

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.4
vom 9. Oktober 2000
T 736/95 – 3.3.4
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzende: U. M. Kinkeldey
Mitglieder: C. Holtz
R. E. Gramaglia

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
AMGEN INC.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Boehringer Ingelheim GmbH**

**Stichwort: neuer Einspruchsgrund/
AMGEN INC.**

**Artikel: 99 (1), 100 a), b), c), 114 (1),
102 (3) EPÜ
Regel: 55 c), 66 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit eines
neuen Einspruchsgrunds – Relevanz"
– "Verpflichtung der Einspruchsabtei-
lung zur Prüfung der Relevanz eines
neuen Einspruchsgrunds" – "Zurück-
verweisung an die erste Instanz zur
weiteren Entscheidung – bejaht" –
"Befassung der Großen Beschwerde-
kammer – verneint"**

Leitsatz

*Im Hinblick auf einen nach Ablauf der
Einspruchsfrist vorgebrachten neuen
Einspruchsgrund stellte die Große
Beschwerdekammer in ihrer Ent-
scheidung G 10/91 fest, daß das Ziel
des Patenterteilungserfahrens, ungül-
tige Patente zu verhindern, im Vor-
dergrund des erstinstanzlichen Ver-
fahrens steht; damit gab sie zu
erkennen, daß die erste Instanz
zumindest prüfen muß, ob ein neuer
Einspruchsgrund relevant ist. Des-
halb hätte die Einspruchsabteilung
im vorliegenden Fall die Relevanz des
nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrach-
ten neuen Einspruchsgrunds prüfen
müssen, bevor sie ihn für unzulässig
erklärte.*

Sachverhalt und Anträge

I. Der Einspruch der Beschwerdefüh-
rerin gegen das europäische Patent
Nr. 0 108 128 wurde mit der ange-
fochtenen Entscheidung zurückge-
wiesen. Als Einspruchsgründe waren
in der Einspruchsschrift mangelnde
Neuheit und erfinderische Tätigkeit
(Art. 100 a) EPÜ) und unvollständige
Offenbarung (Art. 100 b) EPÜ)
genannt. Im Verfahren vor der Ein-
spruchsabteilung machte die
Beschwerdeführerin auch nach Arti-
kel 100 c) EPÜ geltend, der Gegen-
stand des europäischen Patents gehe
über den Inhalt der Anmeldung in der

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.3.4
dated 9 October 2000
T 736/95 – 3.3.4
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: U. M. Kinkeldey
Members: C. Holtz
R. E. Gramaglia

**Patent proprietor/Respondent:
AMGEN INC.
Opponent/Appellant: Boehringer
Ingelheim GmbH**

**Headword: Fresh ground of
opposition/AMGEN INC.**

**Article: 99(1), 100(a), (b) and (c),
114(1), 102(3) EPC
Rule: 55(c), 66(1) EPC**

**Keyword: "Admissibility of fresh
ground of opposition – relevance" –
"Obligation of opposition division to
examine fresh ground of opposition
for relevance" – "Remittal to first
instance for further prosecution –
yes" – "Referral to Enlarged Board of
Appeal – no"**

Headnote

*With regard to a fresh ground of
opposition raised after expiry of the
time limit for opposition, the
Enlarged Board of Appeal in G 10/91
recognised that the aim of the patent
prosecution to avoid invalid patents
comes to the foreground as far as
proceedings before the first instance
are concerned, thereby indicating
that the first instance at least needs
to examine whether a fresh ground is
relevant. Therefore, in the present
case the opposition division should
have examined the relevance of the
fresh ground raised under Article
100(c) EPC before declaring it
inadmissible.*

Summary of facts and submissions

I. The opposition raised by the
appellant against European patent
No. 0 108 128 was rejected by the
decision under appeal. The grounds
of opposition referred to in the notice
of opposition were lack of novelty
and inventive step, Article 100(a)
EPC, and sufficiency of disclosure,
Article 100(b) EPC. In the proceedings
before the opposition division, the
appellant also raised the ground
under Article 100(c) EPC that the
subject-matter of the European
patent extended beyond the content
of the application as filed. This

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.4,
en date du 9 octobre 2000
T 736/95 – 3.3.4
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Présidente : U. M. Kinkeldey
Membres : C. Holtz
R. E. Gramaglia

**Titulaire du brevet/intimé :
AMGEN INC.
Opposant/requérant : Boehringer
Ingelheim GmbH**

**Référence : Nouveau motif d'opposi-
tion/AMGEN INC.**

**Article : 99(1), 100 a), b), c), 114(1),
102(3) CBE
Règle : 55c), 66(1) CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité d'un nouveau
motif d'opposition – pertinence" –
"Obligation pour la division d'opposi-
tion d'examiner la pertinence d'un
nouveau motif d'opposition" – "Ren-
voi à la première instance pour suite
à donner – oui" – "Saisine de la
Grande Chambre de recours – non"**

Sommaire

*S'agissant d'un nouveau motif
d'opposition invoqué après le délai
d'opposition, la Grande Chambre de
recours a reconnu, dans la décision
G 10/91, que l'objectif de la procé-
dure en matière de brevets consistant
à éviter des brevets non valables
vient au tout premier plan pour ce
qui concerne la procédure devant la
première instance, en indiquant que
la première instance devait au moins
examiner si un motif d'opposition
nouvellement introduit était perti-
nent. Par conséquent, en l'espèce, la
division d'opposition aurait dû exa-
miner si le nouveau motif soulevé au
titre de l'article 100c) CBE était perti-
nent avant de déclarer qu'il était
irrecevable.*

Exposé des faits et conclusions

I. L'opposition que le requérant a
formée contre le brevet européen
n° 0 108 128 a été rejetée par la déci-
sion attaquée. Les motifs d'opposi-
tion invoqués dans l'acte d'opposi-
tion étaient l'absence de nouveauté
et d'activité inventive (article 100 a)
CBE) ainsi que l'insuffisance de divul-
gation (article 100 b) CBE). Au cours
de la procédure devant la division
d'opposition, le requérant a égale-
ment soulevé le motif prévu à l'article
100 c) CBE, soutenant que le brevet
européen s'étendait au-delà du con-
tenu de la demande telle qu'elle avait

ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Letzterer Grund wurde von der Einspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugelassen.

II. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

III. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

IV. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer wurde erörtert, ob der von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ zulässig ist. Die Beteiligten trugen zu dieser Frage im wesentlichen folgendes vor:

Die Beschwerdeführerin erklärte, dieser Einspruchsgrund sei zwar in der Einspruchsschrift nicht genannt gewesen, aber rund 18 Monate später bzw. ca. 16 Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgebracht worden. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdegegnerin hätten somit genügend Zeit gehabt, ihn zu prüfen. Die Einspruchsabteilung hätte diesen Grund als hochrelevant zulassen sollen. Das habe sie de facto auch getan, denn sie sei unter dem Punkt Neuheit im Zusammenhang mit dem Prioritätsanspruch auf diese Frage eingegangen (Seiten 5 bis 7 der angefochtenen Entscheidung). Somit entstünde im Beschwerdeverfahren keine dem Kernpunkt der Entscheidungen G 10/91, ABI. EPA 1993, 420 und G 1/95, ABI. EPA 1996, 615 zuwiderlaufende neue Rechts- oder Sachlage, wenn dieser Grund zum Verfahren zugelassen würde. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt, der den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer zugrunde liege, und dem Sachverhalt im vorliegenden Fall, in dem ein hochrelevanter Einspruchsgrund im Einspruchsverfahren als unzulässig zurückgewiesen worden sei. Daher bestehe Veranlassung, die Große Beschwerdekammer zu befassen. In der Entscheidung T 922/94 vom 30. Oktober 1997 gehe es um eine ähnliche Situation wie im vorliegenden Fall, in dem der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ in der Einspruchsschrift nicht erwähnt gewesen, aber von der Einspruchsabteilung in ihren Entscheidungsgründen de facto erörtert worden sei. Die Beschwerdekammer habe beschlossen, diesen Einspruchsgrund zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, da durch ihn keine neue Rechts- oder Sachlage entstehe. Sei die Kammer im vorliegenden Fall nicht bereit, die-

latter ground was not admitted by the opposition division into the proceedings.

II. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

III. The respondent requested that the appeal be dismissed.

IV. In the oral proceedings held before the board, the admissibility of the ground under Article 100(c) EPC raised by the appellant was discussed. The parties argued with respect to this question essentially as follows:

The appellant: Although this ground had not been mentioned in the notice of opposition, it was raised about 18 months later and about 16 months before the oral proceedings before the opposition division took place. The opposition division and the respondent therefore had ample time to consider it. The opposition division should have admitted this ground as highly relevant. In fact, it did so by examining this issue under the heading of novelty in the context of the claim to priority, on pages 5 to 7 in the decision under appeal. This meant that in the appeal no new legal or factual situation would arise which would go against the essence of decisions G 10/91, OJ EPO 1993, 420, and G 1/95, OJ EPO 1996, 615, if this ground were admitted into the proceedings. The facts on which the Enlarged Board of Appeal decisions were based were not related to the particular facts of the present case, where a highly relevant ground had been rejected as inadmissible in the opposition proceedings. Therefore, there would be reason to refer a question to the Enlarged Board of Appeal. Decision T 922/94 of 30 October 1997 concerned a situation similar to the one in the present case, where the ground under Article 100(c) EPC had not been mentioned in the notice of opposition, but the opposition division had in fact discussed this ground in its reasons. The board of appeal decided to admit this ground in the appeal proceedings, since it would not raise any new factual or legal situation. If in the present case the board would not be prepared to examine and decide this issue itself, either the case could be remitted to the first instance for examination of this matter or a question could be referred to the Enlarged Board of Appeal.

été déposée. La division d'opposition n'a pas admis ce dernier motif dans la procédure.

II. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

III. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté.

IV. La recevabilité du motif d'opposition prévu à l'article 100 c) CBE et invoqué par le requérant a été examinée lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la chambre de recours. Sur ce point, les parties ont essentiellement développé les arguments suivants :

Le requérant a allégué que bien que ce motif n'ait pas été mentionné dans l'acte d'opposition, il a été invoqué environ dix-huit mois plus tard et environ seize mois avant que la procédure orale devant la division d'opposition ait eu lieu. La division d'opposition et l'intimé avaient donc amplement le temps de l'examiner. La division d'opposition aurait dû admettre ce motif comme éminemment pertinent. C'est en réalité ce qu'elle a fait en examinant la question sous l'angle de la nouveauté dans le cadre de la revendication de priorité (pages 5 à 7 de la décision attaquée). Cela signifie qu'admettre ce motif dans la procédure ne créerait aucune nouvelle situation de droit ou de fait qui serait contraire à l'essence même des décisions G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et G 1/95 (JO OEB 1996, 615). Les faits sur lesquels se fondaient ces décisions de la Grande Chambre de recours étaient sans rapport avec les circonstances de la présente affaire, dans laquelle un motif éminemment pertinent avait été rejeté comme irrecevable lors de la procédure d'opposition. Il y aurait donc lieu de saisir la Grande Chambre de recours. La décision T 922/94 du 30 octobre 1997 avait traité une situation similaire à celle prévalant dans la présente espèce, où le motif prévu à l'article 100 c) CBE n'avait pas été mentionné dans l'acte d'opposition, mais avait en fait été abordé par la division d'opposition dans la motivation de sa décision. La chambre de recours avait décidé d'admettre ce motif dans la procédure de recours, puisqu'il n'en résulterait pas de nouvelle situation de droit ou de fait. Si, dans la présente espèce, la chambre devait ne pas être disposée à examiner cette question, ni à la trancher, l'affaire pourrait soit être renvoyée à la première instance pour qu'elle examine cette question,

sen Sachverhalt selbst zu prüfen und zu entscheiden, so könne die Angelegenheit entweder an die erste Instanz zur Prüfung zurückverwiesen oder die Große Beschwerdekammer befaßt werden.

Die Beschwerdegegnerin erklärte, die Entscheidungen G 10/91 und G 1/95 schränkten die Möglichkeiten, neue Einspruchsgründe vorzubringen, insoweit stark ein, als ein neuer Einspruchsgrund nur mit dem Einverständnis des Patentinhabers zum Verfahren zugelassen werden dürfe, was im vorliegenden Fall nicht gegeben sei. Ein in der Einspruchsschrift nicht erwähnter neuer Einspruchsgrund könne ansonsten im Beschwerdeverfahren nur geprüft werden, wenn er von der Einspruchsabteilung selbst in das Einspruchsverfahren eingeführt worden sei. Die Beschwerdegegnerin habe keine Einwände gegen eine Befassung der Großen Beschwerdekammer oder eine Zurückverweisung an die erste Instanz zur Prüfung des neuen Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ. Nach der Entscheidung G 1/95 könne dieser Grund jedoch nicht von der Kammer geprüft werden.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Der von der Beschwerdeführerin nach Artikel 100 c) EPÜ angeführte Einspruchsgrund war in der Einspruchsschrift nicht vorgebracht worden. Es stellt sich somit die Frage, ob er überhaupt nach Artikel 114 (1) EPÜ und der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere den Entscheidungen G 10/91 und G 1/95, in denen diese Bestimmung ausgelegt wird, geprüft werden kann. Die Entscheidung T 922/94 erscheint weniger bedeutsam, da die Einspruchsabteilung in diesem Fall den verspätet vorgebrachten Einspruchsgrund nach Artikel 123 (2) EPÜ als relevant anerkannt und zugelassen hatte. Die Beschwerdekammer war folglich der Auffassung, dieser Grund sei Teil des rechtlichen Rahmens des Einspruchs gewesen und seine Zulassung zum Beschwerdeverfahren werfe keine neue Rechtsfrage auf; sie beschloß deshalb, ihn zu prüfen. Außerdem hätten die Beschwerdekammern nach Artikel 102 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 66 (1) EPÜ umfassende Befugnisse, alle möglichen Einwände – ob ausdrücklich vorgebracht oder nicht – zu prüfen, die sich aus Änderungen der ursprünglich eingereichten Ansprüche ergäben. Im Gegensatz dazu wurde im vorliegenden Fall der neue Einspruchsgrund als unzulässig zurückgewiesen. Auch wurden im Unter-

soit faire l'objet d'une saisine de la Grande Chambre de recours.

The respondent: Decisions G 10/91 and G 1/95 limited the room for new grounds strictly, in the sense that a fresh ground for opposition was not admissible unless the patentee agreed to its being admitted into the proceedings, which in the present case it did not do. A fresh ground for opposition not included in the notice of opposition could otherwise only be examined on appeal if it had been introduced by the opposition division itself in the opposition proceedings. The respondent would not be against a referral of a question to the Enlarged Board of Appeal or a remittal to the first instance for examination of the fresh ground raised under Article 100(c) EPC. However, under decision G 1/95 this ground was not open for the board to examine.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.
2. The ground referred to by the appellant under Article 100(c) EPC was not raised in the notice of opposition. The question therefore arises whether it can at all be examined under Article 114(1) EPC and the case law of the Enlarged Board of Appeal, in particular decisions G 10/91 and G 1/95 interpreting this provision. Decision T 922/94 seems less relevant, since in that case the opposition division had recognised and admitted the late-filed ground referring to Article 123(2) EPC as relevant. As a consequence, the board of appeal considered that this ground had been part of the legal framework of the opposition and that its admittance into the appeal proceedings would not raise any new legal issue, and decided to examine it. Further, Article 102(3) EPC in conjunction with Rule 66(1) EPC conferred wide powers on the boards to consider all possible objections, pleaded or not pleaded, arising from amendments made to the claims originally filed. In contrast, in the present case the new ground was rejected as inadmissible. Another distinction in comparison to the situation in T 922/94 is that no amendments have been made in the present case to the claims as granted.

L'intimé a fait valoir que les décisions G 10/91 et G 1/95 ont enfermé l'introduction de nouveaux motifs d'opposition dans de strictes limites, en ce sens qu'un nouveau motif d'opposition est irrecevable, sauf si le titulaire du brevet consent à ce qu'il soit admis dans la procédure, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. Sinon, un nouveau motif d'opposition non invoqué dans l'acte d'opposition ne peut être examiné dans le cadre d'une procédure de recours que si la division d'opposition elle-même l'a introduit dans la procédure d'opposition. L'intimé ne s'opposerait pas à ce que la Grande Chambre de recours soit saisie, ou à ce que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour qu'elle examine le nouveau motif soulevé au titre de l'article 100 c) CBE. Selon la décision G 1/95, ce motif ne peut cependant être examiné par la chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Le motif invoqué par le requérant au titre de l'article 100 c) n'était pas mentionné dans l'acte d'opposition. Il convient donc de se demander s'il peut bien être examiné conformément à l'article 114(1) CBE et eu égard à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, en particulier aux décisions G 10/91 et G 1/95, qui donnent une interprétation de cette disposition. La décision T 922/94 semble moins pertinente, étant donné que dans cette affaire, la division d'opposition avait reconnu que le motif invoqué tardivement au titre de l'article 123(2) CBE était pertinent et l'avait admis. Aussi, ayant considéré que ce motif s'était inscrit dans le cadre juridique de l'opposition et que l'admettre dans la procédure ne soulèverait pas une question de droit nouvelle, la chambre avait donc décidé de l'examiner. De surcroît, les dispositions combinées de l'article 102(3) CBE et de la règle 66(1) CBE confèrent une large latitude aux chambres de recours pour examiner toutes objections, émises ou non, auxquelles peuvent donner lieu des modifications apportées aux revendications telles qu'elles ont été déposées. En l'espèce, au contraire, le nouveau motif a été rejeté comme irrecevable. Autre différence par rapport à la situation qui prévalait dans l'affaire T 922/94, les revendications

schied zu T 922/94 im vorliegenden Fall die erteilten Ansprüche nicht geändert.

3. In der Entscheidung G 10/91 wurde unter Nummer 16 der Entscheidungsgründe der Rahmen erörtert, innerhalb dessen die Einspruchsabteilung in der Einspruchsschrift nicht genannte Gründe zu prüfen hat. Die Große Beschwerdekammer sah keinen hinreichenden Anlaß, die Praxis zu ändern, daß im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren neue Einspruchsgründe nach Artikel 114 (1) EPÜ geprüft werden. Diese Praxis sollte offenkundig verhindern, daß ungültige europäische Patente aufrechterhalten werden. Eine Einspruchsabteilung könne daher von sich aus einen solchen Einspruchsgrund einführen bzw. prüfen, wenn er vom Einsprechenden nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorgebracht werde. Die Große Beschwerdekammer stellte jedoch zugleich fest, daß dies nur geschehen sollte, wenn prima facie triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe relevant sind und der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen würden.

4. In Anbetracht der angeführten Textstelle scheint das Argument der Beschwerdegegnerin, die Große Beschwerdekammer beschränke einen Einspruch streng auf den in der Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ angegebenen Umfang, nur für Beschwerdeverfahren relevant zu sein. Im vorliegenden Fall traf die Einspruchsabteilung die Verfahrensentscheidung nach Artikel 114 (1) EPÜ, den neuen Einspruchsgrund nicht zuzulassen, ohne den Beteiligten einen Hinweis zu geben, daß sie ihn für weniger bedeutsam erachtete. In der Entscheidung G 10/91 wird zwar festgestellt, daß die Einspruchsabteilung bei der Zulassung neuer Einspruchsgründe über einen Ermessensspielraum verfügt ("kann ... einen ... Einspruchsgrund von sich aus vorbringen oder einen solchen vom Einsprechenden ... vorgebrachten Grund prüfen"), aber nach den Richtlinien für die Prüfung im EPA, Teil D, Kapitel V, 2.2 sind Gründe, die prima facie der Aufrechterhaltung des europäischen Patents ganz oder teilweise entgegenstehen könnten, im allgemeinen von der Einspruchsabteilung zu prüfen, wobei jedoch verfahrenswirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollten. In diesem Zusammenhang wird in den Richtlinien auf die Entscheidung G 10/91 verwiesen. Nach Teil E, Kapitel VI, 1.1 muß das zuständige Organ Artikel 114 (1) EPÜ während jedes bei

3. Decision G 10/91, point 16 of the reasons, discussed the framework of the examination by the opposition division with regard to grounds not mentioned in the notice of opposition. The Enlarged Board of Appeal did not consider that there was sufficient justification for changing the practice of examination of fresh grounds under Article 114(1) EPC in examination or opposition proceedings. The aim of this practice was obviously to prevent that invalid European patents were maintained. It concluded that an opposition division may therefore of its own motion introduce such a ground or consider it, if raised by the opponent after the expiry of the time limit laid down in Article 99(1) EPC. The Enlarged Board of Appeal stated, however, that this should only take place in cases where, prima facie, there were clear reasons to believe that such grounds were relevant and would in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent.

4. In view of the cited passage, the argument of the respondent that the Enlarged Board of Appeal strictly limits an opposition to the extent indicated in the notice of opposition in accordance with Rule 55(c) EPC would seem to be pertinent only for appeal proceedings. The procedural decision under Article 114(1) EPC by the opposition division in the present case not to admit the fresh ground was taken without giving the parties any indication that it had considered it to be less pertinent. While it is true that decision G 10/91 refers to the opposition division as having a discretion to decide whether to admit new grounds ("may of its own motion ... or consider such a ground raised by the opponent"), according to the Guidelines for Examination in the EPO, Part D, Chapter V, 2.2, grounds which, prima facie, may in whole or in part prejudice the maintenance of the European patent should generally be examined by the opposition division, while taking account of the interests of procedural expediency. In this context, the Guidelines refer to decision G 10/91. According to Part E, Chapter VI, 1.1, referring to Article 114(1) EPC, the competent department must comply with this Article during all proceedings before it, and examine whether there are facts and evidence on file which, prima facie, may prejudice the maintenance of the patent. The Guidelines

du brevet tel qu'il avait été délivré n'ont pas, dans la présente espèce, été modifiées.

3. La décision G 10/91 (point 16 des motifs) a analysé le cadre dans lequel s'inscrit l'examen par la division d'opposition de motifs non invoqués dans l'acte d'opposition. La Grande Chambre de recours n'avait alors pas estimé qu'il était justifié de changer la pratique consistant à examiner de nouveaux motifs dans la procédure d'examen ou d'opposition, conformément à l'article 114(1) CBE. Cette pratique visait manifestement à éviter le maintien de brevets européens non valables. Aussi la Grande Chambre a-t-elle conclu qu'une division d'opposition peut soulever ou examiner d'office un tel motif si celui-ci est invoqué par l'opposant après l'expiration du délai prévu à l'article 99(1) CBE. La Grande Chambre a toutefois déclaré qu'il ne devrait en être ainsi que dans des affaires où, de prime abord, il existait des raisons évidentes de considérer que ces motifs étaient pertinents et qu'ils s'opposaient en tout ou en partie au maintien du brevet européen.

4. A la lumière du passage cité, il semblerait que l'argument de l'intimé, selon lequel la Grande Chambre limite la portée d'une opposition strictement à ce qui est indiqué dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE, ne soit valable que pour la procédure de recours. Dans la présente espèce, la division d'opposition a décidé, conformément à l'article 114(1) CBE, de ne pas admettre le nouveau motif d'opposition, sans indiquer aux parties qu'elle considérerait ce motif comme moins pertinent. S'il est exact que, dans la décision G 10/91, il est indiqué que la division d'opposition peut, à sa discrétion, décider d'admettre ou non de nouveaux motifs ("une division d'opposition peut soulever d'office ... ou examiner un motif invoqué par l'opposant"), les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie D, chapitre V, 2.2, prévoient cependant que des faits qui, de prime abord, sont susceptibles de s'opposer au maintien total ou partiel du brevet, doivent en général être pris en considération par la division d'opposition, tout en veillant à l'économie de la procédure. Les Directives renvoient dans ce contexte à la décision G 10/91. Conformément à la partie E, chapitre VI, 1.1, qui fait référence à l'article 114(1) CBE, l'instance compétente doit observer cet article dans toute procédure qui se déroule devant elle et examiner s'il existe des

ihm anhängigen Verfahrens beachten und prüfen, ob aktenkundige Tatsachen und Beweismittel prima facie der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnten. Die Richtlinien wurden auch von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 10/91 angezogen.

5. Aus der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer, insbesondere den Entscheidungen G 10/91 und G 1/95, und den Richtlinien für die Prüfung im EPA folgt, daß das Ziel des Patenterteilungsverfahrens, ungültige Patente zu verhindern, im Vordergrund des erstinstanzlichen Verfahrens steht. Mit ihrer Feststellung, sie sehe keinen hinreichenden Anlaß, die Praxis der ersten Instanz zu ändern, gab die Große Beschwerdekammer zu erkennen, daß die erste Instanz zumindest prüfen muß, ob ein neuer Einspruchsgrund relevant ist. Deshalb hätte die Einspruchsabteilung erst nach Artikel 114 (1) EPÜ prüfen müssen, ob der nach Artikel 100 c) EPÜ vorgebrachte Grund der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen könnte, bevor sie ihn für unzulässig erklärte. Da sie dies unterließ und ihre Zurückweisung lediglich damit begründete, dieser Grund sei verspätet vorgebracht worden, nahm sie der Beschwerdeführerin die Möglichkeit, die Relevanz dieses Einspruchsgrunds und damit seine Zulässigkeit im Beschwerdeverfahren überprüfen zu lassen.

In Anbetracht der Entscheidung G 10/91 und der vorstehend genannten Richtlinien ist die Kammer der Auffassung, daß sich die Befassung der Großen Beschwerdekammer erübrigt; sie hält es aber für geboten, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Zu prüfen sind die Frage, ob der von der Beschwerdeführerin nach Artikel 123 (2) EPÜ (Art. 100 c) EPÜ) vorgebrachte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen würde, sowie etwaige weitere Punkte, die sich aus der Beantwortung dieser Frage ergeben können.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

were also cited by the Enlarged Board of Appeal in decision G 10/91.

5. From the Enlarged Board of Appeal case law, decisions G 10/91 and G 1/95 in particular, and the Guidelines for Examination in the EPO follows that the aim of the patent prosecution to avoid invalid patents comes to the foreground as far as proceedings before the first instance are concerned. By saying that it did not see any reason to change the practice of the first instance, the Enlarged Board of Appeal indicated that the first instance at least needs to examine whether a fresh ground is relevant. Therefore, before declaring it inadmissible, the opposition division should have examined under Article 114(1) EPC whether the ground raised under Article 100(c) EPC could prejudice the maintenance of the patent. Since it did not do so, but based its refusal to admit this ground only on the fact that it had been raised late, the opposition division deprived the appellant of the opportunity to have the relevance of this ground, and thus its admissibility, examined on appeal.

In view of decision G 10/91 and the Guidelines quoted above, the board does not find it necessary to refer any question to the Enlarged Board of Appeal, but considers it appropriate to remit the case for further prosecution by the opposition division. This examination shall have to deal with the question whether the ground raised by the appellant under Article 123(2) EPC (Article 100(c) EPC) would prejudice the maintenance of the patent and any further issue which may arise as a result of the answer to that question.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.

faits ou des preuves susceptibles de prime abord de s'opposer au maintien du brevet. Les Directives ont également été citées dans la décision G 10/91 de la Grande Chambre de recours.

5. Il ressort de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, notamment des décisions G 10/91 et G 1/95, ainsi que des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB que l'objectif de la procédure en matière de brevets consistant à éviter des brevets non valables vient au tout premier plan pour ce qui concerne la procédure devant la première instance. En ajoutant qu'elle ne voyait pas de raison de changer la pratique suivie par la première instance, la Grande Chambre a indiqué que la première instance devait au moins examiner si un motif d'opposition nouvellement introduit était pertinent. Par conséquent, avant de déclarer que le motif invoqué au titre de l'article 100 c) CBE était irrecevable, la division aurait dû, conformément à l'article 114(1) CBE, examiner s'il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet. En ne le faisant pas, et en justifiant son refus d'admettre ce motif uniquement par le fait qu'il avait été invoqué tardivement, la division d'opposition a privé le requérant de la possibilité de faire examiner dans le cadre d'une procédure de recours si ce motif était pertinent et, partant, s'il était recevable.

Compte tenu de la décision G 10/91 et des passages des Directives cités ci-dessus, la Chambre n'estime pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours, mais considère en revanche qu'il convient de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner. Il conviendra d'examiner la question de savoir si le motif invoqué par le requérant en vertu de l'article 123(2) CBE (article 100 c) CBE) est susceptible de faire obstacle au maintien du brevet, ainsi que toute autre question susceptible de découler de la réponse donnée à cette première question.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.