obtained: ..." (in der angefochtenen Entscheidung Entgegenhaltung E2 genannt).

Nach Ansicht der Einsprechenden stellt der letzte Satz ("With TECHMO's tapping truck see leaflet enclosed" – E2, Zeile 24) eine ein-

public by means of a written or oral description, by use, or in another way (Article 54(2) EPC) and of what it consists.

IV. In order to be substantiated pursuant to Rule 55(c) EPC the notice of opposition must indicate "when", "what" and under what circumstances, in particular "to whom", the alleged piece of state of the art was made available.

V. The overall purpose of the admissibility requirement is to allow the proprietor of the patent and the opposition division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries.

Summary of facts and submissions

I. The appellant (proprietor) lodged an appeal against the decision of the opposition division revoking European patent No. 211 846 following an opposition filed against the patent as a whole and based on Article 100(a) EPC, in conjunction with Articles 52(1), 54 (lack of novelty) and 56 (lack of inventive step).

II. The opponent invoked in the notice of opposition lack of novelty and inventive step (Article 52(1) in conjunction with Articles 54 and 56 EPC) and referred, "further to documents already taken into account in the granting procedure", to two booklets, both bearing the name Techmo, namely:

a) "TRUCKS FOR ALUMINIUM INDUSTRY TECHMO – TAPPING TRUCK mod. 7.167" (referred to in the decision under appeal as document E1), and

b) "TAPPING TRUCK FOR ALUMINIUM (and molten bath)" dated July 1984 and containing the reference on the first page:
"TAPPING TRUCK TECHMO
Techmo has designed a set of tapping trucks with maximum loads for 3.5 to 6.5 t/Al, suitable for side by side and end by end pots.

With TECHMO's tapping truck (see leaflet enclosed) following advantages can be obtained: ..." (referred to in the decisions under appeal as document E2).

In the view of the opponent, the last sentence ("With TECHMO's tapping truck see leaflet enclosed" – line 24 of E2) constitutes a clear link between

public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (article 54(2) CBE), ainsi que ce en quoi il consiste.

IV. Pour que l'opposition soit fondée au sens de la règle 55 c) CBE, l'acte d'opposition doit indiquer "en quoi" consiste l'état de la technique invoqué, "à quelle date", dans quelles circonstances et notamment "à qui" il a été rendu accessible.

V. D'une manière générale, les exigences en matière de recevabilité ont pour but de permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué sans avoir recours à des recherches indépendantes.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) s'est pourvu contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 211 846 à la suite d'une opposition formée contre l'intégralité de ce brevet sur la base des motifs visés à l'article 100 a) CBE, en liaison avec les articles 52(1), 54 (nouveau) et 56 (activité inventive).

II. Dans son acte d'opposition, l'opposant invoquait l'absence de nouveauté et d'activité inventive (article 52(1) en liaison avec les articles 54 et 56 CBE) et citait comme références, "outre les documents déjà pris en considération lors de la procédure de délivrance", deux brochures portant toutes deux le nom de Techmo, à savoir :

a) "TRUCKS FOR ALUMINIUM INDUSTRY TECHMO – TAPPING TRUCK mod. 7.167" (désigné comme document E1 dans la décision attaquée), et

b) "TAPPING TRUCK FOR ALUMINIUM (and molten bath)", en date de juillet 1984, et contenant en première page la référence suivante :
"TAPPING TRUCK TECHMO
Techmo has designed a set of tapping trucks with maximum loads for 3.5 to 6.5 t/Al, suitable for side by side and end by end pots.

With TECHMO's tapping truck (see leaflet enclosed) following advantages can be obtained: ..." (désigné comme document E2 dans la décision attaquée).

D'après l'opposant, la dernière phrase ("With TECHMO's tapping truck see leaflet enclosed" ligne 24 du document E2) montrait clairement

deutige Verbindung zwischen E1 und E2 her. Beide Entgegenhaltungen würden keinen Hinweis auf eine Geheimhaltungspflicht enthalten.	E1 and E2. The two documents do not contain any indication of confidentiality.	l'existence d'un lien entre le document E1 et le document E2, et il n'était mentionné nulle part que les informations contenues dans ces deux documents avaient un caractère confidentiel.
III. Die Einsprechende stellte in der Einspruchsschrift außerdem folgendes fest:	III. The opponent furthermore made the following statement in the notice of opposition:	III. Dans son acte d'opposition, l'opposant formulait en outre les observations suivantes :
Die gattungsgemäßen Merkmale des Anspruchs 1 seien aus der Druckschrift US-A-356 720 bekannt. Den Abbildungen 1 und 2 der Druckschrift US-A-399 481 sei zu entnehmen, daß die Pfanne 6 mit Prätzen versehen sei, die auf Vorsprüngen des Rahmens 30 aufruheten.	The introductory part of claim 1 is known from US-A-356 720. It can be drawn from figures 1 and 2 of US-A-399 481 that the crucible 6 (Pfanne 6) has claws (Prätzen) which lie on projections of the frame 30 (Vorsprüngen des Rahmens 30).	L'objet décrit dans le préambule de la revendication 1 est connu d'après le brevet américain US-A-356 720. Il ressort des figures 1 et 2 du document US-A-399 481 que la poche 6 comporte des griffes reposant sur les parties saillantes du châssis 30.
Das in E1 und E2 beschriebene Fahrzeug diene zur Handhabung einer mit einem abnehmbaren Deckel versehenen Pfanne bei der Entnahme von flüssigem Aluminium.	The vehicle described in E1 and E2 serves the purpose of handling a crucible with a removable lid when tapping liquid aluminium.	Le véhicule décrit dans les documents E1 et E2 est conçu pour effectuer les opérations de manutention d'une poche munie d'un couvercle amovible lors du prélèvement d'aluminium liquide.
Die Einsprechende analysierte dann die in E1 enthaltenen Merkmale und gelangte zu folgendem Schluß: "Alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents sind bekannt."	The opponent then analyses the features contained in E1 and finishes with the conclusion: "All features of claim 1 of the patent in suit are known."	L'opposant analysait ensuite les caractéristiques présentées dans le document E1 et finissait par conclure que toutes les caractéristiques indiquées dans la revendication 1 du brevet litigieux étaient connues.
Zu den Unteransprüchen heißt es in der Einspruchsschrift:	As to the sub-claims the notice of opposition contains the following statement:	Pour ce qui est des revendications dépendantes, l'opposant déclarait ce qui suit :
Nach Anspruch 3 des Streitpatents und der Beschreibung des Fahrzeugs in E1, Absatz 6 ist der Deckel der Pfanne integraler Bestandteil des Fahrzeugs. Nach Anspruch 4 ist bei dem bekannten Fahrzeug das Abstichrohr am Deckel befestigt und mit diesem drehbar (s. E1, Absatz 7).	In accordance with claim 3 of the patent in suit, in paragraph 6 of the description of the machine in E1, the lid (Deckel) of the crucible is an integral part of the vehicle. In accordance with claim 4, the tapping tube (Abstichrohr) of the vehicle is fixed at the lid and revolves together with it (see paragraph 7 of E1).	Comme dans la revendication 3 du brevet litigieux, il est indiqué au paragraphe 6 de la description de la machine faisant l'objet du document E1 que le couvercle de la poche fait partie intégrante du véhicule. Comme dans la revendication 4, le tube de prélèvement du véhicule est fixé au couvercle et pivote avec lui (cf. paragraphe 7 du document E1).
IV. Abgesehen von Kopien der Entgegenhaltungen E1 und E2 wurden keinerlei Beweismittel angeführt oder eingereicht. Die Einsprechende hat dem innerhalb der Einspruchsfrist nichts hinzugefügt.	IV. Apart from copies of E1 and E2, no evidence was invoked or brought forward. Within the period of opposition nothing was added by the opponent.	IV. Mis à part des copies des documents E1 et E2, l'opposant n'a pas invoqué ni produit d'autres preuves, et il n'a rien ajouté pendant le délai d'opposition.
V. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung entsprach der Einspruch den Artikeln 99 und 100 EPÜ und Regel 55 EPÜ und war damit zulässig.	V. The opposition division held that the opposition complied with Articles 99 and 100 EPC and Rule 55 EPC and was therefore admissible.	V. La division d'opposition a considéré que l'opposition était conforme aux articles 99 et 100 ainsi qu'à la règle 55 CBE, et qu'elle était donc recevable.
VI. Die Einspruchsabteilung gelangte aufgrund der Sachlage zu dem Ergebnis, daß der Anspruch 1 gegenüber der nicht datierten Broschüre E1 nicht neu sei. Aufgrund einer eidesstattlichen Versicherung Herrn Vohmanns, die im Nachgang zur Einspruchsschrift eingereicht wurde, heißt es in der angefochtenen Entscheidung, daß "ihm (= Herrn Vohmann) die Druckschrift E1 bei LGM zur Kenntnisnahme übergeben	VI. On the merits of the case it came to the conclusion that claim 1 lacked novelty vis-à-vis the undated booklet E1. On the basis of an affidavit by Mr Vohmann which was filed after the notice of opposition the decision under appeal stated that "the document E1 was shown and handed over to him (= Mr Vohmann) at LGM without any obligation of secrecy." Neither the date nor the circumstances of Mr Vohmann's visit are	VI. Sur le fond, elle a conclu que l'objet de la revendication 1 n'avait rien de nouveau par rapport à celui décrit dans la brochure non datée E1. Se référant à la déclaration de M. Vohmann, faite sous la foi du serment et déposée après l'acte d'opposition, elle a indiqué dans la décision attaquée que "le document E1 lui (c'est-à-dire M. Vohmann) avait été montré et remis chez LGM, sans obligation de confidentialité". Ni la

wurde, ohne daß ihm eine Geheimhaltung zur Auflage gemacht worden wäre." Der Tag und die Umstände von Herrn Vohmanns Besuch gehen daraus nicht hervor. Es bleibt dem Leser der eidesstattlichen Versicherung überlassen zu folgern, daß es sich wohl um den 6. Februar 1985 gehandelt hat.

VII. Außerdem besteht ein Widerspruch zwischen Herrn Vohmanns Schreiben vom 26. April 1989 an Herrn Lachnit von GLAMA, in dem es heißt: "Bei unserem Projektgespräch im Hause LMG konnten wir TECHMO-Unterlagen (Druckschrift und technische Beschreibung) einsehen", und der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Juni 1991, wonach die Unterlagen "zur Kenntnisnahme übergeben" wurden. Dieser Widerspruch hätte durch eine Vernehmung Herrn Vohmanns als Zeugen (wie von der Einsprechenden vorgeschlagen) oder durch Anforderung des Berichts "42" über Herrn Vohmanns Besuch bei LMG, Essen, ausgeräumt werden können, was jedoch unterblieb.

VIII. Die Patentinhaberin wandte ein, die Zugänglichmachung der Druckschrift E1 stelle einen Mißbrauch dar, da die Sache von der Aluminium Rheinfelden Company vertraulich gehandhabt worden sei. Dies lasse sich daraus entnehmen, daß sowohl Aluminium Rheinfelden als auch LGM zur ALUSUISSE-LONZA-Gruppe gehörten. Die Weitergabe der Information an Herrn Vohmann ohne Geheimhaltungsverpflichtung stelle deshalb einen offensichtlichen Mißbrauch dar; mithin sei die Entgegenhaltung eine unschädliche Offenbarung im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ.

IX. Dieser Einwand wurde von der Einspruchsabteilung nicht akzeptiert. Ihres Erachtens gehörte die Druckschrift E1 zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ und war damit für den Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich. Sie widersprach dem Patent.

X. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte in ihrer Beschwerde die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung und die Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form. Sie forcht die Würdigung des Beweismittels (eidesstattliche Versicherung Herrn Vohmanns) mit der Begründung an, daß a) Herr Vohmann Berater der Einsprechenden sei, b) die eidesstattliche Versicherung auf Aufforderung der Einspruchsabteilung hin abgegeben habe und

indicated. It is up to the reader of the affidavit to deduce that it should be 6 February 1985.

VII. There is also an inconsistency between Mr Vohmann's letter of 26 April 1989 to Mr Lachnit of GLAMA, stating that he could inspect the Techmo papers E1 and E2 ["Bei unserem Projektgespräch im Hause LMG konnten wir TECHMO-Unterlagen (Druckschrift und technische Beschreibung) einsehen"] and the affidavit of 10 June 1991 which stated that the documents were handed over ("zur Kenntnisnahme übergeben"). This inconsistency could possibly have been removed either by calling Mr Vohmann as a witness (as was offered by the opponent) or by requesting the production of the report "42" on Mr Vohmann's visit to LMG, Essen. However this was not done.

VIII. The proprietor objected that making E1 available constituted an abuse because the matter was handled by the Aluminium Rheinfelden Company confidentially. This could be inferred from the fact that both Aluminium Rheinfelden and LGM belonged to the ALUSUISSE-LONZA group, and so passing on information to Mr Vohmann without any secrecy obligation was therefore an evident abuse and E1 was therefore a non-prejudicial disclosure under Article 55(1) (a) EPC.

IX. This objection was not accepted by the opposition division. E1 was considered to form part of the state of the art under Article 54(2) EPC, thus prejudicing the novelty of claim 1 of the patent in suit. The opposition division revoked the patent.

X. The appellant (proprietor) requested in its appeal that the decision of the opposition division be set aside and the patent be maintained unamended. The evaluation of the evidence (affidavit of Mr Vohmann) was questioned (a) because Mr Vohmann is a consultant of the opponent, (b) the affidavit was given at the specific request of the opposition division and (c) because the statement by Mr Vohmann was vague and in direct contrast to allegations of the patentee. The

date, ni les circonstances de la visite de M. Vohmann chez LGM n'étaient précisées. D'après la déclaration sous serment de M. Vohmann, cette visite aurait eu lieu le 6 février 1985.

VII. Il existe également une différence entre ce que M. Vohmann a écrit le 26 avril 1989 à M. Lachnit, de GLAMA ("nous avons eu la possibilité de consulter chez LMG les documents E1 et E2 de Techmo ["Bei unserem Projektgespräch im Hause LMG konnten wir TECHMO-Unterlagen (Druckschrift und technische Beschreibung) einsehen"]) et ce qu'il a déclaré sous serment le 10 juin 1991, à savoir que les documents en question lui avaient été remis pour information ("zur Kenntnisnahme übergeben"). Il aurait peut-être été possible de dissiper le doute en citant M. Vohmann à comparaître comme témoin (ce qu'avait proposé l'opposant) ou en demandant le rapport "42" sur la visite de M. Vohmann chez LMG, à Essen. Tel n'a cependant pas été le cas.

VIII. Le titulaire du brevet a objecté que la communication du document E1 avait constitué un abus dans la mesure où il s'agissait d'un document confidentiel pour la société Aluminium Rheinfelden. Etant donné qu'Aluminium Rheinfelden et LGM sont l'une et l'autre des sociétés du groupe ALUSUISSE-LONZA, on peut déduire que le fait d'avoir communiqué l'information à M. Vohmann sans lui préciser qu'il devait garder le secret constituait un abus manifeste, et que le document E1 était donc une divulgation non opposable au sens de l'article 55(1)a) CBE.

IX. La division d'opposition n'a pas admis cette objection. Elle a considéré que le document E1 faisait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE et que, par conséquent, il détruisait la nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux. La division d'opposition a révoqué le brevet.

X. Dans son recours, le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et le maintien du brevet sans modification. Il a remis en cause la manière dont la preuve (déclaration sous serment de M. Vohmann) avait été appréciée, faisant valoir a) que M. Vohmann travaille comme consultant pour le compte de l'opposant, b) qu'il a fait sa déclaration sous serment à la demande expresse de la division d'opposition et c) que cette déclaration est vague et contredit

c) seine Erklärung ungenau sei und in direktem Widerspruch zu den Behauptungen der Patentinhaberin stehe. Die Beschwerdeführerin reichte weitere Beweismittel zur Bekräftigung ihrer Behauptung ein, daß eine Geheimhaltungspflicht bestanden habe, deren Verletzung einen offensichtlichen Mißbrauch im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ bedeute.

XI. Die Beschwerdegegnerin bestritt die Behauptungen der Beschwerdeführerin.

XII. In einem ersten Bescheid äußerte die Kammer Zweifel an der Beweiswürdigung der Einspruchsabteilung und ihrer Wertung der Tatsache, daß keine schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung existierte, und bezweifelte damit auch, daß eine solche Verpflichtung nicht bestanden habe. Wer zu einer Vorführung des Fahrzeugs eingeladen sei, sei sich auch dessen bewußt, daß diese einer Geheimhaltungsverpflichtung unterliege. Diese Verpflichtung erstreckte sich logischerweise auch auf das bei der Vorführung verteilte schriftliche Material.

XIII. Die Beschwerdegegnerin erklärte daraufhin, daß nach der Erinnerung des Zeugen Vohmann an der Vorführung bei Aluminium Rheinfelden am 15. November 1984 auch Herr Fletcher als künftiger leitender Direktor eines zur Alusuisse-Gruppe gehörenden Unternehmens teilgenommen hatte, in das er kurze Zeit nach der Vorführung eingetreten sei. Herr Fletcher sei offensichtlich nicht als Vertreter von LGM aufgetreten. Sie beantragte die Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

XIV. In einem zweiten Bescheid konfrontierte die Kammer die Beteiligten mit der Frage nach der Zulässigkeit des Einspruchs und legte im einzelnen dar, daß die Grunderfordernisse der Regel 55 c) EPÜ nicht erfüllt zu sein schienen.

XV. Zur Frage der Zulässigkeit fand eine mündliche Verhandlung statt.

XVI. Die Beschwerdegegnerin behauptete, die Kammer habe die Einspruchsabteilung dafür gerügt, daß sie Herrn Vohmann nicht als Zeugen vernommen habe, und damit eingeräumt, daß es einen Zeugenbeweis gegeben hätte. Herr Vohmann hätte Angaben machen und alle Fragen im Zusammenhang mit den von der Einsprechenden vorgelegten Broschüren beantworten können.

appellant provides further evidence in support of his allegation that there was a secrecy obligation; if not met this would constitute an evident abuse (Article 55(1)(a) EPC).

XI. The respondent challenged the allegations of the appellant.

XII. In a first communication the board raised doubts about the evaluation of the evidence by the opposition division and the weight that was given to the absence of written agreements of confidentiality and, consequently, whether there was an absence of a confidentiality agreement. Persons invited to the demonstration of the truck would have realised that it was under a confidentiality obligation. Such obligation would reasonably cover written material distributed on the occasion of this demonstration.

XIII. The respondent reacted by stating that, as far as the witness Mr Vohmann recalled, Mr Fletcher was attending the demonstration at Aluminium Rheinfelden on 15 November 1984 as a future managing director of a company belonging to the Alusuisse Group which he joined shortly after the demonstration. Mr Fletcher was obviously not acting as a representative of LGM. He requested that the decision under attack be confirmed.

XIV. In a second communication the board confronted the parties with the question of the admissibility of the notice of opposition setting out in detail that the basic requirements of Rule 55(c) EPC seemed not to be met.

XV. Oral proceedings were held on the question of admissibility.

XVI. The respondent contended that the Board had criticised the opposition division for not calling Mr Vohmann as witness, thus admitting that there was actually evidence in the person of Mr Vohmann as a witness. Mr Vohmann would have been able to make statements and to answer all questions in connection with the booklets presented by the opponent.

totalément les allégations du titulaire du brevet. Le requérant a fourni d'autres preuves tendant à démontrer qu'il existait bien comme il le prétend une obligation de confidentialité, et que le fait de ne pas avoir respecté cette obligation constituait un abus évident (article 55(1)a) CBE).

XI. L'intimé a contesté les conclusions du requérant.

XII. Dans une première notification, la Chambre a émis des doutes quant à la manière dont la division d'opposition avait apprécié la preuve qui lui avait été soumise et quant à l'importance qui avait été accordée à l'absence d'accord écrit concernant la confidentialité; elle s'est donc demandé s'il y avait bien absence d'accord à ce sujet. Toute personne invitée à assister à une démonstration du véhicule pouvait se rendre compte que cette présentation avait un caractère confidentiel et en déduire logiquement que l'obligation de confidentialité s'appliquait aussi à la documentation remise à cette occasion.

XIII. L'intimé a répondu que, d'après les souvenirs du témoin, M. Vohmann, M. Fletcher avait assisté à la démonstration chez Aluminium Rheinfelden le 15 novembre 1984 en sa qualité de futur directeur d'une société du groupe Alusuisse, un poste auquel il accéda peu de temps après. M. Fletcher n'était manifestement pas présent en tant que représentant de LGM. Il a demandé que la décision attaquée soit confirmée.

XIV. Dans une seconde notification, la Chambre a soulevé la question de la recevabilité de l'opposition en expliquant en détail aux parties que les conditions de fond énoncées à la règle 55 c) CBE ne lui semblaient pas être remplies.

XV. Cette question a été examinée lors d'une procédure orale.

XVI. L'intimé a soutenu que la Chambre avait critiqué le fait que la division d'opposition n'avait pas cité M. Vohmann à comparaître comme témoin, et qu'elle admettait ainsi que M. Vohmann en sa qualité de témoin aurait pu effectivement apporter des preuves. Celui-ci aurait pu faire des déclarations et répondre à toutes les questions posées au sujet des brochures présentées par l'opposant.

Bisher sei der einzige strittige Punkt das Veröffentlichungsdatum einer der beiden Broschüren. Die Einsprechende habe klar darauf hingewiesen, daß die beiden Broschüren offenbar zusammengehörten, wie dies "auf Seite 1 der Druckschrift E1 deutlich angegeben (wenn auch nicht ganz richtig geschrieben)" sei. Aufmachung und Layout der Broschüren seien typisch für Werbematerial. Durch eine Vernehmung Herr Vohmanns hätte zweifelsfrei bestätigt werden können, daß ihm die Broschüren E1 und E2 bei derselben Gelegenheit überreicht worden seien, nämlich anlässlich eines Angebots für die Lieferung eines Abstichwagens der in der Broschüre E1 gezeigten Art. Daß der Zeuge nicht gehört worden sei, könne nicht der Einsprechenden angelastet werden.

XVII. Der Vorsitzende stellte fest, daß in der Einspruchsschrift weder Herr Vohmann noch die Umstände der Verteilung der Druckschriften E1 und E2 erwähnt worden seien.

XVIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs.

XIX. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit folgender Frage:

"Genügt es zur Feststellung des Veröffentlichungstags einer Druckschrift E1, wenn in einer zweiten Druckschrift E2 mit dem Hinweis "(see leaflet enclosed)" (siehe beiliegenden Prospekt), d. h. die Druckschrift E1, auf denselben Gegenstand Bezug genommen wird?"

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Als erstes ist die Frage zu klären, ob der Einspruch zulässig war.
3. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jedem Stadium des Einspruchs- und des anschließenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens von Amts wegen zu prüfen. Die Frage der Zulässigkeit kann und muß gegebenenfalls von der Kammer im Beschwerdeverfahren gestellt werden, selbst wenn sie dort erstmals aufgeworfen wird (T 289/91, ABI. EPA 1994, 649; T 28/93, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Die Zulässigkeit muß anhand des Inhalts der Einspruchsschrift in der eingereichten Fassung unter Berücksichtigung etwaiger

Until now the only point that was disputed was the publishing date of one of the booklets. It had been made clear by the opponent that the two booklets obviously belonged together as "clearly stated (but slightly misprinted) on page 1 of document E2". The design and layout of the booklets were typical of advertising material. It could have been confirmed without doubt, by calling Mr Vohmann as witness, that documents E1 and E2 were both handed over at the same time to the witness under circumstances where an offer to supply a tapping truck like the one shown in document E1 was made. The fact that the witness was not heard cannot be blamed on the opponent.

XVII. The Chairman stated that the notice of opposition did not mention Mr Vohmann nor any facts concerning the distribution of documents E1 and E2.

XVIII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the opposition be rejected.

XIX. The respondent requested that the appeal be dismissed, alternatively that the following question be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"If in one document E2 there is contained a reference to the same subject-matter stating "(see leaflet enclosed)", ie document E1, is this enough for substantiation of document E1 for a publication date?"

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The first point to decide is the admissibility of the notice of opposition.
3. The admissibility of the opposition must be checked ex officio in every phase of the opposition and ensuing appeal proceedings. It can and, where appropriate, must be raised by the board in appeal proceedings even if this is the first time this matter is addressed (T 289/91, OJ EPO 1994, 649; T 28/93, reasons 2, not published in the OJ EPO). Admissibility has to be judged on the basis of the content of the notice of opposition as filed, taking account of additional documents filed before the expiry of the opposition period as far as they remedy any deficiency fatal to the

Le seul point litigieux jusqu'à présent était la date de publication de l'une de ces brochures. L'opposant avait affirmé qu'il était évident qu'elles allaient de pair, comme "cela est clairement indiqué (en dépit d'une légère faute d'impression) à la page 1 du document E2". Les deux brochures avaient le format et la présentation typiquement utilisés pour le matériel publicitaire. Si M. Vohmann avait été cité comme témoin, il aurait été possible d'avoir la confirmation absolue que les documents E1 et E2 lui avaient été remis en même temps, dans le cadre d'une offre portant sur la fourniture d'un véhicule de prélevement du type de celui illustré dans le document E1. Le fait que le témoin n'ait pas été entendu ne saurait être reproché à l'opposant.

XVII. Le président a constaté que dans l'acte d'opposition, il n'était question ni de M. Vohmann, ni de la remise des documents E1 et E2.

XVIII. Le requérant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de l'opposition.

XIX. L'intimé a demandé à la Chambre soit de rejeter le recours, soit de soumettre la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"Le fait qu'un document E2 renvoie par une mention du type "(see leaflet enclosed)" à un autre document portant sur le même objet, en l'occurrence le document E1, constitue-t-il une preuve suffisante quant à la date de publication de cet autre document ?"

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La première question à trancher concerne la recevabilité de l'opposition.
3. La recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui lui fait suite. La chambre de recours peut et, le cas échéant, doit vérifier la recevabilité de l'opposition dans le cadre de la procédure de recours, même si cette question est soulevée pour la première fois à ce stade (T 289/91, JO OEB 1994, 649; T 28/93, point 2 des motifs, non publiée au JO OEB). La recevabilité de l'opposition doit être appréciée d'après le contenu de l'acte d'opposition tel qu'il a été déposé, en tenant compte des docu-

weiterer innerhalb der Einspruchsfrist eingereichter Unterlagen beurteilt werden, soweit sie die Zulässigkeit in Frage stellende Mängel beheben. Solche Mängel können nicht nach Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt werden (Ende der R. 56 (1) EPÜ am Ende).

Die Bedeutung der Zulässigkeit

4. Die Kammer nimmt hiermit als obiter dictum zum nachfolgenden Verfahren Stellung, weil dies zum Verständnis des Konzepts der Zulässigkeit und seiner Auswirkung auf das Verfahren beitragen kann.

5. Der vorliegende Fall ist ein klassisches Beispiel dafür, daß man in eine Sackgasse geraten kann, wenn man bei den Verfahrenserfordernissen ein Auge zudrückt. Die Einsprechende hatte der Einspruchsabteilung gegenüber nicht genügend Tatsachen glaubhaft gemacht, als daß diese die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit hätte beurteilen können. Die Einspruchsabteilung tat ihr möglichstes, um den Sachverhalt zu ermitteln; sie erließ eine Reihe von Bescheiden und forderte schließlich bei der Einsprechenden eine eidesstattliche Versicherung an. Die daraufhin eingereichte eidesstattliche Versicherung enthielt gerade nur so viele Angaben, als nötig waren, um der Aufforderung der Einspruchsabteilung Genüge zu tun; diese hatte deshalb keine Möglichkeit, die Tatsachen in ihrem Zusammenhang zu sehen und das Beweismaterial entsprechend zu würdigen. Beide Beteiligten konzentrierten sich dann auf den Einwand der unschädlichen Offenbarung nach Artikel 55 (1) a) EPÜ, bevor noch eindeutig feststand, ob überhaupt ein neuheitsschädlicher Stand der Technik vorlag. Gegenbeise für die Unschädlichkeit wurden von der Patentinhaberin erst im Beschwerdeverfahren eingereicht. Es gibt noch nicht einmal eine klare Tatsachenbehauptung oder eine schlüssige Beweiswürdigung. Die "Salamitaktik" der Beteiligten ist die Hauptursache für die Verfahrenverschleppung; sie begann damit, daß der Einspruch nicht substantiiert wurde und damit im unklaren blieb, was eigentlich geklärt werden sollte, und setzte sich damit fort, daß die Beteiligten auf die Bescheide der Einspruchsabteilung nur unzureichend reagierten.

admissibility. Such a defect cannot be remedied outside the period for opposition (Rule 56(1) EPC, in fine).

The significance of admissibility

4. As an obiter dictum the board comments upon the ensuing procedure because it contributes to the understanding of the concept of admissibility and its impact on proceedings.

5. This is a classic example of a case where turning a blind eye to procedural requirements leads to an impasse. The opponent did not set out enough facts for the opposition division to be able to determine the issues of novelty and inventive step. The opposition division tried hard to find the facts, and sent a series of communications culminating in the request for the opponent to file an affidavit. The affidavit filed thereupon contained a minimum set of assertions tailored to the request of the opposition division, which did not have the opportunity of seeing the facts in their context and evaluating the strength of the evidence in a proper manner. Both parties then concentrated on the objection of unprejudicial disclosure under Article 55(1)(a) EPC before it was clearly established whether there was novelty-destroying prior art at all. Counter-evidence on non-prejudiciality was filed by the proprietor as late as at the appeal stage. There is not yet a clear statement of facts nor conclusive evaluation of evidence. The piecemeal approach of the parties, a primary source of delay, started with the lack of substantiation of the opposition, thus blurring the issue to be decided, and continued with the insufficient reactions of the parties to communications from the opposition division.

ments supplémentaires produits avant l'expiration du délai d'opposition afin de remédier à toutes les irrégularités fatales pour la recevabilité de l'opposition. Les irrégularités de ce genre ne peuvent être rectifiées une fois passé le délai d'opposition (fin de la règle 56(1) CBE).

Importance de la question de la recevabilité

4. A titre d'opinion incidente, la Chambre de recours tient à formuler un certain nombre de remarques sur la suite de la procédure, car elle considère que cela peut aider à bien comprendre le concept de recevabilité et son incidence quant au déroulement de la procédure.

5. La présente affaire est un exemple classique de ce qui se passe lorsque l'on ferme les yeux sur les exigences en matière de procédure : on aboutit à une impasse. L'opposant n'a pas énoncé suffisamment de faits pour que la division d'opposition soit en mesure de statuer sur la nouveauté et l'activité inventive. La division d'opposition s'est efforcée de trouver des faits pertinents, et a envoyé à cet effet toute une série de notifications ; dans la dernière, elle demandait à l'opposant de produire une déclaration écrite faite sous la foi du serment. La déclaration sous serment qui a alors été produite contenait un minimum d'indications à la mesure de la requête de la division d'opposition ; toutefois, celle-ci n'a pas eu la possibilité d'examiner les faits dans leur contexte, ni d'en apprécier correctement la force probante. Les deux parties se sont alors uniquement concentrées sur l'objection de divulgation non opposable au sens de l'article 55(1)a) CBE, avant même que l'existence d'un état de la technique destructeur de nouveauté ait pu être clairement établie. Ce n'est que tardivement, au stade du recours, que le titulaire du brevet a présenté des éléments destinés à prouver que les divulgations antérieures n'étaient pas opposables. L'exposé des faits n'était cependant pas clair, et l'évaluation des preuves n'était pas concluante. La procédure a traîné en longueur essentiellement en raison de l'attitude des parties, qui ont agi au coup par coup ; tout d'abord, l'opposant n'a pas indiqué de faits et justifications à l'appui de ses motifs d'opposition, ce qui a contribué à rendre plus confuse la question à trancher ; ensuite, les deux parties n'ont pas répondu de façon satisfaisante aux notifications de la division d'opposition.

6. Außerdem wird der Zusammenhang zwischen dem Erfordernis der Substantiierung des Einspruchs und dem Inhalt der Entscheidung der Einspruchsabteilung weithin nicht erkannt. Die Substantiierung ist kein Selbstzweck, sondern soll der Einspruchsabteilung ermöglichen, ihre Entscheidung genau auf die Streitfragen abzustellen. Außerdem finden die (Mindest-)Anforderungen an die Substantiierung des Einspruchs ihr Gegenstück in den (Mindest-)Erfordernissen, die für die Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung gelten. Eine Entscheidung ist nicht ausreichend begründet, wenn sie auf das "Wann, Wo und Was" nicht im einzelnen eingeht und so den Leser im unklaren darüber läßt, welcher Sachverhalt ihr zugrunde lag, auf welche Beweismittel sie sich stützte und wie diese gewürdigt wurden. Letzteres spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn von der Einspruchsabteilung eine eidesstattliche Versicherung zu Tatsachen angefordert wurde, die schon einige Jahre zurückliegen, weil es nicht richtig wäre, die Entscheidung nur auf ein Schriftstück zu stützen, ohne der Gegenpartei die Möglichkeit zu geben, das Beweismittel anzufechten.

7. Es kann nicht der legitime Zweck eines Einspruchs sein, "die Sache offenzulassen" und sich nicht in die Karten sehen zu lassen. Eine solche Vorgehensweise ist aus gutem Grund zu mißbilligen. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist ein wichtiger Aspekt bei der Prüfung auf Formerfordernisse. Eine sachliche Prüfung des Falles trotz mangelnder Zulässigkeit läßt sich nicht mit der theoretischen Überlegung rechtfertigen, "daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden kann, wenn es offensichtlich keinen rechtlichen Bestand hat". Die Sachlage ist jedoch nicht "offensichtlich", wenn die vorliegenden Tatsachen und Beweismittel unzureichend sind. Das Erfordernis der Zulässigkeit darf nicht dadurch umgangen werden, daß der Ermittlungsgrundsatz überbeansprucht und die Beweislast vom Einsprechenden auf die Einspruchsabteilung verlagert wird. Soviel zur Verfahrensführung.

6. There is also a widespread lack of recognition of the interdependence between the requirement of substantiation of the opposition and the content of the decision by the opposition division. Substantiation is not a requirement per se, but has a clear purpose: that the opposition division can clearly set out the case just on the points at issue. On the other hand, the (minimum) requirements for substantiation of the opposition have their counter-part in the (minimum) requirements for the reasons to be given in the decision of the opposition division. There is insufficient reasoning of a decision if the "when, where and what" is not set out in detail, leaving the reader to guess what the facts underlying the decision are, why and on what evidence they were based, and how the evidence was evaluated. The latter plays a role in particular when an affidavit was requested by the opposition division relating to facts which occurred some years previously, where it would not be appropriate to base the decision on a written document only, without giving the other party the opportunity to challenge the evidence.

7. It cannot be the legitimate object of filing an opposition just to "keep the case open" and hold one's cards to one's chest. There is every reason to disapprove such practices. Admissibility of the opposition is an important aspect when checking the opposition as to formal requirements. To go into the merits of the case where there is a lack of admissibility cannot be justified by the theory "that a patent cannot be maintained when its lack of validity strikes the eye". There is no such "eye-striking case" if the facts, evidence and arguments are insufficient. The requirement of admissibility must not be circumvented by overemphasising the ex officio principle and shifting the burden of establishing the case from the opponent to the opposition division. This concludes the obiter dictum on the conduct of proceedings.

6. Le lien entre la nécessité d'indiquer les faits et justifications étayant les motifs d'opposition et la teneur de la décision rendue par la division d'opposition est également largement méconnu. L'indication des faits et justifications n'est pas une obligation en soi, mais elle sert un objectif bien précis, qui est de permettre à la division d'opposition de cerner très exactement les problèmes posés dans l'affaire en cause. Cette obligation (minimale) d'indiquer les faits et justifications étayant les motifs de l'opposition a du reste son pendant dans l'obligation (minimale) pour la division d'opposition d'indiquer les motifs de sa décision. Lorsque les faits, la date et le lieu où ils se sont produits ne sont pas précisés, et que le lecteur en est réduit à deviner les faits sur lesquels la division d'opposition s'est appuyée pour rendre sa décision, les raisons pour lesquelles elle les a retenus, les preuves sur lesquelles ces faits se fondent ainsi que la manière dont ces preuves ont été appréciées, la décision n'est pas suffisamment motivée. Ce dernier point est particulièrement important lorsque la division d'opposition, considérant qu'elle ne peut pas rendre de décision en s'appuyant uniquement sur un document écrit et sans donner la possibilité à l'autre partie de contester la preuve fournie, demande une déclaration sous serment au sujet de faits survenus quelques années plus tôt.

7. Le dépôt d'un acte d'opposition ne peut légitimement avoir pour simple but de "maintenir le dossier ouvert" et de permettre à l'opposant d'attendre avant d'abattre ses cartes. Il y a tout lieu de désapprouver de telles pratiques. La recevabilité de l'opposition est un aspect important lors de l'examen des conditions de forme. La théorie selon laquelle "un brevet ne peut pas être maintenu lorsqu'il saute aux yeux qu'il n'est pas valable" ne saurait justifier que l'on examine au fond une opposition non recevable. Lorsque les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition sont insuffisants, on ne peut pas dire qu'"il saute aux yeux que le brevet n'est pas valable". L'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en mettant en avant le principe selon lequel la recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à chaque stade de la procédure, ni en transférant de l'opposant à la division d'opposition la charge d'établir que l'opposition est fondée. Telles sont les remarques que la Chambre de recours tenait à formuler à titre d'opinion incidente concernant la conduite de la procédure.

Anforderungen an die Zulässigkeit

8. Zulässig ist ein Einspruch nur, wenn er unter anderem die Erfordernisse des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 56 (1) und 55 c) EPÜ, Bedingung 3 (Angabe der zur Begründung des Einspruchs vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel) erfüllt.

9. Der vorliegende Fall wirft die Frage auf, wie grundsätzlich zu verfahren ist, wenn näher untersucht werden muß, wie die Begriffe auszulegen sind, die in Artikel 54 (2) EPÜ zur Umschreibung dessen, was als Stand der Technik anzusehen ist, verwendet werden. Im allgemeinen gehören Druckschriften, die von einer Behörde wie z. B. einem Patentamt veröffentlicht werden (veröffentlichte Patentanmeldungen, Patentschriften), oder allgemein anerkannte Fachbücher, die zum Nachweis des Stands der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ angezogen werden, eindeutig zum Stand der Technik. In diesen eindeutigen Fällen gibt es keinen Zweifel darüber, was wann und wo der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

10. Es gibt eine umfangreiche Rechtsprechung darüber, welche Bedingungen für die Zulässigkeit ein Einspruch erfüllen muß, wenn sich der Einsprechende auf eine Vorbenutzung beruft. In der Entscheidung T 328/87, ABI. EPA 1992, 701, Nr. 3.3 ff. der Entscheidungsgründe wird die in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (in der damals gültigen Fassung Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1 f), jetzt Buchstabe e)) aufgestellte Regel der "drei Bedingungen" grundsätzlich bestätigt. Die Erfüllung derselben Bedingungen wird auch in den Entscheidungen T 541/92 und T 538/89, beide nicht im ABI. EPA veröffentlicht, zur Voraussetzung gemacht. Keine Entscheidung war zu den Grenzfällen zu finden, die unter den Begriff der Zugänglichmachung "in sonstiger Weise" fallen.

11. Die einschlägigen Stellen in den Richtlinien in der derzeitigen Fassung (Seiten mit dem Vermerk "Dezember 1994") lauten wie folgt:

Teil D, Kapitel IV

"1.2.2 Mängel, bei deren Nichtbehebung [Anmerkung: die nicht innerhalb der Einspruchsfrist beseitigt werden] der Einspruch als unzulässig zu verwerfen ist

...

Requirements for admissibility

8. In order to be admissible the opposition has to meet inter alia the requirements of Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 56(1) and Rule 55(c) EPC, third requirement (indication of facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition).

9. The present case raises some basic issues as to how to deal with cases where it is necessary to look more closely into the interpretation of the terms used in Article 54(2) EPC to circumscribe what is to be considered as the state of the art. In most cases documents published by an official authority like a patent office (published patent applications, patent specifications) or generally accepted technical books invoked to show what is prior art under Article 54(2) EPC clearly qualify as prior art. In such ordinary cases no question arises as to where, when and what was made available to the public.

10. There is a substantial amount of case law relating to the conditions an opposition must meet in order to be admissible when the opponent invokes prior use. T 328/87, OJ EPO 1992, 701, Reasons 3.3 ff approves in principle the "three-requirements" rule laid down in the Guidelines for Examination in the EPO (for the then existing version of the Guidelines, Part D, Chapter IV, 1.2.2.1 (f), which text is now contained in letter (e)). The same requirements are postulated in T 541/92 and T 538/89, neither published in the OJ EPO. No such decision could be recognised for borderline cases which may qualify under the concept of availability "by any other means".

11. The relevant parts of the Guidelines in their present version (pages dated "December 1994") are as follows:

Part D, Chapter IV

"1.2.2 Deficiencies which, if not remedied [annotation: before expiry of the opposition period] lead to the opposition being rejected as inadmissible

...

Conditions de recevabilité

8. Pour être déclarée recevable, une opposition doit notamment remplir les conditions énoncées à l'article 99(1) CBE, ensemble les règles 56(1) et 55 c) CBE, troisième condition (indication des faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition).

9. La présente affaire soulève un certain nombre de questions de fond concernant la marche à suivre lorsqu'il s'avère nécessaire d'étudier de plus près le sens des termes utilisés à l'article 54(2) CBE pour définir ce qui doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique. Dans la plupart des cas, les documents publiés par un service officiel, un office des brevets par exemple (demandes et fascicules de brevets), de même que les ouvrages techniques généralement reconnus invoqués pour montrer ce qui constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE peuvent à l'évidence être considérés comme faisant partie de l'état de la technique. Dans ces cas, tout à fait courants, la question de savoir ce qui a été rendu accessible au public, à quel endroit et à quelle date cela a eu lieu ne se pose pas.

10. Les conditions auxquelles doit satisfaire l'opposition pour être recevable lorsque l'opposant invoque un usage antérieur ont déjà fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Dans la décision T 328/87, JO OEB 1992, 701, points 3.3 et suivants des motifs, la chambre a approuvé dans son principe la règle des "trois conditions" énoncée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D, chapitre IV, point 1.2.2.1 (à l'époque, sous la lettre (f), dans la version actuelle, sous la lettre (e)). Le respect de ces conditions a été postulé dans les décisions T 541/92 et T 538/89, qui n'ont ni l'une ni l'autre été publiées dans le JO de l'OEB. La Chambre n'a en revanche pas trouvé de décision concernant le cas limite dans lequel on peut considérer que l'état de la technique a été rendu accessible "par tout autre moyen".

11. Les passages pertinents dans la version actuelle des Directives (pages portant la mention "Décembre 1994") sont les suivants :

Partie D, chapitre IV

"1.2.2 Irrégularités ayant pour conséquence que, s'il n'y est pas remédié [précision : avant l'expiration du délai d'opposition], l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité.

...

1.2.2.1 Mängel nach Regel 56 (1)

Hierunter fallen folgende Mängel:
...

e) In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente.

Ein Einspruch ist nur dann *ausreichend begründet*, wenn wenigstens zu einem der genannten Einspruchsgründe *Tatsachen, Beweismittel und Argumente angeführt sind, die einen Tatbestand ergeben, der nach den Bestimmungen des EPÜ ein Patenthindernis sein kann*. Die technischen Zusammenhänge und die daraus von dem Einsprechenden gezogenen Folgerungen sind darzulegen. *Die Begründung ist so abzufassen, daß der Patentinhaber und die Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufgrund ohne eigene Ermittlungen abschließend prüfen können*. Behauptungen ohne nähere Begründung genügen diesem Erfordernis nicht. Auch die bloße Nennung von Druckschriften reicht hierzu in aller Regel nicht aus. Sofern ein Dokument nicht sehr kurz ist, hat der Einsprechende die Stellen anzugeben, auf die er sich stützt. *Im Falle der Geltendmachung einer Benutzung oder einer mündlichen Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben zu den Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu machen, die der Einspruchsabteilung die Feststellungen gemäß V, 3.1.2 bzw. 3.2.3 erlauben*.

Mit der Angabe der Gründe sowie der Tatsachen, Beweismittel und Argumente, die sie stützen, sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Einspruchs erfüllt. Die Beweismittel selbst können auch noch nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegt werden. ..."

[Einige Textstellen sind durch Kursivschrift hervorgehoben.]

Die Richtlinien D-V, 3.1.2 und 3.2.3 beziehen sich auf die sachliche Prüfung des Einspruchs. Diese Punkte werden in Kapitel D-IV ((Einspruchs-)Verfahren bis zur materiellrechtlichen Prüfung) unter Nr. 1.2.2.1 e), S. 13 oben, im Zusammenhang mit dem Ziel und Zweck des Erfordernisses genannt, wonach als Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs die Tatsachen, Beweismittel und Argumente anzugeben sind, damit die (Prüfungs- oder) Einspruchsabteilung den behaupteten Widerrufgrund "ohne eigene Ermittlungen" prüfen kann. Die Nummern 3.1.2 "Feststellungen der Einspruchs-

1.2.2.1 Deficiencies under Rule 56(1)

The following deficiencies fall into this category:
...

(e) The notice of opposition does not indicate the facts, evidence and arguments presented in support of the opposition.

An opposition is *adequately substantiated* only if in respect of at least one of his grounds for opposition the opponent *adduces facts, evidence and arguments establishing a possible obstacle to patentability under the EPC*. He must indicate the technical context and the conclusions he has drawn from it. *The content of the statement of grounds must be such as to enable the patent proprietor and the opposition division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries*. Unsubstantiated assertions do not meet this requirement. Nor as a rule is mere reference to patent documents enough; unless the document is very short the opponent must indicate on which parts his opposition is based. *Where there are allegations that use or oral description are comprised in the state of the art, the opposition division must be supplied with an indication of the facts, evidence and arguments necessary for determination of the matters set out under V, 3.1.2 and 3.2.3*.

...

An indication of the grounds and of the facts, evidence and arguments on which they are based fulfils the prerequisites for admissibility of the opposition in this respect. The evidence and arguments themselves can also be produced after the expiry of the opposition period. ..."

[part of the text is set in italics for the purposes of clarity.]

Guidelines D-V, 3.1.2 and 3.2.3, relate to the substantive examination of the opposition. These points are cited in chapter D-IV ((Opposition) procedure up to substantive examination) in point 1.2.2.1(e) at the top of page 12, in the context of the aim and purposes of the requirement to supply an indication of the facts, evidence and arguments as a prerequisite of admissibility of the opposition, namely that it should be possible for the (examination or) opposition division to examine the alleged grounds for opposition "without recourse to independent enquiries." 3.1.2, "Matters to be determined by the opposi-

1.2.2.1 Irrégularités au sens de la règle 56(1)

Ce sont les irrégularités suivantes :
....

e) L'acte d'opposition ne comporte pas l'indication des faits et des justifications invoqués à l'appui de l'opposition.

Une opposition n'est *suffisamment fondée* que si, en ce qui concerne au moins l'un de ses motifs, l'opposant présente *des faits et des justifications constituant un obstacle possible à la brevetabilité en vertu de la CBE*. Il doit préciser le contexte technique et les conclusions qu'il en a tirées. *Le contenu de l'exposé des motifs doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes*. Les allégations non fondées ne satisfont pas cette condition. De même, il n'est généralement pas suffisant de faire référence à des documents de brevet; à moins que le document soit très bref, l'opposant doit mentionner les parties sur lesquelles il fonde son opposition. *Au cas où un usage ou une description orale est invoqué comme état de la technique, il convient de donner sur les faits et justifications les précisions qui permettront à la division d'opposition de faire les constatations visées au point V, 3.1.2 ou 3.2.3*.

...

Il suffit d'indiquer les motifs, ainsi que les faits et justifications sur lesquels ils se fondent, pour pouvoir satisfaire aux conditions requises pour que l'opposition soit recevable. Les justifications elles-mêmes peuvent également être produites après l'expiration du délai d'opposition. ..."

[Certains passages ont été imprimés en italiques pour plus de clarté].

Les points 3.1.2 et 3.2.3 des Directives D-V ont trait à l'examen quant au fond de l'opposition. Ces points sont cités au chapitre D-IV (Procédure (d'opposition) jusqu'à l'examen quant au fond), au point 1.2.2.1 (e), page 13, à propos de la nécessité, pour que l'opposition soit recevable, d'indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui de l'opposition afin de permettre à la division (d'examen ou) d'opposition d'examiner les motifs de révocation invoqués "sans recourir à des recherches indépendantes". Les points 3.1.2 "Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage" et

abteilung über die Benutzung" und 3.2.3 "Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung" beziehen sich nicht auf die Bedingungen der Zulässigkeit des Einspruchs als solche; vielmehr stellt die Möglichkeit, diese Tatfragen ohne eigene Ermittlungen festzustellen, eine unverzichtbare Voraussetzung für die Zulässigkeit des Einspruchs dar. Damit die einschlägigen Vorschriften der Richtlinien im Gesamtzusammenhang richtig verstanden werden können, sind sie nachstehend im vollen Wortlaut wiedergegeben:

Richtlinien D-V, 3:

"3. Mangelnde Patentfähigkeit nach den Artikeln 52 bis 57

Im Einspruchsverfahren gelten bezüglich der Patentfähigkeit nach den Artikeln 52 bis 57 die gleichen materiellen Erfordernisse wie im Prüfungsverfahren. ... Im Einspruchsverfahren wird jedoch der Prüfung auf Patentfähigkeit häufiger als im Prüfungsverfahren ein Stand der Technik zugrunde liegen, der der Öffentlichkeit nicht durch schriftliche Beschreibung, sondern "durch mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" (vgl. Art. 54 (2)) zugänglich ist.

...

3.1 Stand der Technik, der der Öffentlichkeit "durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist

3.1.1 Benutzungshandlungen und Fälle von Zugänglichmachung in sonstiger Weise

Benutzungshandlungen können darin bestehen, daß ein Erzeugnis hergestellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder daß ein Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B. durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Öffentlichkeit auch in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, z. B. durch Vorführung eines Gegenstandes oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zugänglichmachen in sonstiger Weise fallen alle sonst im Zuge der technischen Weiterentwicklung zukünftig zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Zugänglichmachung eines Standes der Technik.

tion division as regards use" and 3.2.3, "Matters to be determined by the opposition division in cases of oral description", does not relate to the conditions of admissibility of the opposition as such; it is the possibility to determine such issues without recourse to independent enquiries that represents an indispensable prerequisite for the opposition to be admissible. In order to be properly understood in their context the pertinent provisions of the Guidelines are recited more fully as follows:

Guidelines D-V, 3:

"3. Non-patentability pursuant to Articles 52 to 57

The same substantive requirements apply in the opposition procedure regarding patentability pursuant to Articles 52 to 57 as in the examination procedure. ... However, it will be more common in opposition proceedings than in examination procedure for the examination as to patentability to be based on the state of the art as made available to the public not by written description but "by means of an oral description, by use, or in any other way" (see Article 54(2)).

...

3.1 State of the art made available to the public "by use or in any other way"

3.1.1 Types of use and instances of state of the art made available in any other way

Use may be constituted by producing, offering or marketing or otherwise exploiting a product, or by offering or marketing a process or its application or by applying the process. Marketing may be effected, for example, by sale or exchange.

The state of the art may also be made available to the public in other ways, as for example by demonstrating an object or process in specialist training courses or on television.

Availability to the public in any other way also includes all possibilities which technological progress may subsequently offer of making available the aspect of the state of the art concerned.

3.2.3, "Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale" ne portent pas à proprement parler sur les conditions requises pour que l'opposition soit recevable; une condition indispensable en revanche pour que l'opposition soit recevable est que ces questions puissent être examinées sans recherches indépendantes. La reproduction ci-après des dispositions pertinentes des directives doit permettre de bien les comprendre dans leur contexte :

Directives D-V, 3 :

"3. Défaut de brevetabilité selon les articles 52 à 57

Les conditions de fond, en ce qui concerne la brevetabilité visée aux articles 52 à 57, sont les mêmes pour la procédure d'opposition que pour la procédure d'examen. ... Au cours de la procédure d'opposition, l'examen de la brevetabilité s'appuiera toutefois plus souvent que ce ne sera le cas dans la procédure d'examen sur un état de la technique rendu accessible au public non par une description écrite, mais par une "description orale", par "un usage" ou par "un autre moyen" (cf. article 54(2)).

...

3.1 Etat de la technique rendu accessible au public par un "usage" ou par un "autre moyen"

3.1.1 Activités constituant un usage et cas d'accessibilité par un autre moyen

Les activités constituant un usage peuvent consister dans le fait qu'un produit est fabriqué, offert, mis en circulation ou utilisé, ou bien dans le fait qu'un procédé ou son utilisation sont offerts ou mis en circulation, ou encore dans le fait qu'un procédé est appliqué. La mise en circulation peut se faire par exemple par vente ou par échange.

L'état de la technique peut également être rendu accessible au public par un autre moyen, par exemple par la présentation d'un objet ou d'un procédé dans le cadre de l'enseignement professionnel ou à la télévision.

Les autres moyens d'accès englobent également toutes les autres possibilités d'accès à l'état de la technique qui seront disponibles à l'avenir grâce à l'évolution de la technique.

3.1.2 Feststellungen der Einspruchsabteilung über die Benutzung

Bei Geltendmachung einer Benutzung als Stand der Technik ist seitens der Einspruchsabteilung im einzelnen festzustellen:

a) wann die geltend gemachte Benutzung stattfand, d. h. ob überhaupt eine Benutzung vor dem maßgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) vorliegt,

b) was benutzt worden ist, um die Wesensgleichheit des benutzten Gegenstandes mit dem Gegenstand des Patents prüfen zu können, und

c) alle die Benutzung betreffenden Umstände, durch welche die Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich wurde, z. B. der Ort und die Art der Benutzungshandlung; diese sind dabei insofern von Bedeutung, als daraus, z. B. aus der Besichtigung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und dem Verkauf eines Erzeugnisses, Aufschluß über die Möglichkeit der Zugänglichkeit seitens der Öffentlichkeit gewonnen werden kann.
...

3.2.1 Fälle der mündlichen Beschreibung

Ein Stand der Technik wird der Öffentlichkeit durch mündliche Beschreibung zugänglich, wenn Mitgliedern der Öffentlichkeit Sachverhalte durch das direkte Gespräch, einen Vortrag, durch Rundfunk- oder Fernsehsendungen oder mit Hilfe von Tonträgern (Tonbändern und Schallplatten) bedingungslos zur Kenntnis gebracht werden.

3.2.2 Unschädliche mündliche Beschreibung

...

3.2.3 Feststellungen der Einspruchsabteilung bei mündlicher Beschreibung

Auch hier wird im einzelnen festzustellen sein,

a) wann die mündliche Beschreibung stattfand,

b) was mündlich beschrieben wurde,

3.1.2 Matters to be determined by the Opposition Division as regards use

When dealing with an allegation that an object or process has been used in such a way that it is comprised in the state of the art, the Opposition Division will have to determine the following details:

(a) the date on which the alleged use occurred, ie whether there was any instance of use before the relevant date (prior use),

(b) what has been used, in order to determine any substantive similarity between the object used and the subject-matter of the European patent,

(c) all the circumstances relating to the use, by which it was made available to the public, as for example the place of use and the form of use. These factors are important in that, for example, inspection of a manufacturing process in a factory or the delivery and sale of a product may well provide information as regards the possibility of the subject-matter being available to the public.
...

3.2.1 Cases of oral description

The state of the art is made available to the public by oral description when facts are unconditionally brought to the knowledge of members of the public in the course of a conversation, a lecture, or by means of radio, television or sound reproduction equipment (tapes and records).

3.2.2 Non-prejudicial oral description

...

3.2.3 Matters to be determined by the opposition division in cases of oral description

Once again, in such cases the following details will have to be determined:

(a) when the oral description took place,

(b) what was described orally,

3.1.2 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne l'usage

Lorsqu'un usage est présenté comme faisant partie de l'état de la technique, la division d'opposition doit déterminer avec précision les éléments suivants :

a) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage préalable) ;

b) l'objet de l'usage, qui doit permettre de déterminer si l'objet de l'usage est de même nature que celui du brevet ;

c) toutes les circonstances de l'usage qui l'ont rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation ; ces derniers éléments sont importants dans la mesure où ils permettent de recueillir des indications quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage, par exemple lors de l'inspection d'un procédé de fabrication dans une usine ou lors de la livraison et de la vente d'un produit.
...

3.2.1 Cas de description orale

L'état de la technique est rendu accessible au public par une description orale lorsque des faits sont portés sans réserve à la connaissance de personnes du public au cours d'un entretien, dans le cadre d'une conférence ou d'émissions de radio ou de télévision ou à l'aide de supports de son (bandes magnétiques et disques).

3.2.2 Description orale non opposable

...

3.2.3 Points à déterminer par la division d'opposition en ce qui concerne la description orale

Il y aura lieu, là aussi, d'établir avec soin

a) le moment auquel la description orale est intervenue ;

b) l'objet de cette description orale ;

c) ob die mündliche Beschreibung der Öffentlichkeit zugänglich wurde; letzteres wird auch von der Art und Weise der mündlichen Beschreibung (Gespräch, Vortrag) und auch vom Ort der mündlichen Beschreibung (öffentliche Tagung, Fabrikhalle; vgl. auch V, 3.1.2 c)) abhängen."

12. In der Entscheidung T 328/87 werden im Grunde die Richtlinien D-IV, 1.2.2.1 e) Absatz 1 mit D-V, 3.1.2 kombiniert, und es wird durch Auslegung der Regel 55 c) EPÜ, Bedingung 3 (Angabe der Tatsachen und Beweismittel) im Fall der Vorbenutzung ein Test eingeführt, bei dem es um drei Erfordernisse für die Zulässigkeit des Einspruchs geht. Wird gemäß Artikel 54 (2) EPÜ eine Vorbenutzung geltend gemacht, so muß die Angabe der Tatsachen und Beweismittel folgende Bedingungen erfüllen (T 328/87, Entscheidungsgründe Nr. 3.3, im Wortlaut leicht verändert):

Der Einspruchsabteilung (und dem Inhaber des Streitpatents) müssen die Tatsachen und Beweismittel vorgelegt werden, anhand deren sie folgendes ermitteln kann:

a) das Datum der Benutzung, was auf die Frage hinausläuft, ob vor dem maßgeblichen Zeitpunkt eine Benutzung erfolgt ist (Vorbenutzung),

b) den Gegenstand der Benutzung, damit die Wesensgleichheit des benutzten Gegenstands mit dem Gegenstand des europäischen Patents geprüft werden kann,

c) alle Umstände der Benutzung, durch die diese der Öffentlichkeit zugänglich wurde, z. B. Ort und Art der Benutzung. Diese sind dabei insofern von Bedeutung, als daraus, z. B. aus der Besichtigung eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und dem Verkauf eines Erzeugnisses, Aufschluß über die Möglichkeit der Zugänglichkeit seitens der Öffentlichkeit gewonnen werden kann.

13. Die Richtlinien dienen der Erfassung von normalen Fällen und sollten deshalb nur als allgemeine Anleitung für die Erfordernisse und das Verfahren gelten, die bei den verschiedenen Aspekten der Prüfung europäischer Anmeldungen und Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen (und dessen Ausführungsordnung) anzuwenden ist. Sie sind für das Personal des EPA bestimmt, insbesondere für die Prüfer, die als Mitglieder einer Prüfungs-

(c) whether the oral description was made available to the public: this will also depend on the type of oral description (conversation, lecture) and on the place at which the description was given (public meeting, factory hall; see also V, 3.1.2 (c))."

12. T 328/87 in effect combines Guidelines D-IV, 1.2.2.1(e), first paragraph, with D-V, 3.1.2, and, interpreting Rule 55(c) EPC, third condition (indication of facts, evidence and arguments) in relation to prior use, establishes a test involving three requirements for the admissibility of the opposition. If prior use is invoked under Article 54(2) EPC the indication of facts, evidence and arguments must comply with the following (wording of reasons, 3.3 of T 328/87 slightly adapted):

The opposition division (and the proprietor of the patent in suit) must be supplied with an indication of the facts, evidence and arguments which make it possible for it to determine:

(a) the date on which the alleged use occurred, ie whether there was any instance of use before the relevant date (prior use),

(b) what has been used, in order to determine any substantive similarity between the object used and the subject-matter of the European patent,

(c) all the circumstances relating to the use, by which it was made available to the public, as for example the place of use and the form of use. These factors are important in that, for example, inspection of a manufacturing process in a factory or the delivery and sale of a product may well provide information as regards the possibility of the subject-matter being available to the public.

13. The Guidelines are intended to cover normal occurrences and are to be considered as general instructions as to the practice and procedure to be followed in the various aspects of the examination of European applications and patents in accordance with the European Patent Convention (and its Implementing Regulations). They are addressed to the staff of the EPO, in particular the examiners acting as members of the examining division (Article 18 EPC) or opposition

c) si cette description orale a été rendue accessible au public, ce qui dépendra également du mode (entretien, conférence) et aussi du lieu de cette description orale (réunion publique, hall d'usine; voir également V, 3.1.2 c)).

12. En fait, dans la décision T 328/87, la chambre a fait la synthèse entre le premier paragraphe du point 1.2.2.1(e) des Directives, partie D, chapitre IV et le point 3.1.2 du chapitre V de cette même partie D; interprétant la troisième condition posée à la règle 55 c) CBE en ce qui concerne l'usage antérieur (indication des faits et justifications), elle a proposé un test reposant sur trois critères pour déterminer si l'opposition est recevable. Lorsque l'opposant invoque un usage antérieur au sens de l'article 54(2) CBE, il doit respecter certaines conditions lorsqu'il indique les faits et justifications à l'appui de ses allégations (point 3.3 des motifs de la décision T 328/87, légèrement modifié) :

Il doit indiquer à la division d'opposition (et au titulaire du brevet en litige) les faits et justifications qui lui permettent de déterminer :

a) la date de l'usage, ce qui revient à s'interroger sur l'existence même de l'usage avant la date de référence (usage antérieur),

b) l'objet de l'usage, ce qui doit permettre de déterminer si l'objet de l'usage est de même nature que l'objet du brevet européen,

c) toutes les circonstances de l'usage qui l'ont rendu accessible au public, par exemple le lieu et le mode d'exploitation. Ces éléments sont importants dans la mesure où, par exemple, l'étude d'un procédé de fabrication dans une usine ou la fourniture et la commercialisation d'un produit peuvent parfaitement fournir des informations quant aux possibilités données au public d'avoir accès à cet usage.

13. Les Directives ont été établies dans l'intention de couvrir les cas courants. Elles doivent par conséquent être considérées comme des instructions générales indiquant les pratiques et les procédures à suivre au cours des différentes phases de l'examen des demandes de brevet européen et des brevets européens conformément à la Convention sur le brevet européen (et à son règlement d'exécution). Elles s'adressent au personnel de l'OEB, notamment aux

abteilung (Artikel 18 EPÜ) oder einer Einspruchsabteilung (Artikel 19 EPÜ) tätig sind (vgl. Allgemeine Einleitung zu den Richtlinien, Nr. 1.2).

14. Für die Mitglieder der Beschwerdekammern sind sie nicht verbindlich (Artikel 23 (3) EPÜ). Die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern wird gemäß Artikel 23 (4) EPÜ erlassen. Wenn die Kammer in einer Entscheidung das Übereinkommen anders auslegt, als es in den Richtlinien vorgesehen ist, so begründet sie dies gemäß Artikel 15 (2) Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann. Diese Bestimmung beruht auf dem allgemeinen Grundsatz, daß die Beschwerdekammern als zweite Instanz die Richtlinien heranziehen können, weil diese als allgemeine Anleitung die Auslegung des EPÜ durch die erste Instanz maßgeblich beeinflussen. Eine solche Begründung kann eine Änderung der Richtlinien durch die nach Artikel 10 (2) und (3) EPÜ zuständige Stelle auslösen. Die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt sind, wie in der Allgemeinen Einleitung zu Recht betont wird, keine Rechtsvorschriften; maßgebend für die Arbeit im EPA ist letztlich in erster Linie das EPÜ sowie an zweiter Stelle die Auslegung des Übereinkommens durch die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer. Dies tut jedoch der Bedeutung der Richtlinien als allgemeine Anleitung für die erste Instanz keinen Abbruch; ihr Zweck besteht darin, die erstinstanzliche Praxis auf der Grundlage des EPÜ und seiner Auslegung durch die Kammern und die Große Kammer zu harmonisieren und – im Wege der Veröffentlichung der Richtlinien – der Öffentlichkeit bekanntzumachen.

15. Im vorliegenden Fall sind keinerlei Einwände gegen die allgemeine Auffassung erhoben worden, die in den Richtlinien bezüglich der Bedingungen für die Zulässigkeit von Einsprüchen vertreten wird, wenn eine Vorbenutzung oder eine Zugänglichmachung "in sonstiger Weise" (R. 55 c) EPÜ, Bedingung 3) geltend gemacht wird. Sie ist auch in den Kommentaren zum EPÜ und in der einschlägigen juristischen Fachliteratur

division (Article 19 EPC) (cf. General Introduction to the Guidelines, point 1.2).

14. They are not binding upon the members of the boards of appeal (Article 23(3) EPC). The Rules of Procedure for the Boards of Appeal are enacted according to Article 23(4) EPC. According to Article 15(2) of these Rules, reasons may be given in the decision of the board for an interpretation of the Convention which differs from that of the Guidelines if it might contribute to the understanding of the decision. This provision reflects the general principle that the boards of appeal as second instance may look to the Guidelines because they heavily influence as general instructions the interpretation of the EPC by the first instance. Such reasons might then trigger amendments to the Guidelines by the competent authority under Article 10(2) and (3) EPC. As rightly underlined in the general introduction to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, the Guidelines do not constitute legal provisions; for the ultimate authority on practice in the EPO it is necessary to refer firstly to the EPC and secondly to the interpretation put upon the Convention by the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal. This in no way affects the importance of the Guidelines as general instructions to the first instance for the purpose of harmonising first-instance practice on the basis of the EPC and interpretations given by the boards and the Enlarged Board, and – by way of publishing the Guidelines – to inform the public thereof.

15. In the present case the general line adopted by the Guidelines on the requirements for admissibility of oppositions invoking prior use or prior availability "in any other way" (Rule 55(c) EPC, third requirement) does not meet any objections. It was not contested in commentaries on the EPC, or in articles in pertinent legal reviews in the field of industrial property. On the contrary it was confirmed by the case law of the boards

examineurs membres d'une division d'examen (article 18 CBE) ou d'une division d'opposition (article 19 CBE) (cf. Introduction générale aux Directives, point 1.2).

14. Les membres des chambres de recours ne sont pas tenus de s'y conformer (article 23(3) CBE). Le règlement de procédure des chambres de recours est arrêté conformément aux dispositions de l'article 23(4) CBE. Aux termes de l'article 15(2) de ce règlement, si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle peut indiquer les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision. Cette disposition reflète le principe général selon lequel les chambres de recours, en leur qualité de deuxième instance, peuvent se référer aux Directives parce qu'il s'agit d'instructions générales ayant une grande influence quant à l'interprétation de la CBE par la première instance. Les motifs invoqués par les chambres de recours peuvent amener l'autorité compétente visée à l'article 10(2) et (3) CBE à modifier les Directives. Dans l'introduction générale aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, il est souligné à juste titre que ces Directives n'ont pas le caractère obligatoire d'un texte juridique ; pour déterminer en dernier ressort la pratique à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer tout d'abord à la CBE, puis à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donnent de la Convention. Il n'en demeure pas moins que les Directives jouent un rôle important en tant qu'instructions générales données à la première instance, car elles visent à harmoniser la manière dont la CBE est appliquée à ce niveau, ainsi que l'interprétation qu'en donnent les chambres de recours et la Grande Chambre de recours ; de plus, comme les Directives sont publiées, elles contribuent à l'information du public.

15. La démarche générale proposée dans les Directives concernant l'appréciation de la recevabilité de l'opposition lorsqu'est invoqué un usage antérieur ou un état de la technique préalablement rendu accessible "par tout autre moyen" (règle 55 c) CBE, troisième condition) ne soulève pas d'objection dans la présente espèce. Elle n'a été contestée ni dans les commentaires relatifs à la CBE, ni dans les articles publiés dans des

ratur auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nicht angefochten, sondern vielmehr durch die Rechtsprechung der Kammern bestätigt worden (s. Bericht über die Rechtsprechung bis 1996, S. 325 und 326, insbesondere die bereits angeführte Entscheidung T 328/87).

16. Es ist sorgfältig zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen des Stands der Technik. Handelt es sich um ein amtliches Dokument, z. B. eine von einem Patentamt herausgegebene Schrift, so gibt es hinsichtlich des "Wer", "Wann" und "Was" keine Zweifel. In bestimmten Fällen kann jedoch eine eingehendere Untersuchung vonnöten sein. Gemäß Artikel 54 (2) EPÜ bildet den Stand der Technik "alles", was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. In dem Bestreben, den Stand der Technik möglichst weit zu fassen, hat der "Gesetzgeber" jeden konkreten Begriff vermieden, der als unerwünschte Beschränkung aufgefaßt werden könnte. So entstand – wenigstens aus sprachlicher Sicht – ein Vakuum. Es wäre bisweilen nützlich, wenn man das Indefinitpronomen "alles" mit einem Substantiv umschreiben könnte, um eine Aussage über den Stand der Technik verständlicher zu machen. In den Richtlinien werden zur Bezeichnung dessen, was unter den Begriff "alles" fällt, die Ausdrücke "Fall" und "ein Stand der Technik" (D-V, 3.1.1, Überschrift und letzter Absatz) verwendet.

17. "Alles" bezieht sich auf den Stand der Technik und bedeutet deshalb, daß ein bestimmter Sachverhalt für den Stand der Technik im eigentlichen Sinn relevant sein muß, um als Stand der Technik zu gelten. Es ist eine Information, die sich an den Fachmann richtet und von diesem entsprechend den jeweiligen Umständen ausgelegt wird. Sie muß sich auf das allgemeine Fachwissen und die Einspruchsgründe beziehen und ist anhand des Vorbringens des Einsprechenden zu beurteilen. Die Information braucht nicht im Zusammenhang mit einem Anspruchsmerkmal zu stehen, sondern kann sich auf Umstände beziehen, die als solche für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant sein könnten. So wie eine in einem Patendokument enthaltene Information über die Wirkung einer technischen Maßnahme

(see Case Law Report up to 1996, page 288, in particular decision T 328/87 analysed above).

16. Care must be taken to distinguish between the different kinds of instances of the state of the art. If there is an official document, ie issued by a patent office, the "who", "when" and "what" pose no problem. On the other hand, certain cases may require a deeper analysis. Under Article 54(2) EPC, "everything" made available to the public qualifies as forming part of the state of the art. In his intention to give it a meaning as wide as possible the "legislator" avoided the use of a specific term which might be construed as an inappropriate limitation. This leaves a gap – at least from the linguistic point of view. A noun circumscribing the "everything" would sometimes be needed in order to render a sentence relating to the state of the art more comprehensible. The Guidelines use the following wording to denote what is included within the concept of "everything": "instance" or "aspect of the state of the art concerned" (D-V, 3.1.1, heading and last paragraph).

17. "Everything" refers back to the state of the art and therefore implies that a specific item, in order to qualify as part of the state of the art, must be pertinent to the state of the art in its proper sense. It is a piece of information addressed to the person skilled in the art, as construed by him under the specific circumstances. It has to be pertinent to the skills of the person skilled in the art and to the grounds of opposition invoked – judged on the basis of the allegations of the opponent. It need not be in relation to a feature of a claim but it may relate to circumstances which might be relevant as such in judging inventive step. In the same way as information contained in a patent document concerning the effect of a technical measure or an opinion expressed in such a document which might cause prejudice, such aspects

revues juridiques spécialisées dans le domaine de la propriété industrielle. Elle a au contraire été confirmée par la jurisprudence des chambres de recours (cf. Rapport sur la Jurisprudence des chambres de recours jusqu'à 1996, page 326, notamment décision T 328/87, cf. analyse supra).

16. Il convient de faire soigneusement la distinction entre les différents cas d'accessibilité à l'état de la technique. Lorsqu'il existe un document officiel, par exemple, un document provenant d'un office des brevets, la question de savoir "par qui" l'état de la technique invoqué a été rendu accessible, "à quelle date" il a été rendu accessible et "en quoi" il consiste, ne pose pas de problèmes. Dans certains cas en revanche, une analyse plus approfondie peut se révéler nécessaire. D'après l'article 54(2) CBE, "tout" ce qui a été rendu accessible au public peut être considéré comme compris dans l'état de la technique. Le "législateur", dans sa volonté de donner le sens le plus large possible à cette disposition, a évité tout terme précis pouvant donner lieu à une interprétation trop restrictive. Ce faisant, il a laissé un vide, du moins du point de vue linguistique. Un terme précisant ce qu'il faut entendre par "tout" serait parfois bien utile car il aiderait à mieux comprendre la phrase concernant l'état de la technique. Dans les Directives, différents termes ou expressions sont employés pour indiquer ce qu'englobe ce concept de "tout" : "cas d'accessibilité" ou "aspect de l'état de la technique" (D-V, 3.1.1, titre et dernier paragraphe).

17. Le mot "tout", s'appliquant à l'état de la technique, signifie que pour qu'un élément donné puisse être considéré comme faisant partie de l'état de la technique, il doit avoir un rapport avec l'état de la technique pris au sens propre. Il s'agit d'un élément d'information transmis à l'homme du métier, tel que ce dernier l'a interprété dans les circonstances précises où il se trouvait. Cet élément d'information doit avoir un rapport avec les connaissances de l'homme du métier et avec les motifs invoqués à l'appui de l'opposition tels qu'ils sont appréciés sur la base des allégations de l'opposant. Il n'a pas nécessairement de rapport avec une caractéristique revendiquée, mais peut en revanche avoir trait à des circonstances qu'il peut être utile de prendre en considération en tant que telles lors de l'appréciation de l'acti-

oder eine darin geäußerte Meinung neuheitsschädlich sein kann, können auch diese "in anderer Weise" zugänglich gemachten Aspekte als Stand der Technik gelten.

18. Die offene Aufzählung dessen, was nach Artikel 54 (2) EPÜ den Stand der Technik bildet, ist keine Hilfe bei der Suche nach einem Oberbegriff für das "durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise" zugänglich Gemachte. In den Richtlinien wird in der Überschrift zur Nummer D-V, 3.1.1 in Ermangelung eines Substantivs, durch das sich "in sonstiger Weise" ersetzen ließe, das Wort "Fälle" verwendet, das sich bequem auf jedweden Stand der Technik anwenden läßt.

19. Es empfiehlt sich, auf eine Liste von Punkten (Kriterien) zurückzugreifen, um festzustellen, ob "ein Stand der Technik", d. h. ein konkreter Sachverhalt, vom Einsprechenden geltend gemacht worden ist. Eine solche Liste ist natürlich nicht immer und überall anwendbar, sollte aber auch etwas kompliziertere Fälle abdecken.

20. Punkt a

Wie aus dem Vorstehenden folgt, muß der Einsprechende unter dem Kriterium "Was" zunächst angeben, welcher Informationsträger benutzt wurde (Schriftstück, benutzter Gegenstand, Gespräch, Vortrag, Angebot im Internet usw.), damit festgestellt werden kann, um welchen "Fall" von Zugänglichmachung es sich handelt.

21. Punkt b

Des weiteren muß er angeben, welche Informationen – seiner Meinung nach – dem behaupteten Stand der Technik entnommen werden konnten. Hier muß der Einsprechende den Informationsgehalt, also den erkennbaren Tatbestand in seinem Zusammenhang, objektiv beschreiben. Im Fall einer Vorbenutzung eines Gegenstands wäre dies die Angabe der erkennbaren Merkmale und Eigenschaften, bei einem Schriftstück hingegen dessen Text.

made available "by other means" can qualify as aspects pertaining to the state of the art.

18. The non-exhaustive list of which the state of the art consists pursuant to Article 54(2) EPC does not help in finding a general term (Oberbegriff) that covers "means of written or oral description, use, or any other way". The Guidelines employ the term "instances of the state of the art" in the heading of D-V, 3.1.1, to cover the lack of a noun to be used for "any other way". The term "instances of the state of the art" can conveniently be used to cover all items of the state of the art.

19. It might be useful to consider a list of points (requirements) to be taken into account when analysing whether an "aspect" of the state of the art, ie a concrete set of facts, is invoked by the opponent. Such a list obviously cannot serve in all circumstances, but should cover even somewhat more involved cases.

20. Point (a)

As follows from the above, under the "what" heading the opponent must first state what information carrier was used (written document, object used, conversation, lecture, offer on Internet, etc.), in order to allow determination of what the "instance of state of the art" is.

21. Point (b)

Then the opponent must indicate what items of information – in his view – were obtainable from the alleged instance of state of the art. Here the opponent has to describe objectively the body of information, the facts in their context as they were recognisable. If it was a matter of prior use of an object, this would be the indication of features and properties that were recognisable. Its counterpart for a written document would be the text of the document.

vité inventive. De la même manière qu'une information contenue dans un document de brevet décrivant l'effet d'une mesure technique, ou qu'une opinion exprimée dans un document de ce type peuvent être à l'origine d'un préjugé, les éléments rendus accessibles "par tout autre moyen" peuvent être considérés comme faisant partie de l'état de la technique.

18. La liste non exhaustive de ce qui constitue l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE n'aide guère à trouver un terme générique englobant "tout ce qui a été rendu accessible ... par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen". Faute de terme pour remplacer l'expression "tout autre moyen", les Directives utilisent la périphrase "cas d'accessibilité par un autre moyen" (D-V, titre du point 3.1.1). Cette périphrase est commode car elle peut s'appliquer à tout élément faisant partie de l'état de la technique.

19. Il pourrait être utile d'examiner les points (conditions) à prendre en considération lorsque l'on analyse si l'opposant invoque un "aspect" de l'état de la technique, autrement dit, un ensemble concret de faits. Une telle démarche ne peut de toute évidence être valable en toutes circonstances, mais elle devrait pouvoir convenir même dans les cas un peu plus compliqués.

20. Point (a)

Il découle de ce qui précède que, s'agissant de "l'objet" rendu accessible, l'opposant doit tout d'abord indiquer le support d'information qui a été utilisé (document écrit, objet utilisé, conversation, offre sur Internet, etc.), afin que l'on puisse déterminer en quoi consiste l'état de la technique qu'il invoque.

21. Point (b)

L'opposant doit ensuite préciser quelles informations pouvaient de son point de vue être obtenues à partir de ce qui constituait, selon lui, l'état de la technique. Il doit décrire objectivement la teneur de ces informations ainsi que les faits dans le contexte où ils pouvaient être appréhendés. S'il s'agit d'un usage antérieur d'un objet, il doit en indiquer les caractéristiques et les propriétés reconnaissables. S'il s'agit d'un document écrit, il doit fournir le texte de ce document.

22. Punkt c

Ein weiteres Kriterium im Zusammenhang mit dem "Was" ist die Aufzählung der Merkmale in derart abstrahierter Form, daß eine etwaige Wesensgleichheit oder -ähnlichkeit des behaupteten Stands der Technik (z. B. benutzter Gegenstand, Inhalt eines Gesprächs, Vortrags usw.) mit dem Gegenstand des Streitpatents festgestellt werden kann. Im Falle eines Schriftstücks entspräche dies der Wiedergabe der einschlägigen Passagen und Merkmale, dem Zitieren konkreter Textstellen aus dem Dokument (s. T 279/88, Entscheidungsgründe Nr. 2, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Diese bilden den grundlegenden Tatbestand.

23. Punkt d

Der grundlegende Tatbestand muß dann mit den Merkmalen des Streitpatents verglichen werden, wobei noch andere Aspekte berücksichtigt werden, die für eine umfassende Darlegung des Sachverhalts erforderlich sind, der – nach Ansicht des Einsprechenden – die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Streitpatents in Frage stellt.

24. Punkt e

Das "Wo" umfaßt alles, was sich darauf bezieht, wo der behauptete Stand der Technik zutage getreten ist, sowie die Umstände, anhand deren festgestellt werden kann, ob die oben erwähnten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, einschließlich der Feststellung, wer in dem jeweiligen Fall die Öffentlichkeit darstellte und daß keine ausdrückliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung bestand.

25. Punkt f

Das "Wann" ist eng verknüpft mit dem "Wo" und sollte es ermöglichen, daß dem konkreten Stand der Technik ein Erscheinungsdatum oder -zeitraum zugeordnet werden kann.

26. Alle diese Punkte müssen aus der Einspruchsschrift hervorgehen. Ihre Angabe ist kein Selbstzweck. Die Erfordernisse der Regel 55 c) sollen vielmehr für Rechtssicherheit sorgen und den Patentinhaber in die Lage versetzen, seine Sache angemessen zu verteidigen.

Mangelnde Substantiierung im vorliegenden Fall

27. Im vorliegenden Fall zog die Einsprechende zwei Broschüren (Prospekte, in denen der Firmenname Techmo erscheint) an, ohne irgendwelche Tatsachen oder Beweismittel

22. Point (c)

A further item of the "what" element is the list of features at such a level of abstraction as is appropriate to determine any substantive identity or similarity of the alleged piece of the art (eg object used, content of a conversation, a lecture, etc.) with the subject-matter of the patent under attack. Its counterpart for a written document is the extraction of relevant passages and features, the concrete citation of relevant passages from the document (see T 279/88, reasons 2, not published in the OJ EPO). These form the basic body of facts.

23. Point (d)

The basic body of facts must then be compared with the features of the patent under attack, taking into account other elements required for a complete setting out of the case which – in the view of the opponent – jeopardise the novelty or inventive step of the patent under attack.

24. Point (e)

The "where" element comprises all the facts relating to where the alleged state of the art surfaced, and the circumstances which allow the determination whether the above-mentioned items of information were made accessible to the public, including the determination of who was the public in the specific case and that there was no explicit or implicit confidentiality.

25. Point (f)

The "when" is very close to the "where" determination and should allow the specific instance of prior art to be identified by the date or the period of its occurrence.

26. These points must be identifiable from the notice of opposition. They are not set out as an aim in itself. The Rule 55(c) requirements aim at legal certainty and at allowing the proprietor to adequately defend his case.

Lack of substantiation in the present case.

27. In the present case the opponent simply cited two booklets (prospectus containing the name of the firm Techmo) without any indication of facts, evidence or arguments as to

22. Point (c)

Toujours en ce qui concerne l'"objet" rendu accessible, l'opposant doit ensuite fournir une liste de caractéristiques se situant à un niveau d'abstraction suffisant pour permettre de déterminer s'il existe une similitude ou identité de fond entre l'état de la technique allégué (p.ex. utilisation d'un objet, teneur d'une conversation, d'une conférence etc.) et l'objet du brevet attaqué. Pour les documents écrits, il doit produire des extraits des caractéristiques et des passages pertinents (cf. T 279/88, point 2 des motifs, non publiée au JO OEB). Tout ceci forme l'ensemble des faits de base.

23. Point (d)

Cet ensemble de faits de base doit ensuite être comparé avec les caractéristiques de l'objet du brevet litigieux ; ce faisant, il convient, pour que l'affaire soit examinée à fond, de tenir compte de tous les autres éléments susceptibles aux yeux de l'opposant de compromettre la nouveauté ou l'activité inventive de ce brevet.

24. Point (e)

Pour ce qui est du "lieu", l'opposant doit fournir tous les renseignements sur l'endroit où ce qu'il prétend être l'état de la technique est apparu, et indiquer les circonstances permettant de déterminer si les informations susmentionnées ont été rendues accessibles au public, qui était le public dans ce cas précis, et s'il était ou non implicite que ces informations n'avaient aucun caractère confidentiel.

25. Point (f)

La détermination du "moment" est très proche de celle du "lieu", et doit permettre d'identifier l'état de la technique en cause d'après la date ou la période à laquelle il est apparu.

26. Tous ces points doivent pouvoir être déterminés d'après l'acte d'opposition. Ils ne constituent pas un but en soi. Les conditions énoncées à la règle 55 c) CBE visent à assurer la sécurité juridique et à permettre au titulaire du brevet de défendre correctement sa cause.

Énoncé insuffisant des faits et justifications dans la présente espèce

27. Dans la présente affaire, l'opposant s'est contenté de citer deux brochures (prospectus sur lesquels figurait le nom de la société Techmo) sans indiquer, faits et justifications à

dafür vorzubringen, ob sie überhaupt veröffentlicht worden sind und wem sie wann und wo gezeigt oder übergeben wurden. Auch wurde nicht dargelegt, weshalb mit dem Hinweis in E2 auf einen Abstichwagen ("see leaflet enclosed" – was wohl "leaflet" heißen sollte) das in E1 beschriebene Modell 7.167 gemeint sein sollte. Alle diese Angaben fehlten; ebensowenig wurden Beweismittel vorgelegt oder angeboten. Die Broschüren wurden ganz so behandelt, als stünden die Hauptkriterien des "Was", "Wo" und "Wann" unbestreitbar und unbestritten fest und als seien sie ersichtlich an einem bestimmten Tag und Ort von einer amtlichen Stelle wie z. B. einem Patentamt veröffentlicht worden. Es wurde noch nicht einmal erwähnt, ob und – wenn ja – unter welchen Umständen die Broschüren an die Öffentlichkeit verteilt oder ihr sonstwie zugänglich gemacht worden waren. Sie wurden einfach als Schriftstücke bezeichnet, die keine Geheimhaltungsklausel enthielten und "so aufgemacht [waren], daß sie für die Verteilung an einen nicht begrenzten Kundenkreis geeignet" waren. Damit wurde der Begriff der Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit, der nur in einem bestimmten Zusammenhang gebraucht wird, nämlich dann, wenn ein Dokument in einer öffentlichen Bibliothek ausgelegt und damit der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Einsichtnahme gegeben wird, mit einer ganz anderen Situation in Verbindung gebracht, nämlich dem hypothetischen Fall, daß die Schriftstücke "möglicherweise" an die Öffentlichkeit verteilt und ihr damit zugänglich gemacht worden sind. Da Tatsachen oder Beweismittel fehlen, die belegen könnten, daß die Broschüren tatsächlich bestimmten Mitgliedern der Öffentlichkeit an einem bestimmten Tag und Ort zugänglich gemacht wurden, kann noch nicht einmal von einer Behauptung bezüglich eines Stands der Technik die Rede sein. Die beiden Broschüren wurden schlichtweg so präsentiert, als handle es sich um von einer Behörde, etwa einem Patentamt, herausgegebene Patentdokumente.

28. Anhand der Angaben in der Einspruchsschrift ist es nicht einmal möglich, die Broschüren gemäß Artikel 54 (2) EPU als Druckschriften, die einem oder mehreren Mitgliedern der Öffentlichkeit vorgelegt wurden und damit in deren Besitz gelangt sind, oder als ein Stand der Technik einzuordnen, der der Öffentlichkeit

whether they were published at all, or when, where and to whom they were shown or handed over. Nor was there any indication why the citation of a tapping truck ("see leaflet enclosed" which should read: "leaflet" enclosed) in E2 was a reference to the specific model 7.167 dealt with in E1. None of these facts were stated, nor was evidence produced or offered. The booklets were dealt with as if the main points of "what", "where" and "when" were undisputable or undisputed facts, and the booklets contained indications that they were published on a specific date, at a specific location, by an official authority like a patent office. It was not even mentioned whether and if so, where and under what circumstances the booklets were distributed or otherwise made available to the public. They were simply qualified as written papers containing no confidentiality clause and therefore suited for distribution to an unlimited number of clients ("so aufgemacht, daß sie für die Verteilung an einen nicht begrenzten Kundenkreis geeignet sind"). Thereby the concept of availability to the public which applies in a different context, namely where a document is placed in a public library, thereby giving members of the public the opportunity to inspect it, was confused with a situation where it was merely "possible" that the written document had been distributed ie it was possible that it had been made available to the public. In the absence of any facts or evidence that it was really made available at a certain date, at a certain place to specific members of the public there is not even an allegation of an instance pertaining to the state of the art. The two booklets were simply put forward as if they were patent documents emanating from an official authority like a patent office.

28. On the basis of the statements contained in the notice of opposition it is not even possible to qualify the booklets pursuant to Article 54(2) EPC either as written documents which were put to one or more members of the public so that they came into possession of it or as piece of the state of the art having been made available to

l'appui, si seulement elles avaient été publiées, à quel moment elles avaient été publiées, en quel lieu et à qui elles avaient été montrées ou remises. Il n'a pas davantage expliqué pourquoi il fallait considérer la mention, dans le document E2, d'un véhicule de prélèvement ("see leaflet enclosed", mention devant se lire comme suit : "see leaflet enclosed") comme une référence au modèle 7.167 décrit dans le document E1. Aucun de ces faits n'a été mentionné, et aucune preuve n'a été apportée. S'agissant des brochures, l'opposant a fait comme si les points essentiels, à savoir la nature de l'objet rendu accessible, l'endroit où cet objet avait été rendu accessible et la date à laquelle il avait été rendu accessible n'étaient ni contestables, ni contestés, et comme s'il était clairement précisé sur ces brochures que leur publication avait eu lieu à une date bien précise, en un lieu bien précis, par les soins d'un service officiel tel qu'un office des brevets. Il n'a même pas mentionné si elles avaient été distribuées ou rendues accessibles au public par un autre moyen ni, à supposer que tel ait été le cas, à quel endroit et dans quelles circonstances. L'opposant a simplement affirmé qu'il s'agissait de documents écrits ne comportant aucune mention selon laquelle ils avaient un caractère confidentiel et qu'ils pouvaient donc être distribués à un nombre illimité de clients ("so aufgemacht, daß sie für die Verteilung an einen nicht begrenzten Kundenkreis geeignet sind"). Il y a donc eu confusion entre deux cas de figure différents, à savoir, d'une part, la situation où un document est placé dans les rayons d'une bibliothèque publique, ce qui permet au public de le consulter, et, d'autre part, celle où il est simplement "possible" que le document en question ait été distribué, et où il est donc possible qu'il ait été rendu accessible au public. Dans la mesure où l'opposant n'a cité aucun fait ou justification susceptible de prouver que ce document avait bel et bien été rendu accessible à une date donnée, en un lieu et à un public bien précis, on peut considérer qu'il n'a même pas invoqué d'exemple d'état de la technique. Il s'est contenté de présenter les deux brochures comme s'il s'agissait de documents de brevets émanant d'un service officiel tel qu'un office des brevets.

28. D'après ce qui figure dans l'acte d'opposition, il n'est même pas possible de considérer ces deux brochures, au sens où l'entend l'article 54(2) CBE, comme des documents écrits mis à la disposition d'un ou de plusieurs membres du public de manière à ce qu'ils puissent en prendre possession, ou comme des élé-

"in sonstiger Weise" zugänglich gemacht worden ist, z. B. dadurch, daß ein Mitglied der Öffentlichkeit die Broschüren durchlesen konnte und dann an den Aushändler zurückgab. Im letzteren Fall wäre nicht das Schriftstück, sondern die Kenntnis, die der Leser unter den hier gegebenen Umständen davon erlangt hat, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Das kann – je nach Inhalt des betreffenden Stands der Technik – unter Umständen einen großen Unterschied bedeuten. Ein Schriftstück, das sich im Besitz der Öffentlichkeit befindet, kann gründlich geprüft werden, da die Möglichkeit besteht, es immer wieder zu lesen. Im anderen Fall hingegen bestimmt sich der Inhalt des Stands der Technik danach, was der Leser nach einmaliger Durchsicht im Gedächtnis behalten hat, was wiederum von den gegebenen Umständen abhängt (Zeitdruck, äußere Ablenkungen usw.).

29. Die Druckschrift E1, die die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit in Frage stellen soll, trägt kein Datum. Sie bezieht sich auf einen Abstichwagen "mod. 7.167". Die zweite Broschüre, die vom Juli 1984 datiert ist, spricht lediglich von einem "tapping truck Techmo" und läßt offen, ob es sich dabei um dasselbe Modell wie in E1 handelt. Weitere Behauptungen wurden nicht vorgebracht, und es wurden auch keine Beweise angeboten. Nähere Angaben über die Art der Verteilung der Schriftstücke und der Name eines Zeugen wurden erst später nachgeliefert.

30. Der Einspruch entspricht daher nicht den Erfordernissen des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit den Regeln 56 (1) und 55 c) EPÜ, da er hinsichtlich der Tatsachen und Beweismittel nicht ausreichend substantiiert ist. Anhand des Inhalts der Einspruchsschrift war es weder dem Patentinhaber noch der Einspruchsabteilung möglich, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu prüfen. Der Einspruch ist daher unzulässig.

31. Bei der Frage, die auf Antrag der Beschwerdegegnerin der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden sollte (s. Nr. XIX), handelt es sich nicht um eine Rechtsfrage im Sinne des Artikels 112 (1) a) EPÜ, sondern um eine reine Tatfrage. Der Antrag ist daher zurückzuweisen.

the public "in any other way", eg that a member of the public could inspect by reading and handing them back to the provider. In the latter case it would not be the document which was made available to the public but the knowledge obtained by the reader under the specific circumstances of the case. This could make a considerable difference as far as the content of that piece of prior art is concerned. A written document in the possession of the public can be thoroughly analysed as there is ample opportunity to read it again and again. In the latter case the content of the state of the art is determined by what the memory of the reader could retain from a single reading which itself depends upon the specific circumstances (restriction in time, detracting circumstances, etc.).

29. Document E1, which was invoked as destroying novelty and inventive step, does not bear a date. It refers to a tapping truck "mod. 7.167". The second booklet, dated July 1984, merely refers to a "tapping truck Techmo" leaving it open whether the same model as E1 was meant. No further allegations were made and also no evidence offered. Specific facts on the mode of distribution of the documents and the name of a witness were only given later.

30. The notice of opposition is therefore insufficient under Article 99(1) EPC in conjunction with Rules 56(1) and Rule 55(c) EPC as it lacks substantiation as far as facts, evidence and arguments are concerned. The contents of the notice of opposition neither allowed the proprietor of the patent nor the opposition division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries. The opposition is therefore inadmissible.

31. The question to be referred to the Enlarged Board of Appeal at the respondent's request (see XIX. above) does not qualify as a question of law pursuant to Article 112(1)(a) EPC because it is merely factual. The request has therefore to be rejected.

ments de l'état de la technique rendus accessibles au public par un "autre moyen", ce qui est le cas par exemple lorsqu'un membre du public consulte et lit un document, puis le rend à la personne qui le lui avait remis. Dans ce dernier cas, ce n'est pas le document qui a été rendu accessible au public, mais les connaissances que le lecteur pouvait en tirer dans les circonstances particulières de l'espèce. Cela peut tout changer du point de vue du contenu de l'état de la technique. Lorsque le public est en possession d'un document écrit, il peut l'analyser en profondeur dans la mesure où il a largement la possibilité de le lire et de le relire. Dans le deuxième cas en revanche, le contenu de l'état de la technique dépend de la capacité de mémorisation du lecteur, de ce qu'il peut retenir après avoir lu le document une seule fois, ce qui, à son tour, dépend des conditions dans lesquelles il effectue cette lecture (temps limité, circonstances susceptibles de détourner son attention, etc...).

29. Le document E1, présenté comme destructeur de nouveauté et d'activité inventive, n'est pas daté. Il porte sur un véhicule de prélèvement "mod. 7.167". La deuxième brochure, datée de juillet 1984, fait simplement référence à un "véhicule de prélèvement Techmo", sans préciser s'il s'agit du modèle décrit dans le document E1. L'acte d'opposition ne contient pas d'autres allégations, et l'opposant n'a pas fourni de preuves. Ce n'est que plus tard que le mode de distribution des documents a été précisé et que le nom d'un témoin a été communiqué.

30. Les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs de l'opposition étant insuffisants, l'acte d'opposition n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article 99(1) CBE ensemble les règles 56(1) et 55 c) CBE. Le contenu de l'acte d'opposition ne permettait pas au titulaire du brevet ni à la division d'opposition d'examiner les motifs de révocation invoqués sans procéder à des recherches indépendantes. L'opposition était par conséquent irrecevable.

31. La question que l'intimé a demandé à la Chambre de soumettre à la Grande Chambre de recours (cf. point XIX supra) n'est pas une question de droit au sens de l'article 112(1)a) CBE parce qu'elle porte uniquement sur des faits. Cette requête doit donc être rejetée.

32. In Ausübung des ihr nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ eingeräumten Ermessens entscheidet die Kammer selbst über die Zulässigkeit des Einspruchs. Eine Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz zur Klärung der Zulässigkeit erscheint hier nicht angebracht, weil die Entscheidung auf der Grundlage der Einspruchsschrift in der eingereichten Fassung unter Berücksichtigung aller innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Berichtigungen und Ergänzungen (R. 56 (1) letzter Satzteil EPÜ, hier gab es allerdings keine Änderungen) getroffen werden muß. Wenn die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen würde, so könnte diese nur der Auslegung der Kammer folgen; eine Zurückverweisung wäre daher nicht sinnvoll.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

32. In exercising the discretion conferred on it under Article 111(1) EPC, second sentence, the decision on the admissibility of the opposition is taken by the board. To refer the case back to the first instance for a decision on admissibility does not seem appropriate, because the issue has to be decided on the basis of the notice of opposition as filed, taking into account corrections and additions up to the expiry of the opposition period (Rule 56(1) EPC, last part of the sentence; but there was no such change). If the case were referred to the first instance, it could only follow the interpretation given by the board, and thus referring the case back to the first instance would serve no purpose.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The notice of opposition is rejected as inadmissible.

32. Conformément au pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, deuxième phrase, la Chambre statue sur la recevabilité de l'opposition. Renvoyer l'affaire à la première instance afin qu'elle statue sur la recevabilité de l'opposition ne serait pas la solution appropriée, car la question doit être tranchée en s'appuyant sur l'acte d'opposition tel que déposé et en tenant compte des corrections et compléments apportés jusqu'à l'expiration du délai d'opposition (règle 56(1) CBE, dernière partie de la phrase ; il n'a cependant été apporté aucun changement). Si l'affaire était renvoyée devant la première instance, cette dernière ne pourrait que se conformer à l'interprétation donnée par la Chambre ; cela ne servirait donc à rien.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'opposition est rejetée comme irrecevable.