

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.2
vom 5. September 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler
Mitglieder: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Stichwort: Magnetfeldabschirmung/
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Artikel: 54 (2) und (3), 56, 64, 68, 83,
100 a) und b), 106 (3), 107, 111 (1)
EPÜ**

**Schlagwort: "Einsprechender durch
Widerrufsentscheidung beschwert,
die Feststellungen zum Vorteil des
Patentinhabers enthält – (verneint)"
– "unzureichende Offenbarung –
(verneint)" – "Neuheit – (bejaht)" –
"erfinderische Tätigkeit – (bejaht)"**

Leitsätze

I. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens ist es durchaus sachdienlich und sinnvoll, daß eine Einspruchsabteilung in die Begründung einer Widerrufsentscheidung nach Artikel 102 (1) EPÜ, bei der die standardmäßige Entscheidungsformel benutzt wird, als obiter dicta Feststellungen aufnimmt, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls der Widerruf im Beschwerdeverfahren aufgehoben wird (2.4).

II. Ein Einsprechender ist durch solche dem Patentinhaber zum Vorteil gereichende Feststellungen in einer Widerrufsentscheidung nicht beschwert; der Patentinhaber ist, was solche Feststellungen betrifft, als alleiniger Beschwerdeführer nicht vor einer reformatio in peius geschützt (2.1 bis 2.6).

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.2
dated 5 September 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler
Members: R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Patent proprietor/Appellant:
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Opponent/Appellant:
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Headword: Magnetic field screen/
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Article: 54(2), (3), 56, 64, 68, 83,
100(a), (b), 106(3), 107, 111(1) EPC**

**Keyword: "Opponent adversely
affected by revocation decision
including findings favourable to the
proprietor – (no)" – "Insufficiency –
(no)" – "Novelty – (yes)" – "Inventive
step – (yes)"**

Headnote

I. It is entirely appropriate and desirable in the interests of overall procedural efficiency and effectiveness that an opposition division should include in the reasons for a revocation decision pursuant to Article 102(1) EPC employing the standard decision formula, by way of obiter dicta, findings which could obviate a remittal in the event of the revocation being reversed on appeal (2.4).

II. An opponent is not adversely affected by such findings favourable to the proprietor included in a revocation decision nor is the proprietor as sole appellant protected against a reformatio in peius in respect of such findings (2.1 to 2.6).

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.2,
en date du 5 septembre 2000
T 473/98 – 3.5.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler
Membres : R. G. O'Connell
B. J. Schachenmann

**Titulaire du brevet/requérant :
BTG INTERNATIONAL LIMITED**

**Opposant/requérant :
GENERAL ELECTRIC COMPANY**

**Référence : Ecran pour champ
magnétique/BTG INTERNATIONAL
LIMITED**

**Article : 54(2), (3), 56, 64, 68, 83,
100a), b), 106(3), 107, 111(1) CBE**

**Mot-clé : Décision de révocation
comportant des conclusions
favorables au titulaire faisant grief à
l'opposant – (non)" – "Insuffisance
de l'exposé de l'invention – (non)" –
"Nouveauté – (oui)" – "Activité
inventive – (oui)"**

Sommaire

I. Il est tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l'efficacité de l'ensemble de la procédure, une division d'opposition intègre par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une décision de révocation du brevet qu'elle rend conformément à l'article 102(1) CBE en utilisant la formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours (point 2.4 des motifs).

II. Il ne peut être considéré que ces conclusions favorables au titulaire du brevet figurant dans une décision portant révocation du brevet ne font pas droit aux prétentions de l'opposant, ni que le titulaire du brevet agissant en tant que requérant unique est à l'abri d'une reformatio in peius pour ce qui est de ces conclusions (points 2.1 à 2.6 des motifs).

Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegenden Beschwerden der Patentinhaberin und der Einsprechenden richten sich gegen den Widerruf des europäischen Patents Nr. 216 590 durch die Einspruchsabteilung. Der Widerruf wurde damit begründet, daß der Gegenstand von Anspruch 3 des Patents angesichts der Entgegenhaltung

E2: EP-A-0 138 270

nicht neu sei. Weitere für die Beschwerde relevante Unterlagen des Stands der Technik sind:

D1: EP-A-0 231 879

D2: EP-A-0 167 243

E1: US-A-3 466 499

E11: US-A-4 310 799

II. Im Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ist die Entscheidungsverkündung wie folgt festgehalten:

“Nach einer Unterbrechung verkündete der Vorsitzende die endgültige Entscheidung, wonach das Streitpatent wegen mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch 3 gegenüber E2 widerrufen wird. Der Vorsitzende hob hervor, daß diese Entscheidung die folgenden weiteren Entscheidungen der Einspruchsabteilung mit umfaßt:

- die Anmeldung entspricht den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ,
- Anspruch 1 steht die früheste Priorität P1 zu,
- der Gegenstand des Anspruchs 1 in der endgültigen, während der mündlichen Verhandlung geänderten Fassung ist neu und entspricht den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ,
- der Gegenstand des Anspruchs 14 ist neu gegenüber D1, E2 bzw. D2 und erfinderisch gegenüber E2 bzw. einer Kombination aus E2 und D2,

– die Druckschrift US-A-4 310 799 wird in das Verfahren eingeführt.”

Diese Passage aus dem Protokoll wird in den Gründen der angefochtenen Entscheidung wieder aufgegriffen, zu der auch die begründeten Feststellungen gehören, daß

Summary of facts and submissions

I. These are appeals, by the proprietor and opponent respectively, from the revocation by the opposition division of European patent No. 216 590. The reason given for the revocation was that the subject-matter of claim 3 of the patent was not new, having regard to the following prior art document:

E2: EP-A-0 138 270.

Other prior art documents relevant to the appeal are:

D1: EP-A-0 231 879

D2: EP-A-0 167 243

E1: US-A-3 466 499

E11: US-A-4 310 799

II. The minutes of the oral proceedings before the opposition division record the pronouncement of the decision as follows:

“After a break the chairman announced the final decision that the patent in suit was revoked because the subject-matter of claim 3 was not novel with respect to E2. The chairman emphasized that this decision included the following further decisions made by the opposition division:

- the application satisfies the requirements of Article 83 EPC,
- claim 1 is entitled to the earliest priority P1,
- the subject-matter of claim 1 as finally amended during the oral proceedings is novel and satisfies the requirements of Article 123(2) and (3) EPC,
- the subject-matter of claim 14 is novel with respect to D1, E2, or D2 and is inventive with respect to E2 or a combination of E2 with D2,

– document US-A-4 310 799 is introduced into the procedure.”

This record in the minutes is echoed in the reasons for the decision under appeal which includes reasoned conclusions to the effect that:

Résumé des faits et conclusions

I. Dans la présente affaire, le titulaire du brevet et l'opposant ont chacun de leur côté formé recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition portant révocation du brevet européen n° 216 590. Cette décision avait été prise au motif que l'objet de la revendication 3 du brevet n'était pas nouveau par rapport au document suivant, appartenant à l'état de la technique :

E2 : EP-A-0 138 270.

Les autres documents pertinents appartenant à l'état de la technique étaient les suivants :

D1 : EP-A-0 231 879

D2 : EP-A-0 167 243

E1 : US-A-3 466 499

E11 : US-A-4 310 799.

II. Dans le procès-verbal de la procédure orale qui s'était déroulée devant la division d'opposition, il était rendu compte comme suit du prononcé de la décision :

“Après une pause, le président a annoncé qu'il avait décidé finalement de révoquer le brevet en litige au motif que l'objet de la revendication 3 n'était pas nouveau par rapport au document E2. Le président a souligné que cette décision de la division d'opposition incluait un certain nombre d'autres décisions connexes, qui étaient les suivantes :

- la demande satisfait aux conditions requises à l'article 83 CBE ;
- la revendication 1 bénéficie de la première priorité P1 ;
- l'objet de la revendication 1 tel qu'il a été modifié en dernier lieu au cours de la procédure orale est nouveau et satisfait aux conditions requises à l'article 123(2) et (3) CBE ;

– l'objet de la revendication 14 est nouveau par rapport aux documents D1, E2 ou D2 et implique une activité inventive par rapport au document E2 ou au document E2 considéré en combinaison avec le document D2 ;

– Le document US-A-4 310 799 est pris en considération durant la procédure.”

A ce passage du procès-verbal font écho les motifs de la décision attaquée, qui comprennent des conclusions motivées tendant à montrer que :

den Ansprüchen 1 und 3 die Priorität vom 20. September 1985 und dem Anspruch 14 die Priorität vom 19. Juni 1986 zustehe,

die Änderungen des Anspruchs 1 nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ zulässig seien,

der Gegenstand des geänderten Anspruchs 1 neu sei,

der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 14 neu und erfinderisch sei.

III. Am 5. September 2000 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt, in deren Verlauf die Patentinhaberin eine Reinschrift des Anspruchs 1 in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung sowie Änderungen vorlegte, mit denen die Beschreibung an den geänderten Anspruch 1 angepaßt wurde. Die Einsprechende blieb der mündlichen Verhandlung ohne Ankündigung oder Begründung fern.

IV. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zum Entwerfen einer widerstandsbehafteten Abschirmspule für ein NMR-Bildgebungsgerät zum selektiven Abschirmen des Felds einer Magnetspule, umfassend das Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche, die am Ort der Drähte der Abschirmspule angeordnet ist, und das anschließende Berechnen der Lage dieser Drähte und der Stromverteilung innerhalb dieser Drähte zur Approximierung der induzierten Stromverteilung, so daß die Abschirmung als vollständiger Reflektor des Magnetfelds wirkt."

Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhängig.

Anspruch 3 lautet wie folgt:

"Abschirmung für ein durch eine elektrische Spule erzeugtes Magnetfeld, die das Verfahren gemäß Anspruch 1 umsetzt, wobei die Abschirmung einen Satz elektrischer Leiter umfaßt sowie Mittel zur Speisung der Leiter dieses Satzes mit elektrischen Strömen, wobei die elektrischen Leiter der Abschirmung so angeordnet sind und die elektrischen Ströme, mit denen die Leiter gespeist werden, näherungsweise eine solche Größe aufweisen, daß die Bedingun-

Claims 1 and 3 were entitled to the priority of 20 September 1985 and claim 14 to the priority of 19 June 1986;

The amendments to claim 1 were permissible under Articles 123(2) and (3) EPC;

The subject-matter of amended claim 1 was new;

The subject-matter of independent claim 14 was new and involved an inventive step.

III. Oral proceedings were held before the board on 5 September 2000 in the course of which the proprietor filed a fair copy of claim 1 as amended in the opposition procedure and amendments adapting the description to the amended claim 1. The opponent was, without notice or reason being given, not represented at the oral proceedings.

IV. Claim 1 is worded as follows:

"A method of designing a resistive screening coil for NMR imaging apparatus for selectively screening the field of a magnetic coil comprising calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface positioned in the place of wires of the screening coil and then calculating the position and current distribution within the said wires to approximate to said induced current distribution so that the screen acts as a complete reflector of magnetic field."

Claim 2 is dependent on claim 1.

Claim 3 is worded as follows:

"A screen for a magnetic field produced by an electrical coil implementing the method of claim 1, said screen comprising a set of electrical conductors; said screen further including means for supplying the conductors of the set with electrical currents, wherein the electrical conductors of said screen are so positioned and the electrical currents supplied to the conductors are approximately of such a magnitude to satisfy the conditions such that the

le titulaire du brevet est en droit de revendiquer la priorité du 20 septembre 1985 pour les revendications 1 et 3, et la priorité du 19 juin 1986 pour la revendication 14 ;

les modifications apportées à la revendication 1 sont admissibles au regard de l'article 123(2) et (3) CBE ;

l'objet de la revendication 1 modifiée est nouveau ;

l'objet de la revendication indépendante 14 est nouveau et implique une activité inventive.

III. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue devant la chambre le 5 septembre 2000, le titulaire du brevet a déposé une copie au net de la revendication 1 telle que modifiée pendant la procédure d'opposition, ainsi que des modifications apportées en vue de tenir compte dans la description des modifications apportées à la revendication 1. L'opposant a omis de se faire représenter à la procédure orale, sans prévenir la Chambre ni donner d'explication.

IV. La revendication 1 s'énonce comme suit :

"Méthode de conception d'une bobine écran résistive pour un appareil d'imagerie RMN pour faire écran sélectivement au champ d'une bobine magnétique, comprenant le calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran, puis le calcul de la position et de la distribution de courant à l'intérieur desdits fils, de telle sorte que la distribution de courant s'approche par approximation de la distribution de courant induit de manière à ce que l'écran agisse comme un réflecteur complet du champ magnétique."

La revendication 2 dépend de la revendication 1.

La revendication 3 s'énonce comme suit :

"Ecran pour champ magnétique produit par une bobine électrique mettant en oeuvre la méthode de la revendication 1, ledit écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques ; ledit écran comportant de plus des moyens pour fournir aux conducteurs de l'ensemble des courants électriques, les conducteurs électriques dudit écran étant positionnés de telle manière, et les courants électriques fournis aux conducteurs étant approximativement d'une

gen dafür erfüllt sind, daß die Komponente des Magnetfelds senkrecht zur Abschirmung gleich Null ist und die tangentialen Magnetfeldkomponenten gleich den jeweiligen orthogonalen Stromdichten in der Abschirmung sind, so daß das Magnetfeld auf der der elektrischen Spule abgewandten Seite der Abschirmung an allen Punkten im wesentlichen Null ist."

Die Ansprüche 4 bis 13 sowie Anspruch 15 sind weitere Abschirmungs-, d. h. Vorrichtungsansprüche, die von Anspruch 3 abhängig sind. Anspruch 14 ist ein unabhängiger Vorrichtungsanspruch mit folgendem Wortlaut:

"Abschirmsystem für ein durch eine Spule erzeugtes Magnetfeld, wobei die Spule von zwei oder mehr aktiven magnetischen Abschirmspulen umgeben ist, die mit Strom gespeist werden, wobei jede Abschirmspule einen Satz elektrischer Leiter und Mittel zur Speisung der Leiter dieses Satzes mit elektrischen Strömen umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß das System eine innere und eine äußere Abschirmung umfaßt, wobei die innere Abschirmung zwischen der Spule und der äußeren Abschirmung liegt, die Größen der elektrischen Ströme so bemessen sind, daß kein merkliches Magnetfeld außerhalb der äußeren Abschirmung vorhanden ist und das Feld innerhalb der inneren Abschirmung im wesentlichen dem Feld entspricht, das durch die Spule erzeugt würde, wenn die Abschirmungen nicht vorhanden wären."

V. Die Patentinhaberin argumentierte im wesentlichen wie folgt:

Die in E2 offenbarte Abschirmspule sei nicht von derselben Bauart wie die in Anspruch 3 des Streitpatents beanspruchte. Das von der E2-Abschirmung erzeugte Feld sei anders als das von der Streitpatent-Abschirmung erzeugte, was aus den drei Kurven in dem von ihr zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten und als Anlage IIE bezeichneten Dokument hervorgehe. Die erste Kurve zeige das nicht abgeschirmte Feld, das bei $-1\,000$ Gauss (-100 mT) in unmittelbarer Nähe der Abschirmung beginne, langsam und stetig auf einen Höchstwert von $+500$ Gauss ($+50$ mT) in einer Entfernung von 2 m ansteige und wiederum langsam und stetig bis auf einen Wert von im wesentlichen Null irgendwo jenseits einer Entfernung von 5 m abfalle. Die zweite Kurve, die das Feld einer nach der Lehre von E2

magnetic field normal to the screen is zero and the tangential magnetic field components are equal to the respective orthogonal current densities in the screen so that the magnetic field on the side of the screen away from the electrical coil is substantially zero at all points."

Claims 4 to 13 and claim 15 are further screen claims, ie apparatus claims, dependent on claim 3. Claim 14 is an independent apparatus claim worded as follows:

"A screen system for a magnetic field created by a coil, the coil being surrounded by two or more active magnetic screening coils through which current is passed, each respective screening coil comprising a set of electrical conductors and means for supplying the conductors of the set with electrical currents characterised in that the system comprises an inner screen and an outer screen, the inner screen lying between the coil and the outer screen, the magnitudes of the electrical currents are such that there is no appreciable magnetic field outside the outer screen and the field within the inner screen substantially corresponds to the field that would be provided by the coil if the screens were not present."

V. The proprietor argued essentially as follows:

The screening coil disclosed in E2 was not of the same design as that claimed in claim 3 of the opposed patent. The field produced by the E2 screen was different from that produced by that of the opposed patent as was demonstrated by the three curves in the document filed by the proprietor with his statement of grounds of appeal and entitled Appendix IIE. The first curve depicted the unscreened field which started at $-1\,000$ Gauss (-100 mT) in the immediate neighbourhood of the screen, rose smoothly and monotonically to a maximum value of $+500$ Gauss ($+50$ mT) at a distance of 2 m and fell off smoothly and monotonically to a substantially zero value somewhere beyond a distance of 5 m. The second curve, which depicted the field of a screening coil designed in accordance with the teaching of E2, started

amplitude telle qu'ils satisfont les conditions telles que le champ magnétique normal à l'écran vaut zéro et les composantes du champ magnétique tangential sont égales aux densités de courant orthogonal respectives dans l'écran, de telle sorte que le champ magnétique du côté de l'écran éloigné de la bobine électrique vaut sensiblement zéro en tous les points."

Les revendications 4 à 13 et la revendication 15 sont des revendications portant également sur des écrans, c'est à dire des revendications de dispositif dépendant de la revendication 3. La revendication 14 est une revendication de dispositif indépendante formulée comme suit :

"Système écran pour un champ magnétique créé par une bobine, la bobine étant entourée par au moins deux bobines écrans magnétiques actives à travers lesquelles passe un courant, chaque bobine écran comprenant un ensemble de conducteurs électriques et des moyens pour fournir des courants électriques aux conducteurs de cet ensemble, caractérisé en ce que le système comprend un écran interne et un écran externe, l'écran interne étant situé entre la bobine et l'écran externe, les amplitudes des courants électriques étant telles qu'il n'y a aucun champ magnétique appréciable à l'extérieur de l'écran externe et que le champ à l'intérieur de l'écran interne correspond sensiblement au champ qui serait fourni par la bobine si l'écran n'était pas présent."

V. Le titulaire du brevet a fait valoir essentiellement les arguments suivants :

La bobine écran divulguée dans le document E2 n'est pas conçue de la même façon que celle qui est revendiquée dans la revendication 3 du brevet contesté par l'opposant. Le champ produit par l'écran selon E2 est différent de celui qui est produit selon le brevet attaqué, comme le montrent les trois courbes du document produit par le titulaire en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours (Appendix IIE). La première courbe représente le champ non protégé, qui commence à $-1\,000$ Gauss (-100 mT) dans le voisinage immédiat de l'écran, croît de façon régulière et monotone jusqu'à une valeur maximum de $+500$ Gauss ($+50$ mT) à une distance de 2 m, et décroît de façon régulière et monotone jusqu'à atteindre pratiquement zéro au-delà d'une distance de 5 m. La deuxième courbe, qui représente

gebauten Abschirmspule zeige, beginne bei einem Wert von ca. -300 Gauss (-30 mT), oszilliere heftig in einer Bandbreite zwischen einem Höchstwert von ca. +900 Gauss (+90 mT) und einem Tiefstwert von ca. -600 Gauss (-60 mT) in einem Bereich, der sich bis zu einer Entfernung von ca. 2,5 m erstrecke. Erst außerhalb dieses Bereichs nehme das Feld an Stärke ab und erreiche einen Wert von im wesentlichen Null. Im Gegensatz dazu werde in der dritten Kurve, die dem Feld einer Abschirmung gemäß Anspruch 3 des Streitpatents entspreche, eine Feldstärke von im wesentlichen Null nicht erst jenseits von 2,5 m erreicht, sondern bereits in unmittelbarer Nähe der Abschirmung.

Die Kurven zeigten, daß das Feld einer nach der Lehre von E2 entworfenen Abschirmspule nicht mit dem Feld identisch sei, das von einer Abschirmspule gemäß Anspruch 3 des Streitpatents erzeugt werde. Da die Felder unterschiedlich seien, müßten zwangsläufig auch die Spulenwicklungen, die diese Felder erzeugten, unterschiedlich sein.

VI. Die Argumente der Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

VI.I Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden

a) Die Beschwerde der Einsprechenden richte sich gegen die Entscheidungen der Einspruchsabteilung in bezug auf die Wirksamkeit der jeweiligen Priorität, den Einwand nach Artikel 100 b) EPÜ, die Neuheit des geänderten Anspruchs 1 und die Patentierbarkeit des unabhängigen Anspruchs 14.

b) Im Einspruchsverfahren habe die Einsprechende, gestützt auf die Gründe nach Artikel 100 a) und b) EPÜ, den Widerruf des Patents im gesamten Umfang beantragt. Eine Entscheidung, die besage, daß einer dieser Gründe auf den einen oder anderen Anspruch des Streitpatents nicht zutrefte, laufe diesem Antrag zuwider. Lege man "beschwert" im Sinne der Entscheidung J 12/85 aus, so sei die Beschwerde der Einsprechenden zulässig.

c) Im übrigen sei die angefochtene Entscheidung mit einem wesentlichen Verfahrensmangel behaftet,

at a value of about -300 Gauss (-30 mT), oscillated wildly in a band between a maximum of about +900 Gauss (+90 mT) and a minimum of about -600 Gauss (-60 mT) in a region extending to a distance of about 2.5 m. Only outside this region did the field decline in magnitude to assume a substantially zero value. By contrast the third curve corresponding to the field of a screen in accordance with claim 3 of the opposed patent maintained a substantially zero field not only in the far region beyond 2.5 m but also right in to the close neighbourhood of the screen.

The curves demonstrated that the field produced by a screening coil designed in accordance with the teaching of E2 was not identical with the field produced by a screening coil in accordance with claim 3 of the opposed patent. Since the fields were different the respective coil windings generating these fields were necessarily different.

VI. The opponent's arguments can be summarised as follows:

VI.I Admissibility of the opponent's appeal

(a) The opponent's appeal was directed against the decisions of the opposition division relating to the validity of the respective priority dates, the objection under Article 100(b) EPC, the novelty of amended claim 1, and the patentability of independent claim 14.

(b) In the opposition procedure the opponent had requested that the patent be revoked in its entirety based on the grounds of Article 100(a) and (b) EPC. Any decision in which one of these grounds was found not to apply to one or other of the claims of the opposed patent was inconsistent with such a request. Hence on the interpretation of "adversely affected" laid down in decision J 12/85, the opponent's appeal was admissible.

(c) Furthermore the decision under appeal involved a substantial procedural violation justifying

le champ d'une bobine écran conçue conformément à l'enseignement du document E2, a son point de départ à une valeur d'environ -300 Gauss (-30 mT), oscille très irrégulièrement dans une bande entre un maximum d'environ +900 Gauss (+90 mT) et un minimum d'environ -600 Gauss (-60 mT), à l'intérieur d'une région s'étendant jusqu'à une distance d'environ 2,5 m. Ce n'est qu'à l'extérieur de cette région que le champ décroît en amplitude pour atteindre une valeur pratiquement nulle. En revanche, la troisième courbe correspondant au champ d'un écran selon la revendication 3 du brevet attaqué représente un champ qui demeure pratiquement nul, non seulement dans la région éloignée située au-delà d'une distance de 2,5 m, mais également jusqu'au voisinage immédiat de l'écran.

Ces courbes montrent que le champ produit par une bobine écran conçue selon l'enseignement du document E2 n'est pas identique au champ produit par une bobine écran selon la revendication 3 du brevet attaqué. Les champs étant différents, les bobinages correspondants qui génèrent ces champs sont forcément différents.

VI. Les arguments de l'opposant peuvent être résumés comme suit :

VI.I Recevabilité du recours formé par l'opposant

a) Le recours de l'opposant est dirigé contre les décisions de la division d'opposition relative à la validité des différentes dates de priorité, à l'objection soulevée au titre de l'article 100 b) CBE, à la nouveauté de la revendication 1 modifiée et à la brevetabilité de l'objet de la revendication indépendante 14.

b) Au cours de la procédure d'opposition, l'opposant avait demandé que le brevet soit révoqué dans sa totalité pour les motifs énoncés à l'article 100 a) et b) CBE. Selon lui, une décision dans laquelle il est constaté qu'une objection soulevée pour l'un de ces motifs ne vaut pas pour une ou plusieurs revendications du brevet attaqué ne peut être considérée comme faisant droit à cette requête. Par conséquent, si l'on se fonde sur l'interprétation donnée de l'expression "ne pas faire droit aux prétentions" dans la décision J 12/85, le recours formé par l'opposant doit être considéré comme recevable.

c) En outre, la décision attaquée est entachée d'un vice substantiel de procédure qui justifie le rembourse-

der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige, weil die Einspruchsabteilung ohne Not über die oben genannten Punkte entschieden habe. Die Einsprechende sei gezwungen gewesen, Beschwerde einzulegen, weil angesichts der Entscheidung G 9/92 der Patentinhaber als alleiniger Beschwerdeführer gegen die *reformatio in peius* geschützt wäre, die mit einer Aufhebung dieser unnötigen Entscheidungen einhergehen würde.

VI.II Sachfragen

a) Anspruch 1

i) Die Änderungen in Anspruch 1 verstießen gegen Artikel 123 (3) EPÜ. Der Ausdruck "widerstandsbehaftet" schließe "supraleitend" ein und stelle deshalb keine Beschränkung des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung dar. Der Verfahrensschritt "Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen supraleitenden Metalloberfläche" sei entweder implizit in Anspruch 1 in der erteilten Fassung enthalten – in diesem Fall werde der Einspruchsgrund durch die Einfügung nicht ausgeräumt – oder sei ein *Aliud*, das den Schutzzumfang erweitere.

ii) Anspruch 1 erstrecke sich auch auf Lösungen, für die keine ausführbare Offenbarung vorliege, und werde deshalb unter Berufung auf Artikel 100 b) EPÜ angefochten.

iii) Die im Einspruchsverfahren schriftlich und in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgenommenen Änderungen des Anspruchs 1 würden keine Neuheit verleihen. Die Einfügung "für ein NMR-Bildgebungsgerät" sei kein technisches Merkmal, das das Verfahren zum Entwerfen der Abschirmspule als solches beschränken würde.

iv) Ebenso wenig verleihe der Verfahrensschritt "Berechnen der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche" dem Anspruch Neuheit. In Spalte 4 Zeilen 39 ff. von E1 werde ein "Beispiel für die erforderliche Stromverteilung bei koaxialen geraden Kreiszyklindern" beschrieben, in dem "die erforderlichen linearen Stromdichten zur Erzeugung eines äußeren Magnetfelds mit dem Wert Null" anhand konkreter Formeln angege-

reimbursement of the appeal fee because the opposition division had needlessly decided the issues noted above. The opponent had been obliged to appeal since, in view of decision G 9/92 the proprietor as sole appellant would be protected against the *reformatio in peius* which any reversal of these inappropriate decisions would imply.

VI.II Substantive issues

(a) Claim 1

(i) The amendments to claim 1 contravened Article 123(3) EPC. The term "resistive" comprised "superconductive" and therefore did not represent any limitation of claim 1 as granted. The step "calculating the induced current distribution in a hypothetical superconductive metal surface" was either implicit in claim 1 as granted in which case its insertion did not overcome the grounds for opposition or it was an *aliud* extending the protection conferred.

(ii) Claim 1 covered solutions for which no enabling disclosure was provided and was accordingly objected to under Article 100(b) EPC.

(iii) The amendments to claim 1 effected in the written opposition procedure and in the oral proceedings before the opposition division did not confer novelty. The insertion "for NMR imaging apparatus" did not specify a technical feature which would restrict the method of designing the screening coil as such.

(iv) Neither did the step of "calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface" make the claim new. In column 4, lines 39 ff of E1, there was described "an example for the required current distribution on coaxial right circular cylinders", in which "the required linear current densities for producing a zero external magnetic field" were given by specific formulas, i.e. calculated. One of these cylinders, referred to as "outer current sheet 41" in column 4,

ment de la taxe de recours, puisque la division d'opposition avait sans nécessité tranché les questions mentionnées ci-dessus. L'opposant a été obligé de former un recours car selon la décision G 9/92, le titulaire du brevet agissant en tant qu'unique requérant serait à l'abri de la *reformatio in peius* que pourrait entraîner une annulation de ces décisions inappropriées.

VI.II Questions de fond

a) Revendication 1

i) Les modifications apportées à la revendication 1 sont contraires à l'article 123 (3) CBE. Le terme "résistif" comprend le terme "supraconducteur", et ne constitue donc pas une limitation de la revendication 1 du brevet tel que délivré. L'étape de "calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice" est ou bien incluse implicitement dans la revendication 1 du brevet tel que délivré, auquel cas son ajout ne permet nullement de réfuter les motifs d'opposition, ou bien elle constitue un autre élément, conduisant à une extension de la protection conférée.

ii) La revendication 1 couvre des solutions qui n'ont pas été exposées de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse les exécuter, si bien qu'il a été soulevé à cet égard une objection au titre de l'article 100 b) CBE.

iii) Les modifications apportées à la revendication 1 aussi bien pendant la procédure écrite que pendant la procédure orale devant la division d'opposition ne confèrent aucune nouveauté à cette revendication. L'expression "pour un appareil d'imagerie RMN" qui a été ajoutée ne peut être considérée comme la spécification d'une caractéristique technique susceptible de limiter la méthode suivie pour la conception de la bobine écran en tant que telle.

iv) L'adjonction de l'étape de "calcul de la distribution de courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice" ne confère pas non plus de nouveauté à la revendication. A la colonne 4, lignes 39 et suivantes du document E1, il est décrit "un exemple de la distribution de courant requise sur des cylindres coaxiaux droits", dans lequel "les densités de courant linéaire requises pour produire un champ magnétique externe égal à zéro" sont indiquées à l'aide de formules spécifiques, c'est-

ben, d. h. berechnet würden. Einer dieser Zylinder, der in Spalte 4, Zeilen 29 bis 38 als "äußerer Strommantel 41" bezeichnet werde, sei offenkundig eine hypothetische Fläche, die nur durch die darin enthaltenen Windungen definiert werde (Spalte 7, Zeilen 24 bis 25). Für den Fachmann sei naheliegend, daß die Definitionen der zu berechnenden Stromverteilungen gemäß dem vorliegenden Anspruch 1 und gemäß E1 identisch seien: damit das äußere Magnetfeld Null sei, müsse die in den E1-Zylindern induzierte Stromverteilung dieselbe sein wie die in einer supraleitenden Fläche induzierte Stromverteilung. Somit sei das Verfahren nach Anspruch 1, auch wenn es anders formuliert sei, im wesentlichen mit dem in E1 beschriebenen Verfahren identisch.

b) Anspruch 14

i) Figur 2B von D1 zeige einen Spulensatz, dessen zwei Spulen 20, 30 koaxial angeordnet seien (Seite 6, Zeilen 3 bis 5), so daß ein Feld außerhalb der beiden Spulen Null betrage (Seite 6, Zeilen 17 bis 18). Des weiteren offenbarten die Zeilen 20 bis 23, daß auch mehr als zwei Spulen vorgesehen werden könnten, solange die Summe der Magnetfelder innerhalb des Spulensatzes den gewünschten Gradienten und außerhalb des Spulensatzes einen im wesentlichen Null betragenden Wert aufweise. Hieran würde der Fachmann ohne weiteres Nachdenken erkennen, daß im Bedarfsfall drei oder mehr Spulen ebenfalls konzentrisch angeordnet werden müßten. Anspruch 14 werde also durch D1 vorweggenommen.

ii) Darüber hinaus werde Anspruch 14 in E2 nahegelegt. In der angefochtenen Entscheidung werde davon ausgegangen, daß sich der Gegenstand von Anspruch 14 durch folgendes Merkmal von E2 unterscheide:

"die Größen der elektrischen Ströme [sind] so bemessen, daß kein merkliches Magnetfeld außerhalb der äußeren Abschirmung vorhanden ist und das Feld innerhalb der inneren Abschirmung im wesentlichen dem Feld entspricht, das durch die Spule erzeugt würde, wenn die Abschirmungen nicht vorhanden wären".

iii) Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung werde dieses Merkmal im Stand der Technik eindeutig nahegelegt. So heiße es just in E2, insbesondere im Absatz auf Seite 5 unten und Seite 6 oben, daß bei Verwendung eines Abschirmsystems mit

lines 29 to 38, was obviously a hypothetical surface, defined only by windings contained in it (column 7, lines 24 to 25). It was obvious to the skilled person that the definitions of the current distributions to be calculated according to present claim 1 and according to E1 were identical: in order for the external magnetic field to be zero, the current distribution to be induced in the cylinders of E1 must be the same as the one which would be induced in a superconducting surface. Hence, although defined in different words, the method of claim 1 was materially identical to that described in E1.

(b) Claim 14

(i) Figure 2B of D1 showed a coil set in which two coils 20, 30 were arranged coaxially (page 6, lines 3 to 5), such that a field outside both coils will be zero (page 6, lines 17 to 18). Lines 20 to 23 further disclosed that more than two coils could be provided, so long as the sum of the magnetic fields had the desired gradient inside and a substantially zero value outside the coil set. From this the skilled person would recognise without further reflection that if three or more coils are to be used, these would also have to be arranged concentrically. Hence claim 14 was anticipated by D1.

(ii) In addition claim 14 was suggested by E2. The decision under appeal considered that the subject-matter of claim 14 differed from E2 in by virtue of the feature:

"the magnitudes of the electrical currents are such that there is no appreciable magnetic field outside the outer screen and the field within the inner screen substantially corresponds to the field that would be provided by the coil if the screens were not present."

(iii) Contrary to the opinion of the opposition division, this feature was positively suggested by the prior art. It was recognised in E2 itself, particularly in the paragraph spanning pages 5 and 6 that if a screening system having a single coil 22 is used for

à-dire qu'elles sont calculées. Un de ces cylindres, désigné à la colonne 4, lignes 29 à 38, comme étant "la nappe de courant externe 41", est manifestement une surface hypothétique, uniquement définie par les spires qu'elle contient (colonne 7, lignes 24 à 25). Il est évident pour l'homme du métier que les définitions des distributions de courant à calculer selon la revendication 1 actuelle sont identiques aux distributions de courant selon le document E1 : pour que le champ magnétique externe soit nul, la distribution du courant à induire dans les cylindres de E1 doit être la même que celle qui serait induite dans une surface supraconductrice. Par conséquent, bien que définie en des termes différents, la méthode selon la revendication 1 est pratiquement identique à celle décrite dans le document E1.

b) La revendication 14

i) La figure 2B de D1 montre un bobinage dans lequel deux bobines 20, 30, sont disposées de façon concentrique (page 6, lignes 3 à 5), de sorte que le champ à l'extérieur des deux bobines est nul (page 6, lignes 17 à 18). Dans le passage correspondant aux lignes 20 à 23, il est divulgué en outre que l'on peut utiliser plus de deux bobines aussi longtemps que la somme des champs magnétiques a le gradient voulu à l'intérieur et une valeur pratiquement nulle à l'extérieur du bobinage. Grâce à ces explications, l'homme du métier comprendrait d'emblée que si trois bobines ou plus sont utilisées, elles doivent également être disposées de façon concentrique. Par conséquent, le document D1 détruit la nouveauté de la revendication 14.

ii) De surcroît, le document E2 pouvait donner l'idée de l'objet de la revendication 14. Selon la décision attaquée, l'objet de la revendication 14 différait de l'objet du document E2 en ce que :

"les amplitudes des courants électriques sont telles qu'il n'y a pas de champ magnétique appréciable à l'extérieur de l'écran externe et que le champ à l'intérieur de l'écran interne correspond pratiquement au champ que la bobine permettrait d'obtenir si les écrans n'étaient pas présents."

iii) Contrairement à ce qu'avait estimé la division d'opposition, cette caractéristique était certainement suggérée par l'état de la technique. Il est reconnu dans le document E2 lui-même, notamment dans le paragraphe allant du bas de la page 5 au

einer einzelnen Spule 22 zur Aufhebung eines durch ein Spulensystem erzeugten äußeren Felds das innere Feld dieses Spulensystems erheblich geschwächt werde. Eine solche Schwächung würde nicht auftreten, wenn das Abschirmssystem so konstruiert werden könnte, daß das innere Feld im wesentlichen dem Feld entspräche, das erzeugt würde, wenn das Abschirmssystem nicht vorhanden wäre. Insofern sei die in Anspruch 14 enthaltene Definition des Felds innerhalb des Abschirmsystems ein bloßer Wunsch und damit von sich aus naheliegend.

iv) Wie etwa der Zusammenfassung von D2 zu entnehmen sei, könne ein Abschirmssystem mehrere Abschirmspulen umfassen. Sollte eine dieser Spulen das von einer anderen Spule erzeugte Feld partiell aufheben, so sei für den Fachmann naheliegend, daß die Spulen so angeordnet sein müßten, daß sich die Felder dort, wo die Aufhebung erzielt werden solle, überlappten. Befinde sich dieser aufzuhebende Bereich im Innern einer Abschirmspule, so liege auf der Hand, daß die beiden Abschirmspulen ineinander angeordnet sein müßten.

v) Der Fachmann könne also über eine Kombination von E2 und D2 zum Gegenstand des Anspruchs 14 gelangen, ohne erfinderisch tätig zu werden.

VII. Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang wie folgt:

Ansprüche: Anspruch 1 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht; Ansprüche 2 bis 15 in der Fassung der Patentschrift;

Beschreibung: Seiten 2 und 4 bis 23 in der Fassung der Patentschrift, Seite 3 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 38 der Patentschrift.

VIII. Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der unnötigen, d. h. nicht im Zusammenhang mit der Entscheidung über die mangelnde Neuheit des Gegenstands von Anspruch 3 getroffenen Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

cancelling an external field generated by a coil system, the internal field of said coil system will be considerably reduced. No such reduction would occur if the screen system could be constructed in such a way that the field inside it substantially corresponded to the field that would be provided if the screening system were not present. Insofar the definition of the field within the screening system given in claim 14 was a mere desideratum and therefore obvious by itself.

(iv) As indicated, eg in the abstract of D2 a screening system may comprise more than one screening coil. If one of these coils was to compensate part of the field generated by another, it was obvious to the skilled person that the coils must be located in such a way that the fields will overlap in a region where the compensation was to be achieved. If this region to be compensated was inside a screening coil, it was evident that the two screening coils must be located one inside the other.

(v) Hence the skilled person could arrive at the subject-matter of claim 14 from a combination of E2 and D2 without the exercise of an inventive step.

VII. The proprietor requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained, in amended form, in the following version:

Claims: 1 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000; 2 to 15 of the patent specification.

Description: pages 2 and 4 to 23 of the patent specification, page 3 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000;

Drawings: Figures 1 to 38 of the patent specification.

VIII. The opponent requested that the unnecessary findings recorded in the decision under appeal, ie other than the decision that the subject-matter of claim 3 was not new, be reversed and that his appeal fee be reimbursed pursuant to Rule 67 EPC.

début de la page 6, que si un système d'écran doté d'une seule bobine 22 est utilisé pour supprimer un champ externe engendré par un dispositif de bobinage, le champ interne de ce dernier s'en trouvera considérablement réduit, et que cette réduction ne pourrait se produire si le système d'écran pouvait être conçu de telle sorte que le champ à l'intérieur corresponde pratiquement au champ que l'on obtiendrait s'il n'y avait pas de système d'écran. En ce sens, la définition donnée du champ à l'intérieur du système d'écran dans la revendication 14 n'est que l'expression de ce que l'on souhaite obtenir, et elle est donc évidente en soi.

iv) Ainsi qu'il est indiqué entre autres dans l'abrégé du document D2, un système d'écran peut être constitué de plus d'une bobine écran. Si l'une de ces bobines sert à compenser une partie du champ engendré par une autre, il est évident pour l'homme du métier que les bobines doivent être disposées de telle sorte que les champs se recoupent dans une région où la compensation est censée avoir lieu. Si cette région de compensation se situe à l'intérieur d'une bobine écran, il va de soi que les deux bobines écrans doivent être placées à l'intérieur l'une de l'autre.

v) Dès lors, l'homme du métier pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, avoir l'idée de l'objet de la revendication 14 en combinant l'enseignement des documents E2 et D2.

VII. Le titulaire du brevet a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 5 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.

VIII. L'opposant a demandé l'annulation des conclusions superflues figurant dans la décision attaquée, à savoir les conclusions autres que celle constatant l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 3, et il a requis le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig.

2. Zulässigkeit der Beschwerde der Einsprechenden

2.1 Die Formel der angefochtenen Entscheidung lautet gem. EPA Form 2331 wie folgt: "Das europäische Patent Nummer 0216590 wird widerrufen"; die auf dem Formblatt vorgesehene Rubrik, in die eine etwaige weitere Entscheidung eingetragen werden kann, ist durchgestrichen.

2.2 Mit dieser Entscheidung wurde das Patent also **in vollem Umfang** widerrufen, d. h. es wurde nicht durch eine Zwischenentscheidung, gegen die nach Artikel 106 (3) EPU die gesonderte Beschwerde zugelassen wäre, teilweise widerrufen und in geändertem Umfang aufrechterhalten. Unabhängig von den Entscheidungsgründen galten daher die in Artikel 64 EPÜ vorgesehenen Wirkungen des Patents als nicht eingetreten (vgl. Art. 68 EPÜ). Damit entsprach die Entscheidung voll und ganz dem im Einspruchsverfahren gestellten Antrag der Einsprechenden, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie war somit nicht beschwert im Sinne des Artikels 107 Satz 1 EPÜ, wie er z. B. in der Entscheidung J 12/85, Unzulässige Beschwerde/Kureha (ABl. EPA 1986, 155) ausgelegt wurde, und ist infolgedessen auch nicht beschwerdeberechtigt im Sinne dieser Bestimmung.

2.3 Die Tatsache, daß sich der Einspruch laut Einspruchsschrift gegen das Patent "in vollem Umfang" richtete, d. h. daß gegen alle Ansprüche Einspruch erhoben wurde, bedeutet gemäß der ständigen Praxis und Rechtsprechung des EPA nicht, daß die Einsprechende eine Entscheidung beantragte, der zufolge kein einziger Anspruch des Patents die Erfordernisse des EPÜ erfüllt. Sie bedeutet vielmehr, daß beantragt wurde, das Patent nicht einmal nach Streichung eines Teils der Ansprüche in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten – diesem Antrag wurde mit der angefochtenen Entscheidung voll und ganz entsprochen.

2.4 Die Kammer stimmt mit der Einsprechenden darin überein, daß die Einspruchsabteilung nicht hätte den Eindruck erwecken dürfen, als habe sie entschieden (in strengem Sinn), daß bestimmte Prioritäten zu Recht in Anspruch genommen wurden und der Gegenstand des Anspruchs 14

Reasons for the decision

1. The proprietor's appeal is admissible.

2. Admissibility of the opponent's appeal

2.1 The formula of the decision under appeal is expressed on EPO Form 2331 as: "European patent No. 0216590 is revoked" and the heading provided on this form to indicate a possible "additional decision" is crossed out.

2.2 Hence the decision revoked the patent **in its entirety**, ie did not revoke it partially by maintaining it in amended form by interlocutory decision appealable separately pursuant to Article 106(3) EPC. Independently of the reasons for the decision, the patent was therefore deemed not to have had the effects specified in Article 64 EPC (cf Article 68 EPC). In this sense the decision was fully consistent with the request of the opponent in the opposition procedure that the patent be revoked in its entirety. He was therefore not adversely affected by the decision within the meaning of Article 107 EPC, first sentence, as interpreted, eg by decision J 12/85, Inadmissible appeal/Kureha (OJ EPO 1986, 155), and is accordingly not a party who may appeal under that provision.

2.3 The fact that the patent was opposed in the notice of opposition "in vollem Umfang" (in its entirety), meaning that all claims were opposed, does not, according to the established jurisprudence and practice of the EPO, mean that the opponent's request is for a decision that no claim of the patent meets the requirements of the EPC. It means rather that the request is that the patent should not be maintained even in amended form by deletion of some claims – a request which was fully complied with by the decision under appeal.

2.4 The board agrees with the opponent's contention that the opposition division should not have purported to decide – in the strict sense – that certain priorities were correctly claimed and that the subject-matter of claim 14 was new and inventive when these matters were not

Motifs de la décision

1. Le recours formé par le titulaire du brevet est recevable.

2. Recevabilité du recours formé par l'opposant

2.1 Le dispositif de la décision attaquée figurant sur le formulaire OEB 2331 est formulé en ces termes : "Le brevet européen n° 0216590 est révoqué", et la rubrique de ce formulaire prévue pour l'indication le cas échéant d'une "décision supplémentaire" est barrée.

2.2. Par conséquent, il a été pris la décision de révoquer le brevet **dans son intégralité**, c'est-à-dire de ne pas le révoquer partiellement en le maintenant sous une forme modifiée par décision intermédiaire susceptible de recours distinct en application de l'article 106(3) CBE. Indépendamment des motifs de cette décision, le brevet était donc réputé ne pas avoir eu les effets spécifiés à l'article 64 CBE (cf. article 68 CBE). En ce sens, la décision est pleinement en accord avec la requête formulée par l'opposant dans la procédure d'opposition, au cours de laquelle il avait demandé la révocation du brevet dans son intégralité. Il ne peut donc être considéré que cette décision n'avait pas fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE, première phrase, tel que l'interprète notamment la décision J 12/85 Recours irrecevable/KUREHA, JO OEB 1986, 155, et l'opposant n'est donc pas admis à former un recours au titre de cette disposition.

2.3 Selon la jurisprudence constante et la pratique habituelle de l'OEB, le fait qu'il ait été formé opposition au brevet "in vollem Umfang" (considéré dans son intégralité) dans l'acte d'opposition, en d'autres termes, que toutes les revendications aient été attaquées par l'opposant, ne signifie pas pour autant que l'opposant cherchait par sa requête à obtenir une décision constatant qu'aucune des revendications du brevet ne satisfaisait aux conditions requises par la CBE, mais plutôt qu'il demandait que le brevet ne soit pas maintenu, même sous une forme modifiée du fait de la suppression de certaines revendications – requête à laquelle la décision attaquée a fait entièrement droit.

2.4 La Chambre estime comme l'opposant que la division d'opposition n'avait pas à décider – au sens strict du terme – que certaines priorités avaient été correctement revendiquées et que l'objet de la revendication 14 était nouveau et impliquait une activité inventive, dans la mesure

neu und erfinderisch war, zumal dies für das Ergebnis, daß es dem Gegenstand von Anspruch 3 an Neuheit mangelte – was ja der angefochtenen Entscheidung als *ratio decidendi* zugrunde lag –, nicht von Belang war. Die Kammer sieht darin jedoch eher eine fehlerhafte Ausdrucksweise als einen wesentlichen Verfahrensmangel. Im Interesse eines insgesamt effizienten und zügigen Verfahrens war es nämlich durchaus sachdienlich und sinnvoll, daß die Einspruchsabteilung in ihre Entscheidung begründete Feststellungen als *obiter dicta* aufgenommen hat, die eine Zurückverweisung verhindern könnten, falls ein Widerruf, der sich auf eine bestimmte *ratio decidendi* stützt, im Beschwerdeverfahren aufgehoben werden sollte. Die Tatsache, daß diese Feststellungen in der vorliegenden Sache bei ihrer Verkündung etwas irreführend als "weitere Entscheidungen" bezeichnet wurden, die die eigentliche Entscheidung "mit umfaßt", stellt nach Ansicht der Kammer noch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Wie oben gezeigt (Nr. 2.1), bringt die Entscheidungsformel in dieser Sache ganz klar zum Ausdruck, daß *de facto* keine weiteren Entscheidungen ergangen sind, und macht auch deutlich, welche Feststellungen und Begründungen die *ratio decidendi* bildeten; die Feststellungen, deren Titulierung als Entscheidungen die Einsprechende zu Recht beanstandet, konnten keine *ratio* sein, weil sie die Entscheidungsformel eindeutig nicht stützen.

Insbesondere geht aus der Entscheidungsformel unmißverständlich hervor, daß es sich bei der angefochtenen Entscheidung nicht um eine Zwischenentscheidung handelt, die das Patent gemäß Artikel 102 (3) EPÜ in geändertem Umfang aufrechterhält.

2.5 Die Kammer merkt in diesem Zusammenhang an, daß die Feststellung der Einspruchsabteilung bezüglich der Neuheit des geänderten Anspruchs 1 keineswegs überflüssig war, wie es die Einsprechende in ihrem Vorbringen andeutet. In der vorliegenden Sache bewirkt der in Anspruch 3 enthaltene Rückbezug auf Anspruch 1 nämlich, daß Änderungen des Anspruchs 1 auf Anspruch 3 durchschlagen, und es ist zumindest der Standpunkt vertretbar, daß sich die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 über diese Verbindung auf Anspruch 3 übertragen läßt, so daß die diesbezüglichen Feststellungen für das Ergebnis doch von Belang waren und somit zur *ratio decidendi* gehören.

necessary for the conclusion that the subject-matter of claim 3 lacked novelty, which was the *ratio decidendi* founding the formula of the decision under appeal. The board, however, regards this as an error of expression rather than a substantial procedural violation. It was entirely appropriate and desirable in the interests of overall procedural efficiency and effectiveness that an opposition division should include in its decision, by way of *obiter dicta*, reasoned findings which could obviate a remittal in the event of a revocation flowing from a certain *ratio* being reversed on appeal. The mere fact that in the present case such findings were somewhat misleadingly referred to in the pronouncement as "further decisions" "included" in the decision proper did not, in the judgment of the board, constitute a substantial procedural violation. As indicated above (2.1) the decision formula makes it abundantly clear in the present case that no "additional decisions" were in fact made, and equally clear what findings and reasons therefor constituted the *ratio*; those findings which the opponent rightly objects to being described as decisions could not be *ratio* since they manifestly do not support the formula.

In particular the decision formula makes it indisputably clear that the decision under appeal was not an interlocutory decision maintaining the patent in amended form pursuant to Article 102(3) EPC.

2.5 In this context the board observes that the finding of the opposition division in relation to the novelty of the amended claim 1 was by no means supererogatory as implied in the opponent's submission. In the present case the reference in claim 3 to claim 1 causes the amendments to claim 1 to have a knock-on effect on claim 3 and the novelty of the subject-matter of claim 1 is at least arguably inheritable by claim 3 via this link in such a way that findings in relation to these matters were indeed necessary for the conclusion and hence are *ratio*.

où il n'était pas nécessaire de trancher ces questions pour pouvoir conclure que l'objet de la revendication 3 manquait de nouveauté, constatation qui est à la base du dispositif de la décision attaquée. Toutefois, la Chambre considère qu'il s'agit là d'une erreur d'expression plutôt que d'un vice substantiel de procédure. Il est tout à fait normal et souhaitable, dans l'intérêt de l'efficacité de l'ensemble de la procédure, qu'une division d'opposition fasse figurer dans sa décision, par le biais d'une opinion incidente, des conclusions motivées qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet pour un motif donné serait annulée au stade du recours. Le simple fait qu'en l'espèce, pour intégrer ces conclusions dans sa décision, la division d'opposition ait utilisé une expression quelque peu malheureuse lorsqu'elle a signalé l'existence d'"autres décisions" "incluses" dans la décision proprement dite ne constitue pas, selon la Chambre, un vice substantiel de procédure. Comme il est indiqué ci-dessus (point 2.1), il ressort très clairement du dispositif qu'en fait dans cette affaire, aucune "décision supplémentaire" n'a été prise, et les conclusions et motifs sur lesquels se fonde le dispositif ressortent eux aussi clairement de la formule employée ; ces conclusions dont l'opposant conteste, à bon droit, le caractère de décision ne peuvent constituer le motif de la décision puisque de toute évidence ce n'est pas sur elles que se fonde le dispositif.

Il ressort en particulier très clairement de la formulation du dispositif que la décision attaquée n'est pas une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée conformément à l'article 102(3) CBE.

2.5 La Chambre fait observer à ce propos qu'en tirant une conclusion au sujet de la nouveauté de la revendication 1 modifiée, la division d'opposition n'est pas allée au-delà de ce qui lui était demandé, contrairement à ce que laisse entendre l'opposant. En l'espèce, la revendication 3 faisant référence à la revendication 1, les modifications apportées à la revendication 1 ont des répercussions sur la revendication 3, et il est tout au moins logique de penser que l'objet de la revendication 3 bénéficie de ce fait de la nouveauté de l'objet de la revendication 1, si bien qu'il était effectivement nécessaire de trancher ces questions pour parvenir à une conclusion, et que la réponse apportée à ces questions faisait partie du dispositif.

2.6 Die Kammer verweist darüber hinaus auf die logische Folgerung aus der Tatsache, daß die Einsprechende durch den Widerruf nicht beschwert ist, nämlich darauf, daß die Patentinhaberin – anders als von der Einsprechenden behauptet – nicht vor einer reformatio in peius geschützt ist. Die Entscheidung G 9/92, Nicht-beschwerdeführender Beteiligter/BMW (ABl. EPA 1994, 875) gilt nur für Zwischenentscheidungen, die ein Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten und sowohl den Patentinhaber als auch den Einsprechenden beschweren können. Mithin ist die Einsprechende in ihrer Eigenschaft als nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ von Rechts wegen am Beschwerdeverfahren Beteiligte bei ihren Anträgen oder ihrem Vorbringen keineswegs durch ihren Status als Nicht-Beschwerdeführerin eingeschränkt.

2.7 Da die Einsprechende aus den obigen Gründen durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert ist, erfüllt ihre Beschwerde nicht das Zulässigkeitsmerkmal des Artikels 107 Satz 1 EPÜ.

2.8 Das Vorbringen der Einsprechenden wird daher im folgenden als das einer Beschwerdegegnerin im Rahmen der zulässigen Beschwerde der Patentinhaberin behandelt.

3. Änderungen – Artikel 123 (2) und (3) EPÜ

Die Kammer hält die Änderungen aus den in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründen nach Artikel 123 (2) und (3) EPÜ für zulässig. Was die Einsprechende diesbezüglich in der Beschwerdebegründung vorbringt, ist im wesentlichen eine Wiederholung dessen, was im Einspruchsverfahren angeführt wurde, und die Kammer hat den Erwägungen und Schlußfolgerungen der Einspruchsabteilung in diesem Punkt nichts hinzuzufügen.

4. Artikel 100 b) EPÜ

4.1 Die Einsprechende behauptet praktisch, daß die Offenbarung und der Umfang des Anspruchs 1 divergieren. Die Kammer ist von diesem Argument, wie immer man es betrachtet, nicht überzeugt. Die Lehre des Anspruchs 1 handelt von einem Ansatz zum Entwerfen einer Abschirmspule, der sich radikal von den bekannten Ansätzen unterscheidet und deshalb in einer Weise bean-

2.6 The board also observes that a corollary of the opponent not being adversely affected by the revocation is that, contrary to the opponent's submission, the proprietor is not protected against a reformatio in peius. Decision G 9/92, Non-appealing party/BMW (OJ EPO 1994, 875), applies only to interlocutory decisions maintaining a patent in amended form, which may adversely affect both proprietor and opponent. Accordingly the opponent in his capacity as a party to the appeal proceedings as of right pursuant to Article 107 EPC, second sentence, is not restricted in his requests or arguments in any way by his non-appellant status.

2.7 Since, for the reasons given above, the opponent was not adversely affected by the decision under appeal the opponent's appeal does not meet the requirement of Article 107 EPC, first sentence, for an admissible appeal.

2.8 Accordingly the opponent's submissions will be treated hereinafter as those of respondent in the admissible appeal of the proprietor.

3. Amendments – Article 123(2) and (3) EPC

In the judgment of the board the amendments are permissible under Article 123(2) and (3) EPC for the reasons given in the decision under appeal. The opponent's submissions on this point in the statement of grounds of appeal essentially repeat what was argued in the opposition procedure and the board has nothing to add to the opposition division's considerations and conclusions on this point.

4. Article 100(b) EPC

4.1 In effect the opponent's contention is that the disclosure and the scope of claim 1 are not commensurate. The board is not persuaded by either prong of this argument. The teaching of claim 1 involves an approach to the design of a screening coil which is radically different from prior art approaches and is therefore claimed in a way which appropriately reflects this difference. On the other

2.6 La Chambre fait également remarquer que dans la mesure où il ne peut être affirmé que la décision de révocation n'a pas fait droit aux prétentions de l'opposant, il ne peut être affirmé non plus, contrairement à ce que prétendait l'opposant, que le titulaire du brevet est à l'abri d'une reformatio in peius. La décision G 9/92 Partie non requérante/BMW, JO OEB 1994, 875, ne vise que les décisions intermédiaires maintenant un brevet sous une forme modifiée, qui peuvent ne faire droit ni aux prétentions du titulaire du brevet, ni à celles de l'opposant. Par conséquent, bien que n'ayant pas formé de recours recevable, l'opposant, étant partie de droit à la procédure de recours en vertu de l'article 107 CBE, deuxième phrase, n'est soumis à aucune limitation pour ce qui est des requêtes et des arguments qu'il souhaite faire valoir.

2.7 Puisque, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il ne peut être affirmé que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions de l'opposant, le recours de l'opposant ne satisfait pas à la condition de recevabilité du recours posée à l'article 107 CBE, première phrase.

2.8 Par conséquent, les moyens invoqués par l'opposant seront considérés ci-après comme des moyens qu'il invoque en qualité d'intimé en riposte au recours recevable formé par le titulaire du brevet.

3. Modifications – Article 123(2) et (3) CBE

La Chambre estime que pour les motifs qui ont été énoncés dans la décision attaquée, les modifications sont admissibles au regard de l'article 123(2) et (3) CBE. Les arguments invoqués sur ce point par l'opposant dans son mémoire exposant les motifs du recours reprennent pratiquement ceux qui avaient été avancés pendant la procédure d'opposition, et la Chambre n'a rien à ajouter aux considérations et aux conclusions de la division d'opposition en la matière.

4. Article 100 b) CBE

4.1 En fait, l'opposant a allégué à propos de l'article 100b) CBE qu'il n'y a pas de commune mesure entre l'exposé fait de l'invention dans la revendication 1 et la portée de cette revendication. La Chambre n'est nullement convaincue par cet argument. Ce qu'enseigne la revendication 1, c'est une approche à suivre pour la conception d'une bobine écran qui est totalement différente des appro-

spricht wird, die diesen Unterschied angemessen zur Geltung bringt. Zugleich wird die Art, wie dieser Konstruktionsansatz umgesetzt werden kann, in der Beschreibung systematisch und didaktisch dargelegt und erläutert, beginnend mit dem Beispiel der Abschirmung eines unendlich langen geraden stromführenden Drahts bis hin zur Abschirmung von Sattelspulen, die ein Gradientenfeld erzeugen.

4.2 Die Kammer läßt auch nicht gelten, daß die Einsprechende von Anspruch 1 behauptet, es würden sämtliche Wege zur Herbeiführung eines Ergebnisses beansprucht. Das Ergebnis ist ein im wesentlichen Null betragendes äußeres Feld, der Anspruch ist jedoch ausdrücklich auf ein bestimmtes Verfahren zu dessen Herbeiführung gerichtet.

5. Anspruch 1

5.1 Neuheit

5.1.1 Das Argument der Einsprechenden, daß die Änderung in Form des eingefügten Satzteils "für ein NMR-Bildgebungsgerät" den Anspruch nicht beschränke, wurde nach dem Verständnis der Kammer in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung widerlegt (Nrn. 7 und 8 des Protokolls), wo darauf verwiesen wurde, daß die Eignung für die Anwendung in der NMR-Bildgebung Zugang zu einem Bildgebungsvolumen voraussetze. Aus diesem Grund wäre das im wesentlichen zweidimensionale Abschirmkonzept ("endlose Z'-Achse"), das für die Abschirmung eines Quadrupolmagneten für einen Teilchenbeschleuniger aus E1 bekannt ist, für die NMR-Bildgebung ungeeignet und könnte nicht neuheitsschädlich sein. Selbst wenn man zugunsten der Einsprechenden davon ausginge, daß der Fachmann wüßte, wie man mit den durch die Endlichkeit der Spulenlänge bedingten Problemen umgeht, wäre damit noch nicht gesagt, daß auch nur implizit tatsächlich ein für die NMR-Bildgebung geeignetes Verfahren zum Entwerfen von Spulen offenbart würde.

5.1.2 Ebensovienig überzeugt die Kammer das weitere Argument der Einsprechenden, wonach die Stromverteilung auf den Oberflächen der koaxialen geraden Kreiszyylinder des Beispiels in Spalte 4, Zeilen 39 ff. von E1 dieselbe sein müsse wie die im Verfahren nach Anspruch 1 spezifizierte, weil beide dasselbe, Null

hand the manner in which this design approach can be implemented is set out and developed in a systematic pedagogic fashion in the description, starting with the example of screening an infinite straight current-carrying wire and progressing to the screening of saddle coils producing a gradient field.

4.2 Neither does the board accept the opponent's characterisation of claim 1 as claiming all ways of achieving a result. The result is a substantially zero external field but the claim is explicitly directed to a specific method of achieving that result.

5. Claim 1

5.1 Novelty

5.1.1 The opponent's argument that the amendment by insertion of the phrase "for NMR imaging apparatus" does not restrict the claim was, in the judgment of the board, refuted in the oral proceedings before the opposition division (points 7 and 8 of the minutes) where it was pointed out that suitability for the NMR imaging application requires access to an imaging volume. The essentially two-dimensional ("endless Z' axis") screening approach taught for particle accelerator quadrupole magnet screening in E1 would therefore not be suitable for NMR imaging and could not destroy novelty. Making the assumption in favour of the opponent that the person skilled in the art would know how to deal with end-effect problems would still not mean that there was even an implicit actual disclosure of a coil design method suitable for NMR imaging.

5.1.2 Neither is the board convinced by the opponent's further argument that the current distribution on the surfaces of the coaxial right circular cylinders in the example at column 4, lines 39 ff. of E1 must be the same as that specified by the method of claim 1 since they both achieve the same zero external field. Apart from

ches suivies dans l'état de la technique, et qui est donc revendiquée de manière à dûment refléter cette différence. En revanche, la manière dont cette nouvelle approche peut être mise en oeuvre est présentée et exposée de façon systématique et pédagogique dans la description, depuis l'exemple qui est donné d'un dispositif faisant écran à un fil infiniment long parcouru par un courant, jusqu'à l'exposé d'un dispositif faisant écran à des bobines en forme de selle de cheval produisant un champ à gradient.

4.2 Contrairement à l'opposant, la Chambre ne saurait considérer que la revendication 1 couvre toutes les façons d'obtenir un résultat. Le résultat recherché est un champ externe pratiquement égal à zéro, mais la revendication porte explicitement sur une méthode bien précise à utiliser pour obtenir ce résultat.

5. Revendication 1

5.1 Nouveauté

5.1.1 Selon la Chambre, l'argument de l'opposant selon lequel l'insertion de l'expression "pour un appareil d'imagerie RMN" ne limite pas la revendication a été réfuté au cours de la procédure orale devant la division d'opposition : il est noté en effet aux points 7 et 8 du procès-verbal de cette procédure que l'imagerie RMN nécessite l'accès à un volume d'imagerie. L'approche essentiellement bidimensionnelle ("axe Z infini") adoptée dans le document E1 pour faire écran aux aimants quadrupolaires d'accélérateur de particules ne conviendrait donc pas pour l'imagerie RMN et ne saurait faire obstacle à la nouveauté de l'invention. Même à supposer, comme le prétendait l'opposant, que l'homme du métier saurait comment faire face aux problèmes posés par les effets finals, cela ne signifierait pas pour autant qu'il avait déjà été divulgué, tout au moins de manière implicite, une méthode à suivre pour la conception d'une bobine utilisable dans l'imagerie RMN.

5.1.2 La Chambre n'est pas convaincue non plus par un autre argument de l'opposant, qui avait affirmé que la distribution du courant sur les surfaces des cylindres coaxiaux droits dans l'exemple donné dans le document E1, colonne 4, lignes 39 et suivantes, est nécessairement la même que celle obtenue par la méthode

betragende äußere Feld erzeugten. Abgesehen davon, daß dieses Argument außer acht läßt, daß es sich bei dem Beispiel um eine zweidimensionale, für die NMR-Bildgebung ungeeignete Geometrie handelt, stellt die Kammer fest, daß der Anspruch nicht das Ergebnis, sondern das Verfahren zu dessen Herbeiführung beansprucht, d. h. das Verfahren zur Erzielung der Stromverteilung. Selbst wenn man also zugunsten der Einsprechenden davon ausgeht, daß die Stromverteilungen zumindest im idealen oder mathematischen Grenzfall identisch sind – was die Einsprechende nicht einmal für eine konkrete Geometrie nachgewiesen hat –, so wäre das Verfahren gemäß Anspruch 1 dennoch neu, weil die physischen Schritte des Entwerfens, d. h. das Anordnen der Drähte und das Dimensionieren der Ströme, wodurch die Annäherung an die ideale theoretische Stromverteilung erfolgt, insofern anders sind, als sie auf mathematisch bestimmten Berechnungsmethoden beruhen. Hier geht es nicht um die Patentierung einer neuen, einfallsreichen Art der Beschreibung eines bekannten Verfahrens, sondern um die Widerlegung der Auffassung, daß identische Ziele zwangsläufig auf identischem Weg erreicht werden.

5.1.3 Um etwaigen Mißverständnissen der Position der Kammer vorzubeugen, ist zu betonen, daß die hypothetische supraleitende Oberfläche – auch wenn sie per definitionem kein konkretes Verfahrensmerkmal ist – dennoch ein legitimes Mittel darstellt, um den Konstruktionsalgorithmus zu definieren, der dann zu den physischen Konstruktionsschritten der Selektion von Drahtlage, Stromgrößen und Magnetfeld führt, genauso wie z. B. eine fiktive Spiegelebene benutzt werden kann, um die Anordnung einer Matrix konkreter Objekte zu beschreiben.

5.1.4 Die Kammer ist deshalb zu dem Ergebnis gelangt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber E1 neu ist. Die Einsprechende hat nicht geltend gemacht, daß es dem Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber anderen Dokumenten an Neuheit mangelt.

5.2 Erfindersche Tätigkeit

5.2.1 Die angefochtene Entscheidung enthält keine Feststellung darüber, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 als

the fact that this argument ignores the fact that this example is a two-dimensional geometry not suitable for NMR imaging, the board observes that the claim does not claim the result achieved but the method of achieving it, ie the method of arriving at the current distribution, so that even if the assumption is made in favour of the opponent – although he has not discharged the onus of proving this to be the case even for a particular geometry – that at least in the ideal or mathematical limit the current distributions were the same, the method of claim 1 would still be new, since the physical design steps, ie the positioning of wires and the dimensioning of currents, by which the approach to the ideal theoretical current distribution proceeds, are different, being based on mathematically distinct calculation methods. This is not a case of granting a patent for a new and ingenious way of describing a known process, it is rather a case of denying the proposition that identity of stated goal implies identity of path theretoward.

5.1.3 For the avoidance of a possible misunderstanding of the board's position, it should be emphasised that although the hypothetical superconductive surface is by definition not a tangible feature of the method it is a legitimate way of defining the design algorithm which leads to physical design steps of selection of wire position and current magnitudes and magnetic field, just as, eg a notional mirror plane may be used to describe the location of an array of tangible objects.

5.1.4 Accordingly the board concludes that the subject-matter of claim 1 is novel over E1. The opponent has not adduced any arguments alleging lack of novelty of the subject-matter of claim 1 over any other document.

5.2 Inventive step

5.2.1 The decision under appeal does not include a finding as to whether the subject-matter of claim 1 is to be

enseignée dans la revendication 1, puisqu'elles permettent toutes deux d'obtenir le même champ externe égal à zéro. Outre que cet argument ne tient pas compte du fait qu'il s'agit dans cet exemple d'une géométrie à deux dimensions qui ne convient pas pour l'imagerie RMN, la Chambre fait remarquer que ce qui est revendiqué dans la revendication 1, ce n'est pas le résultat obtenu, mais la méthode à utiliser pour y parvenir, à savoir la méthode à suivre pour obtenir cette distribution de courant, de sorte que même si l'on suppose que les distributions de courant sont les mêmes, tout au moins dans l'abstrait ou dans un contexte purement mathématique, ainsi que l'avait affirmé l'opposant – bien qu'il n'ait pas prouvé sa thèse, même pour une géométrie particulière – la méthode selon la revendication 1 n'en demeurerait pas moins nouvelle, car les étapes physiques de la conception selon la méthode de distribution idéale théorique du courant, à savoir le positionnement des fils et le dimensionnement des courants, sont différentes du fait qu'elles se fondent sur des méthodes différentes de calcul mathématique. Il ne s'agit pas de délivrer un brevet pour une description nouvelle et ingénieuse d'un procédé connu, mais plutôt d'invalider la thèse selon laquelle l'identité des objectifs qui ont été fixés suppose l'identité des moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

5.1.3 Pour bien faire comprendre la position adoptée par la Chambre, il convient de souligner que si, par définition, la surface supraconductrice hypothétique n'est pas une caractéristique tangible de la méthode, elle n'en constitue pas moins une manière légitime de définir l'algorithme qui conduit aux étapes physiques de la conception consistant à sélectionner la position du fil, les amplitudes du courant et le champ magnétique, tout comme, disons, l'exemple d'un plan miroir théorique qui peut être utilisé pour décrire la position d'une série d'objets concrets.

5.1.4 Par conséquent, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document E1. L'opposant n'a pas avancé d'arguments visant à montrer le manque de nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport à un autre document.

5.2 Activité inventive

5.2.1 La décision attaquée ne précise pas si l'objet de la revendication 1 doit être considéré comme impli-

erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ gilt. Ebensovwenig hat die Einsprechende diese Frage im Beschwerdeverfahren vorgebracht, und da sie der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ferngeblieben ist, konnte sie nicht aufgefördert werden, das Versäumnis bei dieser Gelegenheit wettzumachen. Angesichts der technischen Gegebenheiten in der vorliegenden Sache (siehe Nr. 5.2.2) sieht die Kammer dies nicht als Grund für eine Zurückverweisung an die erste Instanz an – zumal das Streitpatent bereits seit 1986 vor dem EPA anhängig ist. Eine Zurückverweisung wurde auch von der Einsprechenden nicht beantragt. Über diesen Punkt wird die Kammer daher in Ausübung ihrer Befugnisse nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ entscheiden.

5.2.2 Folgende, die Neuheitsfrage betreffende Feststellung der Einspruchsabteilung unter Nummer 3 der angefochtenen Entscheidung:

„Keines der angeführten einschlägigen Dokumente, die ... nach Artikel 54 (2) EPÜ zu berücksichtigen sind, nämlich die Dokumente E1 bis E11 und K2, offenbart im Zusammenhang mit einem Verfahren zum Entwerfen einer Abschirmspule für ein NMR-Bildgebungsgerät den Schritt des Berechnens der induzierten Stromverteilung in einer hypothetischen kontinuierlichen supraleitenden Metalloberfläche, die am Ort der Drähte der Abschirmspule angeordnet ist, wie es im vorliegenden Anspruch 1 der Fall ist“

ist nach Auffassung der Kammer gleichbedeutend mit der Feststellung, daß angesichts des aktenkundigen Stands der Technik das in Anspruch 1 spezifizierte Verfahren zum Entwerfen einer widerstandsbehafteten Abschirmspule einschließlich des besagten Schrittes für den Fachmann nicht naheliegend war. Der Grund, warum sich die Kammer in der Lage sieht, hier ausnahmsweise von der Neuheit auf die erfinderische Tätigkeit zu schließen, besteht darin, daß der auf einer hypothetischen supraleitenden Oberfläche basierende Konstruktionsansatz so radikal anders ist als die bekannten Ansätze, daß er im Stand der Technik unmöglich nahegelegt werden könnte, ohne genannt zu werden. Schon die Verwendung einer realen supraleitenden Oberfläche führt weg von der Lehre der Verwendung einer hypothetischen supraleitenden Oberfläche, die für die Erkenntnis, die der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung zugrunde liegt, von zentraler Bedeutung ist.

considered as involving an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. Neither has the opponent addressed the issue in his submissions in the appeal procedure and, since he was not represented at the oral proceedings before the board, it was not possible to invite him to make good this omission on that occasion. Having regard to the technical facts in the present case (see 5.2.2 below), the board does not see this as a reason to remit the case to the department of first instance – a view which is reinforced by the consideration that the opposed patent has been pending at the EPO since 1986. Nor has the opponent requested such remittal. Accordingly the board will decide this issue, exercising the power vested in it by Article 111(1) EPC, second sentence.

5.2.2 In the present case, the finding by the opposition division at point 3 of the decision under appeal, when dealing with novelty, that:

“None of the cited pertinent documents to be considered ... under Article 54(2) EPC, namely documents E1 to E11 and K2 discloses, in the context of a method of designing a screening coil for NMR imaging apparatus, the step of calculating the induced current distribution in a hypothetical continuous superconductive metal surface positioned in the place of wires of the screening coil, as contained in present claim 1.”

is, in the judgment of the board, tantamount to a finding that, having regard to the prior art on file, the method of designing a resistive screening coil specified in claim 1 including the step referred to was not obvious for the person skilled in the art. The reason why the board feels able, exceptionally, to extrapolate from novelty to non-obviousness in this case is that the design approach based on a hypothetical superconductive surface is so radically different from the known approaches that it would be impossible for the prior art to suggest it without mentioning it. Even the use of a real superconductive surface amounts to teaching away from the use of a hypothetical superconductive surface which lies at the heart of the insight underlying the invention claimed in claim 1. Hence, irrespective of which of the prior art documents is taken as closest prior art in a problem and solution approach, the conclusion is that the solution of claim 1 is not

quant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE. L'opposant n'aborde pas non plus cette question dans les moyens qu'il a fait valoir dans le cadre de la procédure de recours et, puisqu'il n'était pas représenté à la procédure orale devant la Chambre, il n'a pas été possible de l'inviter à réparer cette omission à cette occasion. Eu égard aux faits de la cause dans le domaine technique (cf. point 5.2.2 ci-dessous), la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu pour autant de renvoyer l'affaire devant la première instance – d'autant que le brevet attaqué est en instance devant l'OEB depuis 1986. L'opposant n'a d'ailleurs pas demandé ce renvoi. Dans ces conditions, la Chambre a décidé de trancher cette question en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 111(1) CBE, seconde phrase.

5.2.2 Dans la présente affaire, la division d'opposition, au point 3 de la décision attaquée, avait affirmé au sujet de la nouveauté que :

“aucun des documents pertinents cités devant être pris en considération ... au titre de l'article 54(2) CBE, à savoir les documents E1 à E11 et le document K2, ne divulgue, dans le contexte d'une méthode de conception d'une bobine écran pour un dispositif d'imagerie RMN, l'étape de la méthode selon la présente revendication 1 qui consiste à calculer la distribution du courant induit dans une hypothétique surface métallique supraconductrice continue positionnée à la place des fils de la bobine écran.”

De l'avis de la Chambre, cette affirmation revient à conclure qu'il peut être considéré, au vu des antériorités figurant dans le dossier, que la méthode de conception d'une bobine écran résistive selon la revendication 1, comprenant l'étape susmentionnée, n'est pas évidente pour l'homme du métier. Si la Chambre, à titre exceptionnel, estime qu'elle peut en l'occurrence extrapoler de la nouveauté à la non-évidence, c'est parce que l'approche qui se fonde sur l'utilisation d'une surface supraconductrice hypothétique diffère si profondément des approches connues qu'un document appartenant à l'état de la technique ne pourrait en donner l'idée sans en faire mention. Même le fait qu'il soit utilisé une surface supraconductrice réelle revient à dissuader d'utiliser une surface supraconductrice hypothétique, idée qui est au cœur de l'invention selon la revendication 1. Par conséquent, quelles que soient les antériorités qui dans une approche problème/solu-

Unabhängig davon, welche Entgegenhaltung beim Aufgabewegungs-Ansatz als nächstliegender Stand der Technik herangezogen wird, ist demnach zu folgern, daß die Lösung gemäß Anspruch 1 weder aus dieser Entgegenhaltung allein noch aus der Kombination mit einem anderen aktenkundigen Dokument oder aus dem allgemeinen Fachwissen herleitbar ist.

5.2.3 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß im Beschwerdeverfahren kein auf E11 gestütztes Argument vorgebracht wurde, obwohl die angefochtene Entscheidung unter Nummer 5 die Einführung von E11 in das Verfahren damit begründet, daß "E11 in der Frage, ob der vorliegende Anspruch 1 erfinderisch ist, eine Rolle spielen könnte", und die Kammer sich nicht in der Pflicht sieht, im Namen der Einsprechenden ein solches Argument anzuführen.

6. Anspruch 3

6.1 Die Kammer hält die Begründung in Nummer 6 der angefochtenen Entscheidung nicht für schlüssig. In Nummer 6 a) wird auf weite Teile der Beschreibung und der Ansprüche von E2 verwiesen, die angeblich "alle im vorliegenden Anspruch 3 genannten Vorrichtungsmerkmale" offenbaren, wobei die spezifischen Merkmale des Anspruchs aber nicht schlüssig und überzeugend aus der Offenbarung von E2 herausgelesen wurden. So wird auf Anspruch 9 von E2 verwiesen, obwohl in diesem Anspruch von "Zylindern aus einem supraleitenden Material" die Rede ist, während Anspruch 3 des Streitpatents durch die Bezugnahme auf Anspruch 1 ausdrücklich auf "eine widerstandsbefähigte Abschirmspule" beschränkt ist.

6.2 Dieser letzte Punkt ist einer der Gründe, warum sich die Kammer nicht der Behauptung in Nummer 6 b) der angefochtenen Entscheidung anschließt, wonach die Verfahrensmerkmale, die Anspruch 3 aufgrund der Bezugnahme auf Anspruch 1 enthält, die Abschirmung als solche nicht beschränken könnten. Eine weitere Art der Beschränkung, die dem Anspruch 3 – entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung – aus Anspruch 1 zufällt, besteht in der Qualität der Annäherung an ein im wesentlichen Null betragendes Feld

derivable from that alone or in combination with any other document on file or common general knowledge in the art.

5.2.3 For completeness it should also be mentioned that although the decision under appeal refers at point 5 to the possibility that "E11 could play a role in the discussion of the existence or otherwise of an inventive step in present claim 1" as a reason for introducing E11 into the procedure, no argument based on E11 was adduced in the appeal procedure and the board does not see itself as called upon to devise such an argument on behalf of the opponent.

6. Claim 3

6.1 The board is not persuaded by the reasoning at point 6 of the decision under appeal. References are made at 6(a) to very substantial portions of the description and claims of E2 which are alleged to disclose "all the apparatus features referred to in present claim 3", but the specific features of the claim have not been read onto the disclosure of E2 in a perspicuous and convincing way. Thus claim 9 of E2 is referred to, although this claim specifies "cylinders of a superconducting material", whereas claim 3 of the opposed patent is specifically restricted to "a resistive screening coil" via its reference to claim 1.

6.2 This last point is one of the reasons why the board does not agree with the assertion at 6(b) of the decision under appeal that the method features included in claim 3 via the reference to claim 1 cannot add a restriction to the screen as such. Another way in which claim 3 inherits a restriction from claim 1 is, contrary to the finding of the opposition division, in the quality of the approximation to a substantially zero field on the side of the screen away from the electrical coil. Following the calculation step of claim 1 will result, for a

tion seraient considérées comme constituant l'état de la technique le plus proche, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de déduire la solution selon la revendication 1 de ces seuls documents, qu'ils soient considérés individuellement ou en combinaison avec d'autres documents joints au dossier ou avec les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique concerné.

5.2.3 Pour être complet, il convient également de faire observer que bien qu'il soit signalé au point 5 de la décision attaquée qu'une des raisons pour laquelle le document E11 a été pris en compte dans la procédure est qu'"il pourrait jouer un rôle dans la discussion au sujet de l'existence ou de l'absence d'activité inventive qu'implique l'objet de la revendication 1", l'opposant n'a pas fait valoir à ce sujet d'argument fondé sur le document E 11 pendant la procédure de recours, et la Chambre ne voit aucune raison d'invoquer elle-même un tel argument à la place de l'opposant.

6. La revendication 3

6.1 La Chambre n'est pas convaincue par le raisonnement développé au point 6 de la décision attaquée. Au point 6 a), il est fait référence à des pans entiers de la description, et à des revendications du document E2 censées divulguer "toutes les caractéristiques de dispositif dont il est question dans la présente revendication 3", mais la division d'opposition n'a pu montrer de manière claire et convaincante que les caractéristiques spécifiques de la revendication reprenaient des caractéristiques divulguées dans le document E2. La division d'examen a cité par exemple la revendication 9 du document E2, bien qu'il soit question dans celle-ci de "cylindres d'un matériau supraconducteur", alors que la revendication 3 du brevet attaqué est limitée très précisément à une "bobine écran résistive", du fait qu'elle se réfère à la revendication 1.

6.2 C'est là l'une des raisons pour lesquelles la Chambre ne peut admettre, comme l'avait fait la division d'opposition au point 6b) de la décision attaquée, que les caractéristiques de méthode incluses dans la revendication 3 du fait de la référence à la revendication 1 ne peuvent apporter de limitation en ce qui concerne l'écran en tant que tel. Une autre raison qui fait que la revendication 3 comporte également une limitation provenant de la revendication 1 tient, contrairement à ce qu'avait conclu la division d'opposition, à la qualité de

auf der der elektrischen Spule abgewandten Seite der Abschirmung. Wendet man den Rechenschritt gemäß Anspruch 1 an, so führt dies bei einer bestimmten Geometrie zu bestimmten Stromgrößen und bestimmten Lagen der Leiter in der Abschirmung, und die Kammer vermisst einen überzeugenden Nachweis dafür, daß sich bei der Anwendung der Lehre von E2 dieselben Größen und Lagen ergeben würden. Insbesondere kann nicht davon ausgegangen werden, daß – weil E2 die Erzeugung einer Abschirmung anstrebt, die "zumindest teilweise ein äußeres magnetisches Streufeld des ersten Magneten kompensiert" (E2, Seite 2, Zeilen 9 bis 10), wobei eine völlig andere mathematische Konstruktionsregel unter Einbeziehung der Feldstärken und Querschnitte der ersten und der zweiten Spule angewandt wird (a. a. O., Zeilen 22 bis 37) – die Ströme und Drahtlagen und Magnetfelder der so erzeugten Abschirmung im wesentlichen mit denen identisch sind, die in einer Abschirmung gemäß Anspruch 3 des Streitpatents vorliegen. Das von der Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren vorgelegte Beweismaterial – das von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt wurde – zeigt vielmehr, daß die zwei Abschirmungen ein stark unterschiedliches äußeres Feld aufweisen. Nach Ansicht der Kammer ist das äußere Magnetfeld, das die Abschirmung bei Gebrauch erzeugt, ein Vorrichtungsmerkmal, anhand dessen sich die beanspruchte Abschirmung von einer im Stand der Technik bekannten Abschirmung unterscheiden läßt, und das in der Akte enthaltene Beweismaterial macht glaubhaft, daß es dies tatsächlich tut.

7. Anspruch 14

7.1 Neuheit gegenüber D1 (Artikel 54 (3) EPÜ)

Was die Feststellung der Einspruchsabteilung betrifft, daß dem Anspruch 14 des Streitpatents die Priorität vom 19. Juni 1986 zusteht, so hat die Einsprechende in ihrem Vorbringen im Beschwerdeverfahren zwar deren verfahrensrechtliche Zulässigkeit, nicht aber die faktische Korrektheit in Frage gestellt und sich implizit sogar auf diese Feststellung gestützt, indem sie im Beschwerdeverfahren auf der Behauptung beharrte, daß die am

given specific geometry, in specific magnitudes of currents and specific positions of conductors in the screen and, in the judgment of the board, it has not been plausibly demonstrated that the same magnitudes and positions would result from following the teaching of E2. In particular it cannot be assumed that because E2 aspires to produce a screen which "at least partly compensates for an external magnetic stray field of the first magnet" (E2, page 2, lines 9 to 10), using a completely different mathematical design rule involving the field strengths and cross-sections of the first and second coils (ibid, lines 22 to 37), that the currents and wire positions and magnetic fields in the screen thus produced would be substantially identical with those existing in a screen as specified in claim 3 of the opposed patent. On the contrary, the evidence filed by the proprietor on appeal – which has not been challenged by the opponent – shows a significantly different external field for the two screens. In the view of the board, the external magnetic field produced by the screen in use is an apparatus feature which is capable of distinguishing the claimed screen from a prior art screen and the evidence on file suggests plausibly that it does so in fact.

7. Claim 14

7.1 Novelty over D1 (Article 54(3) EPC)

Although the opponent in his submissions on appeal challenged the procedural regularity of the opposition division finding that claim 14 of the opposed patent was entitled to a priority date of 19 June 1986, he has not challenged the factual correctness of this finding and indeed relies implicitly on this finding in continuing to contend, on appeal, that D1, published on 12 August 1987 and claiming priority of 6 February 1986,

l'approximation d'un champ magnétique pratiquement égal à zéro que l'on obtient du côté de l'écran opposé à la bobine électrique (approximation la plus proche possible de zéro sur une région la plus grande possible). La mise en oeuvre de l'étape de calcul selon la revendication 1 permettra d'obtenir, pour une géométrie particulière donnée, des courants d'amplitudes spécifiques et des positions spécifiques de conducteurs dans l'écran et, de l'avis de la Chambre, il n'a pas été montré de manière plausible que l'on pouvait obtenir les mêmes amplitudes et les mêmes positions en suivant l'enseignement du document E2. Ainsi, ce n'est pas parce que dans le document E2 on cherche à obtenir un écran qui "compense au moins en partie un champ de dispersion magnétique externe provenant du premier aimant" (E2, page 2, lignes 9 à 10), en appliquant pour ce faire une règle de conception mathématique complètement différente faisant intervenir les forces des champs et les coupes transversales de la première et de la seconde bobine (ibid., lignes 22 à 37), qu'il peut être considéré que les courants et les positions des fils ainsi que les champs magnétiques dans l'écran ainsi obtenu seraient pratiquement identiques à ceux d'un écran selon la revendication 3 du brevet en litige. Au contraire, les preuves que le titulaire du brevet a produites dans le cadre de la procédure de recours – et qui n'ont pas été contestées par l'opposant – montrent que le champ magnétique externe diffère très nettement de celui produit par l'écran selon le document E2. La Chambre estime que le champ magnétique externe produit par l'écran utilisé constitue une caractéristique de dispositif qui permet de distinguer l'écran revendiqué d'un écran appartenant à l'état de la technique, et les éléments de preuve ressortant du dossier tendent à montrer de façon plausible que tel est bien le cas en l'espèce.

7. La revendication 14

7.1 Nouveauté par rapport au document D1 (article 54(3) CBE)

Dans l'argumentation qu'il a développée au stade du recours, l'opposant a contesté, du point de vue de la régularité de la procédure, la conclusion de la division d'opposition selon laquelle la revendication 14 du brevet qu'il attaquait devait se voir attribuer comme date de priorité le 19 juin 1986. Il n'a toutefois pas contesté que c'est là une conclusion correcte au niveau des faits, et il en tire même implicitement argument pour conti-

12. August 1987 veröffentlichte Entgegenhaltung D1, die eine Priorität vom 6. Februar 1986 beansprucht, gemäß Artikel 54 (3) EPÜ neuheits-schädlich für den Gegenstand des Anspruchs 14 sei. Diese Behauptung wurde in Nummer 4 a) der angefochtenen Entscheidung widerlegt; die Kammer hat dem nichts hinzuzufügen.

7.2 Neuheit – Artikel 54 (2) EPÜ

Die in Nummer 4 a) ii) der angefochtenen Entscheidung enthaltene Begründung dafür, daß der Gegenstand von Anspruch 14 gegenüber allen vorveröffentlichten Dokumenten in der Akte neu ist, wurde im Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Die Kammer sieht ebenfalls keinen Grund, von dieser Feststellung abzugehen.

7.3 Erfindersche Tätigkeit

Das Argument der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren, der Gegenstand des Anspruchs 14 sei nicht erfindersche, wenn man E2 und D2 miteinander kombiniere, wurde in der angefochtenen Entscheidung unter Nummer 4 b) ebenfalls im großen und ganzen widerlegt. Der Gedanke, daß es ein naheliegender Wunsch war, ein zweispuliges Abschirmsystem so zu konstruieren, daß die Schwächung des Feldes innerhalb der inneren Abschirmung vermieden wird, überzeugt die Kammer nicht, da – wie es in der angefochtenen Entscheidung a. a. O. heißt – diese Schwächung in D2 als faktische Gegebenheit hingenommen wird (D2, Absatz auf Seite 7 und 8). Im übrigen ist der Verweis der Einsprechenden auf "mehrere Abschirmspulen" in der Zusammenfassung von D2 etwas irreführend. Im Sprachgebrauch von D2 ist der "erste Spulensatz" der Spulensatz, der das gewünschte Feld im Arbeitsvolumen erzeugt, während der "zweite Spulensatz" der einzige Satz von Abschirmspulen in einer dreispuligen Maxwell-Konfiguration ist (D2, Seite 7 letzter Absatz). Nach Ansicht der Kammer gibt die Abschirmfunktion dieser drei Spulen, die axial in einem gleichmäßigen Abstand zum Maxwell-Triplett der Hauptfeldspulen angeordnet sind, keinen Hinweis auf eine Konfiguration, in der eine Abschirmspule in einer anderen Abschirmspule angeordnet ist, wie in Anspruch 14 spezifiziert.

destroys the novelty of the subject-matter of claim 14 by virtue of Article 54(3) EPC. This contention was refuted at point 4(a) of the decision under appeal and the board has nothing to add to this refutation.

7.2 Novelty – Article 54(2) EPC

The reason given in the decision under appeal at point 4(a)(ii) for regarding the subject-matter of claim 14 as new over all pre-published documents on file has not been challenged on appeal. Neither does the board see any reason to disagree with this finding.

7.3 Inventive step

The opponent's argument on appeal that, having regard to a combination of E2 and D2, the subject-matter of claim 14 does not involve an inventive step has also largely been refuted in the decision under appeal at point 4(b). The notion that it was an obvious desideratum to construct a two-coil screening system in such a way that the reduction of the field within the inner screen is avoided does not persuade the board in view of the fact that, as pointed out in the decision under appeal, *ibid*, in D2 this reduction was accepted as a given fact (D2, paragraph bridging pages 7 and 8). Further, the opponent's reference to "more than one screening coil" in the abstract of D2 is somewhat misleading. In the terminology of D2 the "first set of coils" is the set of coils producing the desired field in the working volume while the "second set of coils" is the single set of screening coils in a three-coil Maxwell configuration (D2, page 7, last paragraph). In the judgment of the board, the screening function of these three axially mutually spaced coils vis-à-vis the Maxwell triple of main field coils does not provide any suggestion in the direction of a configuration of one screening coil located inside another as specified in claim 14.

nuer à affirmer, au stade du recours, que le document D1, publié le 12 août 1987 et revendiquant la priorité du 6 février 1986, fait obstacle à la nouveauté de l'objet de la revendication 14, ceci en vertu de l'article 54(3) CBE. Cette affirmation est réfutée au point 4 a) de la décision attaquée, et la Chambre n'a rien à ajouter à ce sujet.

7.2 Nouveauté – article 54(2) CBE

Le motif que la division d'opposition avait avancé au point 4 a) (ii) de la décision attaquée lorsqu'elle avait décidé de considérer l'objet de la revendication 14 comme nouveau par rapport à tous les documents publiés antérieurement qui avaient été joints au dossier n'a pas été contesté lors du recours. La Chambre ne voit, quant à elle, aucune raison de contester la conclusion à laquelle est parvenue la division d'opposition.

7.3 Activité inventive

Au stade du recours, l'opposant a fait valoir que par rapport aux documents E2 et D2 considérés en combinaison, l'objet de la revendication 14 était dénué d'activité inventive. Cet argument avait lui aussi été réfuté en grande partie au point 4 b) de la décision attaquée. La Chambre n'est pas convaincue qu'il était évident de chercher à construire un système écran à deux bobines, de manière à éviter la réduction du champ à l'intérieur de l'écran interne. En effet, comme l'indiquait la décision attaquée au point 4b), il était considéré dans le document D2 que cette réduction constituait un fait (document D2, paragraphe allant du bas de la page 7 au début de la page 8). En outre, dans l'abrégé du document D2, l'expression "plus d'une bobine écran" citée par l'opposant prête quelque peu à confusion. Dans la terminologie utilisée dans le document D2, le "premier jeu de bobines" est la série de bobines engendrant le champ désiré dans le volume d'imagerie, tandis que le "second jeu de bobines" désigne l'ensemble unique de bobines écrans dans une configuration Maxwell à trois bobines (document D2, page 7, dernier paragraphe). De l'avis de la Chambre, la fonction d'écran que ces trois bobines coaxiales espacées les unes les autres exercent par rapport à la configuration de Maxwell à trois bobines produisant le champ principal ne suggère nullement une configuration avec une seule bobine écran placée à l'intérieur d'une autre, comme le précise la revendication 14.

8. Die Kammer vertritt die Auffassung, daß das entsprechend dem einzigen Antrag geänderte Patent und die ihm zugrunde liegende Erfindung die Erfordernisse des EPÜ erfüllen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird als unzulässig zurückgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in folgender Fassung in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten:

Ansprüche: Anspruch 1 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht; Ansprüche 2 bis 15 in der Fassung der Patentschrift;

Beschreibung: Seiten 2 und 4 bis 23 in der Fassung der Patentschrift, Seite 3 wie in der mündlichen Verhandlung vom 5. September 2000 eingereicht;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 38 der Patentschrift.

8. In the view of the board the patent, as amended in accordance with the single request, and the invention to which it relates meet the requirements of the EPC.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The opponent's appeal is rejected as inadmissible.
2. The decision under appeal is set aside.
3. The case is remitted to the department of first instance with the order to maintain the patent in amended form in the following version:

Claims: 1 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000; 2 to 15 of the patent specification.

Description: pages 2 and 4 to 23 of the patent specification, page 3 as filed in the oral proceedings on 5 September 2000;

Drawings: Figures 1 to 38 of the patent specification.

8. La Chambre estime que le brevet tel que modifié conformément à l'unique requête, ainsi que l'invention sur laquelle il porte satisfont aux conditions requises par la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours formé par l'opposant est rejeté comme irrecevable.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de maintenir le brevet sous une forme modifiée, dans le texte suivant :

Revendications : revendication 1 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000 ; revendications 2 à 15 du fascicule de brevet.

Description : page 2 et pages 4 à 23 du fascicule de brevet, page 3 telle que déposée lors de la procédure orale du 5 septembre 2000.

Dessins : figures 1 à 38 du fascicule de brevet.