

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 18. Juli 2002
T 131/01 – 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: M. Ceyte
G. Weiss

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mather Seal Company
Einsprechender/Beschwerdeführer:
CR Elastomere GmbH**

**Stichwort: Neuer Einspruchsgrund/
MATHER SEAL COMPANY**

**Artikel: 54, 56, 100 a), 104 (1) und
114 (2) EPU
Regel: 55 c), 71a (1) EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit der
Beschwerde (bejaht)" – "Zulässigkeit
des Einspruchs (bejaht)" – "Ein-
spruchsgrund der mangelnden erfin-
derischen Tätigkeit gegenüber einem
angeblich neuheitsschädlichen Stand
der Technik in der Einspruchsschrift
vorgebracht, aber nicht gesondert
begründet" – "neuer Einspruchs-
grund (verneint)" – "verspätet vorge-
brachte Argumente (nicht ausge-
schlossen nach Artikel 114 (2) und
Regel 71a (1) EPÜ)" – "Antrag auf
Verteilung der Kosten (abgelehnt)"**

Leitsatz

*Ist gegen ein Patent gemäß Arti-
kel 100 a) EPU wegen mangelnder
Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tätigkeit gegenüber einem
Dokument des Stands der Technik
Einspruch eingelegt und der Einwand
der mangelnden Neuheit gemäß
Regel 55 c) EPU begründet worden,
so ist eine gesonderte Begründung
des Einwands der mangelnden erfin-
derischen Tätigkeit weder erforder-
lich – denn die Untersuchung der
erfinderischen Tätigkeit setzt Neuheit
voraus und die wird der Erfindung ja
abgesprochen – noch überhaupt
möglich, ohne daß ein Widerspruch
zu den Argumenten entsteht, mit
denen die mangelnde Neuheit
begründet wurde.*

*In einem solchen Fall ist der Einwand
der mangelnden erfinderischen Tätig-
keit kein neuer Einspruchsgrund und*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 18 July 2002
T 131/01 – 3.2.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: F. Gumbel
Members: M. Ceyte
G. Weiss

**Patent proprietor/Respondent:
Mather Seal Company
Opponent/Appellant:
CR Elastomere GmbH**

**Headword: Fresh ground for
opposition/
MATHER SEAL COMPANY**

**Article: 54, 56, 100(a), 104(1),
114(2) EPC
Rule: 55(c), 71a(1) EPC**

**Keyword: "Admissibility of appeal
(yes)" – "Admissibility of opposition
(yes)" – "Ground of lack of inventive
step in respect of alleged novelty-
destroying prior art raised in the
notice of opposition but not specifi-
cally substantiated" – "Fresh ground
of opposition (no)" – "Arguments
submitted late (not excluded under
Article 114(2) and Rule 71a(1))" –
"Request for apportionment of costs
(refused)"**

Headnote

*In a case where a patent has been
opposed under Article 100(a) EPC on
the grounds of lack of novelty and
inventive step having regard to a
prior art document, and the ground
of lack of novelty has been substanti-
ated pursuant to Rule 55(c), a specific
substantiation of the ground of lack
of inventive step is neither necessary
– given that novelty is a prerequisite
for determining whether an invention
involves an inventive step and such
prerequisite is allegedly not satisfied
– nor generally possible without con-
tradicting the reasoning presented in
support of lack of novelty.*

*In such a case, the objection of lack
of inventive step is not a fresh
ground for opposition and can*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 18 juillet 2002
T 131/01 – 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
G. Weiss

**Titulaire du brevet/intimé :
Mather Seal Company
Opposant/requérant :
CR Elastomere GmbH**

**Référence : Nouveau motif d'opposi-
tion/
MATHER SEAL COMPANY**

**Article : 54, 56, 100a), 104(1),
114(2) CBE
Règle : 55c), 71bis (1) CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité du recours
(oui)" – "Recevabilité de l'opposition
(oui)" – "Absence d'activité inventive
eu égard à un état de la technique
soi-disant destructeur de nouveauté
invoquée comme motif d'opposition
dans l'acte d'opposition, mais pas
spécialement motivée" – "Nouveau
motif d'opposition (non)" – "Argu-
ments présentés tardivement (non
exclus au titre de l'article 114(2) et de
la règle 71bis(1))" – "Requête en
répartition des frais (rejetée)"**

Sommaire

*Si un brevet a fait l'objet d'une oppo-
sition au titre de l'article 100a) CBE
pour absence de nouveauté et défaut
d'activité inventive par rapport à un
document de l'état de la technique et
si l'absence de nouveauté a été moti-
vée conformément à la règle 55c)
CBE, une motivation spécifique por-
tant sur le défaut d'activité inventive
n'est ni nécessaire – étant donné que
la nouveauté est une condition pré-
alable pour déterminer si une inven-
tion présente une activité inventive
et que cette condition préalable ne
serait pas remplie –, ni généralement
possible sans contredire le raisonne-
ment présenté à l'appui de l'absence
de nouveauté.*

*Dans un tel cas, l'objection de
l'absence d'activité inventive n'est
pas un nouveau motif d'opposition et*

kann somit ohne das Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden (siehe Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 0 771 398 (Anmeldernr. 95 926 656.0).

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Wellendichtung (8) umfassend:

eine ringförmige Kunststoffscheibe (14) mit einem konzentrisch um die Zentralachse (47) der Scheibe verlaufenden äußeren und inneren Rand (35), wobei die Scheibe eine Dichtungsfläche (16) hat, die mit einer Wellenfläche (18) um den inneren Rand der Scheibe herum in Eingriff gebracht werden kann; und

eine erste (27) und eine zweite (29) Spiralnut, die in der Dichtungsfläche zum Pumpen von Flüssigkeit durch die Nuten in beide Rotationsrichtungen der Welle vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, daß sich die erste Nut (27) von der Zentralachse (47) in eine erste Richtung radial nach außen windet und sich die zweite Nut (29) von der Zentralachse (47) in eine entgegengesetzte zweite Richtung radial nach außen windet; und daß jede Spiralnut (27, 29) mindestens eine volle Spiralwindung jeweils in die erste oder die zweite Richtung um die Zentralachse (47) herum ausführt, wobei die Nuten (27, 29) versetzt angeordnet sind, so daß sich jede Windung der ersten Nut (27) mit einer entsprechenden Windung der zweiten Nut (29) schneidet."

"10. Verfahren zum Ausbilden einer bidirektionalen hydrodynamischen Wellendichtungsscheibe (14) aus einem Kunststoffmaterial, wobei das Verfahren das Ausbilden einer ersten Spiralnutung (27) in dem Kunststoffmaterial, die sich über mindestens eine volle Spiralwindung in eine Richtung (57) radial nach außen windet, und das Ausbilden einer zweiten Spiralnutung (29) in dem Kunststoffmaterial, die sich über mindestens eine volle Spiralwindung in eine zweite, zur ersten entgegengesetzte Richtung (58) radial nach außen windet, umfaßt, so daß die erste und die zweite Spiralnutung einander schneiden (51)."

consequently be examined in the appeal proceedings without the agreement of the patentee (see point 3.1 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. The Respondent is proprietor of European patent No. 0 771 398 (application No. 95 926 656.0).

Independent claims 1 and 10 as granted read as follows:

"1. A shaft seal (8), comprising:

an annular plastic disk (14) having an outer edge and an inner edge (35) concentric around a central axis (47) of the disk, said disk having a sealing surface (16) engageable with a shaft surface (18) around the inner edge of the disk and

first (27) and second (29) spiral grooves provided in said sealing surface for pumping liquid through said grooves in both directions of shaft rotation, characterised in that said first grooves (27) are spiralled in a first direction radially outwardly from said central axis (47) and said second grooves (29) are spiralled in an opposite second direction radially outwardly from said central axis (47); and, each spiral groove (27, 29) defining at least one full spiral turn in each of said first and second directions around the central axis (47), said grooves (27, 29) being staggered so that each turn on said first groove (27) intersects with a corresponding turn on said second groove (29)."

"10. A method for forming a bidirectional hydrodynamic shaft sealing disk (14) from a plastic material, wherein said method comprises forming a first spiral cut (27) in said plastic material which spirals radially outwardly over at least one full spiral turn in one direction (57) and forming a second spiral cut (29) in said plastic material which spirals radially outwardly over at least one full spiral turn in a second direction (58) opposite to said first direction such that said first and second spiral cuts intersect (51) one another."

peut donc être examinée durant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet (cf. point 3.1 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 771 398 (demande n° 95 926 656.0).

Les revendications indépendantes 1 et 10 du brevet délivré s'énoncent comme suit :

"1. Dispositif d'étanchéité d'arbre (8), comprenant :

un disque annulaire en matière plastique (14) qui présente un bord extérieur et un bord intérieur (35) concentriques autour d'un axe central (47) du disque, ledit disque ayant une surface d'étanchéité (16) qui vient en contact avec une surface d'arbre (18) autour du bord intérieur du disque ; et

des premières (27) et des deuxièmes (29) gorges en spirale formées dans ladite surface d'étanchéité pour le pompage de liquide par l'intermédiaire desdites gorges dans les deux sens de rotation de l'arbre ; caractérisé en ce que lesdites premières gorges (27) s'étendent en spirale dans une première direction radialement vers l'extérieur par rapport audit axe central (47) et lesdites deuxièmes gorges (29) s'étendent en spirale dans une deuxième direction opposée, radialement vers l'extérieur par rapport audit axe central (47) ; et chaque gorge en spirale (27, 29) définit au moins une spire complète dans chacune desdites première et deuxième directions autour de l'axe central (47), lesdites gorges (27, 29) étant décalées de sorte que chaque spire de ladite première gorge (27) coupe une spire correspondante de ladite deuxième gorge (29)."

"10. Procédé de fabrication d'un disque d'étanchéité d'arbre hydrodynamique bidirectionnelle (14) en une matière plastique, ledit procédé comprenant la formation d'une première gorge en spirale (27) dans ladite matière plastique, qui s'étend en spirale radialement vers l'extérieur sur au moins une spire complète dans une première direction (57), et la formation d'une deuxième gorge en spirale (29) dans ladite matière plastique, qui s'étend en spirale radialement vers l'extérieur sur au moins une spire complète dans une deuxième direction (58) opposée à ladite première direction de sorte que lesdites première et deuxième gorges en spirale se coupent mutuellement (51)."

II. Die Beschwerdeführerin legte Einspruch gegen das Patent ein und begründete ihn mit mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber:

DE-A-2 021 382, nachfolgend als DE-Entgegenhaltung bezeichnet.

Für den Fall, daß die Patentinhaberin das Vorbringen in bezug auf die Neuheit anfechten sollte, machte die Beschwerdeführerin in der Einspruchsschrift vorsorglich geltend, daß die DE-Entgegenhaltung den Anspruchsgegenstand in einer Art und Weise vorwegnehme, daß der Fachmann nicht erfinderisch tätig werden müsse. Näher begründete sie diese Aussage nicht.

III. In ihrer Entscheidung vom 22. Januar 2001 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurück.

In der Begründung hieß es:

– der Einspruch sei in bezug auf den Einwand der mangelnden Neuheit zulässig, der gemäß Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sei;

– das Vorbringen der mangelnden erfinderischen Tätigkeit sei nicht in der Einspruchsschrift, sondern erst in der mündlichen Verhandlung begründet worden. Da diese Begründung prima facie für nicht relevant gehalten wurde, habe die Einspruchsabteilung entschieden, im Lichte der Rechtsprechung von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen und diesen Einspruchsgrund nicht zu berücksichtigen.

Der Niederschrift der mündlichen Verhandlung ist zu entnehmen, daß sie sich in diesem Zusammenhang auf Regel 71a (1) EPÜ und die Richtlinien für die Prüfung, E-III, 8.6 berief.

IV. Am 27. Januar 2001 legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und zahlte die entsprechende Gebühr.

Mit gleichem Datum wurde auch die Beschwerdebegründung eingereicht.

V. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 18. Juli 2002 statt.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europäische Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

II. The patent was opposed by the appellant on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step, having regard to:

DE-A-2 021 382, hereinafter referred to as DE citation.

In the notice of opposition, the appellant submitted, as a precaution in case the patent proprietor should contest the arguments relating to novelty, that the DE citation anticipated the subject-matter of the claim in such a way that the skilled person would not have to use an inventive step. The appellant did not go into further detail.

III. In a decision posted on 22 January 2001 the opposition division rejected the opposition.

The decision held that

– the opposition was admissible having regard to the ground of lack of novelty, which was properly submitted and substantiated in accordance with Rule 55(c) EPC;

– the allegation of lack of inventive step had not been substantiated in the notice of opposition, but only during the oral proceedings. Since this substantiation was not considered to be relevant prima facie, they decided to disregard it making use of their discretionary power in the light of the case law.

According to the minutes of the oral proceedings, reference was made in this respect to Rule 71a(1) EPC and the Guidelines for Examination, E-III, 8-6.

IV. On 27 January 2001, the appellant (opponent) lodged an appeal against the decision and paid the prescribed appeal fee.

The statement of grounds of appeal was filed on the same day.

V. Oral proceedings before the Board were held on 18 July 2002.

The appellant (opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent be revoked in its entirety.

II. Le requérant a fait opposition au brevet en faisant valoir l'absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard au document :

DE-A-2 021 382, ci-après dénommé le document cité DE.

Dans l'acte d'opposition, le requérant a fait valoir, à titre de précaution pour le cas où le titulaire du brevet contesterait les arguments relatifs à la nouveauté, que le document cité DE antériorisait l'objet de la revendication de telle sorte que l'homme du métier ne devrait pas recourir à une activité inventive. Le requérant n'a pas approfondi la question.

III. Dans une décision postée le 22 janvier 2001, la division d'opposition a rejeté l'opposition

considérant que

– l'opposition était recevable eu égard au motif de l'absence de nouveauté, qui avait été dûment invoqué et étayé, conformément à la règle 55c) CBE ;

– l'absence d'activité inventive alléguée n'avait pas été motivée dans l'acte d'opposition, mais uniquement pendant la procédure orale. Cette motivation n'ayant pas été jugée pertinente à première vue, elle a décidé de ne pas en tenir compte en faisant usage de son pouvoir d'appréciation à la lumière de la jurisprudence.

A ce propos, il ressort du procès-verbal de la procédure orale qu'il avait été fait mention de la règle 71bis (1) CBE ainsi que des directives relatives à l'examen, E-III, 8-6.

IV. Le 27 janvier 2001, le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours prévue.

L'exposé des motifs du recours a été produit le même jour.

V. Une procédure orale devant la Chambre a été tenue le 18 juillet 2002.

Le requérant (opposant) a demandé que la décision litigieuse soit annulée et le brevet européen révoqué dans son intégralité.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Ferner beantragte sie eine Verteilung der Kosten, falls die Kammer den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zulassen sollte.

VI. Zur Begründung ihres Antrags brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor:

i) Sie habe gegen das europäische Patent wegen mangelnder Neuheit gegenüber der DE-Entgegenhaltung und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber demselben Stand der Technik Einspruch eingelegt. Unstrittig sei, daß der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit gemäß Regel 55 c) EPÜ hinreichend substantiiert worden sei. Die Frage, ob es der beanspruchten Erfindung gegenüber dem Stand der Technik an erfinderischer Tätigkeit mangle, stelle sich nur, wenn Neuheit gegeben sei, d. h. wenn es einen Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung und diesem Stand der Technik gebe. Daraus folge, daß es eigentlich gar nicht möglich sei, mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik zu begründen, ohne der früheren Feststellung, daß die Erfindung gegenüber diesem Stand der Technik nicht neu sei, zu widersprechen.

Ein Einsprechender, der seine Einwände der mangelnden Neuheit einer Erfindung gegenüber einem Dokument des Stands der Technik und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber demselben Stand der Technik schlüssig und logisch begründen wolle, müsse zwangsläufig so argumentieren wie im vorliegenden Fall, d. h. darauf abheben, daß selbst wenn einige Merkmale des beanspruchten Gegenstands nicht in allen Details mit denen des Stands der Technik übereinstimmen, die Unterschiede doch sehr gering seien und nicht ausreichen, um dem beanspruchten Gegenstand erfinderischen Charakter zu verleihen. Im vorliegenden Fall könne daher der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem neuheitsschädlichen Stand der Technik in der Einspruchsschrift schwerlich besser begründet werden, weswegen er keinen neuen Einspruchsgrund darstelle.

ii) Die DE-Entgegenhaltung offenbare eine Wellendichtung mit einer ringförmigen Scheibe aus Kunststoff. Um die Dichtungswirkung zu verbessern, sei die Scheibe mit einer Art Rück-

The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted. Furthermore, it requested apportionment of costs in case the Board should accept the opposition ground of lack of inventive step.

VI. In support of its request, the appellant essentially made the following submissions:

(i) The European patent had been opposed on the grounds of lack of novelty having regard to the DE citation and lack of inventive step having regard to the same prior art. It was not disputed that the ground of lack of novelty had been sufficiently substantiated pursuant to Rule 55(c) EPC. The question whether the claimed invention lacked an inventive step vis-à-vis a prior art document arose only if novelty was present, i.e. if there was some difference between the claimed invention and that prior art. It followed from the above that it was in principle normally not possible to substantiate lack of inventive step having regard to a prior art document without contradicting the previous finding of lack of novelty having regard to such prior art.

If an opponent wanted to be coherent and logical in its findings of lack of novelty vis-à-vis a prior art document and lack of inventive step vis-à-vis such prior art, he had no choice but to argue as in the present case i.e. to submit that even if certain features of the claimed subject-matter should not be considered to be identical in every detail with those of the prior art document, these differences would in any case be very minor and consequently not sufficient to impart an inventive step to the claimed subject-matter. Thus, in the present case the objection of lack of inventive step having regard to the novelty-destroying prior art could hardly be better reasoned in the notice of opposition and therefore did not constitute a new or fresh ground for opposition.

(ii) The DE citation disclosed a shaft seal having an annular disc made of a plastic material. In order to improve the sealing, the disc was provided with some form of return feed screw

L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté et le brevet maintenu tel que délivré. En outre, il a demandé que les frais soient répartis au cas où la Chambre accepterait l'absence d'activité inventive comme motif d'opposition.

VI. A l'appui de sa requête, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

i) Le brevet européen a fait l'objet d'une opposition pour absence de nouveauté eu égard au document cité DE, et pour absence d'activité inventive eu égard à ce même état de la technique. Il n'a pas été contesté que le motif de l'absence de nouveauté avait été suffisamment justifié, conformément à la règle 55c) CBE. La question de savoir si l'invention revendiquée est dénuée d'activité inventive par rapport à un document de l'état de la technique ne se pose que si l'exigence de la nouveauté est remplie, c'est-à-dire s'il existe une différence entre l'invention revendiquée et l'état de la technique. Il ressort de ce qui précède qu'il n'est en principe pas possible, normalement, de motiver l'absence d'activité inventive eu égard à un document de l'état de la technique, sans contredire la conclusion à laquelle on était parvenu précédemment, à savoir que l'invention n'est pas nouvelle eu égard à cet état de la technique.

Si un opposant veut être cohérent et logique lorsqu'il conclut à l'absence de nouveauté eu égard à un document de l'état de la technique, et à l'absence d'activité inventive vis-à-vis de cet état de la technique, il n'a pas d'autre choix que de présenter des arguments comme dans le présent cas, c'est-à-dire d'alléguer que même si certaines caractéristiques de l'objet revendiqué ne doivent pas être considérées comme identiques en tout point avec celles du document de l'état de la technique, ces différences sont en tout cas très minimes et ne suffisent dès lors pas à conférer une activité inventive à l'objet revendiqué. Par conséquent, en l'espèce, l'objection de l'absence d'activité inventive eu égard à un état de la technique destructeur de nouveauté ne pouvait être mieux motivée dans l'acte d'opposition, et elle ne constitue donc pas un nouveau motif d'opposition.

ii) Le document cité DE divulgue un dispositif d'étanchéité d'arbre comprenant un disque annulaire en matière plastique. Afin d'améliorer l'étanchéité, le disque est muni d'une

förderschraube oder -schnecke versehen, die in Form einer schraubenlinienförmigen Rippe oder Nut auf der Oberfläche der Dichtung ausgebildet sei. Weiter heiÙe es, daÙ bei einer geeigneten Wahl der Richtung der Schraubenlinie in bezug auf die normale Drehrichtung der Welle die relative Drehung bewirke, daÙ Öl, das dazu neige, durch die Dichtung zu lecken, zurückbefördert werde.

Diese bekannte Wellendichtung diene dazu, bei jeder Drehrichtung der Welle eine Rückförderung des lecken Öls zu bewirken. Auf der Oberfläche der Dichtung seien zwei Gruppen einander schneidender entgegengesetzt gerichteter schraubenlinienförmiger Rippen ausgebildet. Diese befänden sich auf dem kegelförmigen Teil der Dichtung und bildeten somit zugleich eine Spirale. Da im einleitenden Teil der DE-Entgegenhaltung außerdem gesagt sei, daÙ die Rückförderwirkung durch Rippen oder Nuten erreicht werden könne, sei für den Fachmann sofort ersichtlich, daÙ die Rippen der abgebildeten Ausführungsform durch Nuten ersetzt werden könnten. Die Wellendichtung nach Anspruch 1 unterscheide sich also vom Stand der Technik allein dadurch, daÙ die Nuten in mindestens einer vollen Spiralwindung um die Mittelachse der Welle verliefen. In der DE-Entgegenhaltung sei der aktive kegelförmige Teil der Wellendichtung relativ schmal, so daÙ sich die darauf befindliche Nut oder Rippe nur über ungefähr eine halbe Spiralwindung erstreckte. Die angebliche Erfindung erschöpfe sich somit in der naheliegenden Wahl einer bestimmten Spiralenlänge. Bei einer Wellendichtung mit einem breiteren kegelförmigen Teil würde der Fachmann selbstverständlich die Spirale verlängern, um eine bessere Rückförderwirkung zu erzielen, und so zu der beanspruchten Wellendichtung gelangen, die daher nicht erfinderisch sei.

Dasselbe gelte für den Verfahrensanspruch 10, da auch das zusätzliche Merkmal des Ausbildens von Spiralnuten durch einen Schneidvorgang bereits aus dem Stand der Technik bekannt sei (siehe z. B. US-A-3 857 156).

VII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) wies die Argumente der Beschwerdeführerin in aller Ausführlichkeit zurück und brachte im wesentlichen folgendes vor:

i) Zulässigkeit der Beschwerde

In der Beschwerdeschrift habe die Beschwerdeführerin (Einsprechende)

or feedback scroll formed by a helical ridge or groove on the seal surface. It was said that by suitable selection of the direction of the helix in relation to the normal direction of the shaft, the effect of relative rotation was to feed back oil tending to leak past the seal.

This known shaft seal was designed to effect feedback of oil in either direction of shaft rotation. It comprised two intersecting oppositely directed sets of helical ridges on the seal surface. Since the helical ridges were provided on the frusto-conical portion of the seal, they also defined a spiral. Furthermore, since it was stated in the introductory part of the DE citation that the feedback effect may be achieved either by ridges or by grooves, it was immediately apparent to any skilled reader that the ridges of the depicted embodiment could be replaced by grooves. Therefore, the shaft seal of claim 1 differed from the prior art merely in that the grooves defined at least one full spiral around the seal central axis. In the DE citation the active frusto-conical portion of the shaft seal was relatively narrow, so that the groove or ridge which was provided thereon spiralled only for about one half turn. This meant that the alleged invention resided in the obvious choice of a particular length of the spiral. Evidently the skilled person would, in the case of a shaft seal having a frusto-conical portion of larger width, lengthen the spiral in order to achieve a better feedback effect and thus arrive at the claimed shaft seal, which thus lacked an inventive step.

The same applied to method claim 10 with regard to the fact that the additional feature of producing the spiral grooves by cutting was well known in the art (see, for example, US-A-3 857 156).

VII. The respondent (patentee) rejected in detail the arguments brought forward by the appellant and submitted in essence the following:

(i) As to the admissibility of the appeal

In the notice of appeal, the appellant (opponent) had presented arguments

vis sans fin de retour ou vis de réinjection, formée par une nervure ou par une gorge hélicoïdale sur la surface d'étanchéité. Il est dit que si l'on choisit de façon appropriée le sens de l'hélice par rapport au sens normal de rotation de l'arbre, la rotation relative a pour effet de réinjecter l'huile qui a tendance à fuir derrière le joint.

Ce dispositif d'étanchéité d'arbre connu a été conçu pour ramener l'huile dans chaque sens de rotation de l'arbre. Il comprend, à la surface d'étanchéité, deux ensembles de nervures hélicoïdales dirigés en sens opposés en se croisant. Puisque les nervures hélicoïdales sont situées sur la partie tronconique du joint, elles définissent également une spirale. En outre, puisque l'introduction du document cité DE précise que l'effet de retour peut être obtenu soit par des nervures, soit par des gorges, il apparaît immédiatement à l'homme du métier lisant ce document que les nervures du mode de réalisation décrit peuvent être remplacées par des gorges. Par conséquent, le dispositif d'étanchéité d'arbre de la revendication 1 diffère de l'état de la technique simplement en ce que les gorges définissent au moins une spirale complète autour de l'axe central du joint. Dans le document cité DE, la partie tronconique active du dispositif d'étanchéité d'arbre est relativement étroite, de sorte que la gorge ou la nervure prévue dessus ne s'étend en spirale que sur environ une demi-spire. Cela signifie que la prétendue invention réside dans le choix évident d'une longueur particulière de la spirale. Il est clair que l'homme du métier confronté à un dispositif d'étanchéité d'arbre ayant une partie tronconique plus large aurait allongé la spirale de façon à obtenir un meilleur effet de retour, et à parvenir ainsi au joint d'étanchéité d'arbre revendiqué, qui n'impliquait dès lors pas une activité inventive.

Il en va de même de la revendication de procédé 10 du fait que la caractéristique supplémentaire consistant à produire les gorges en spirales par coupage était bien connue dans l'état de la technique (cf. par exemple US-A-3 857 156).

VII. L'intimé (titulaire du brevet) a rejeté en détail les arguments avancés par le requérant et fait valoir essentiellement ce qui suit :

i) En ce qui concerne la recevabilité du recours

Dans l'acte de recours, le requérant (opposant) n'a présenté d'arguments

lediglich Argumente in bezug auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit der Ansprüche 1 und 10 angeführt.

Sie habe nicht vorgebracht, daß die Entscheidung, was die Zulässigkeit von Argumenten bezüglich der mangelnden erfinderischen Tätigkeit betrifft, unrichtig sei und weder dargelegt noch begründet, warum diese Argumente zulässig sein sollten.

Nach ständiger Rechtsprechung (siehe z. B. T 213/85, ABI. EPA 1987, 482) sei die Beschwerde daher unzulässig, weil sie nicht hinreichend begründet sei.

ii) Zulässigkeit des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit

Die Große Beschwerdekammer habe in der Entscheidung G 9/91 und in der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) die Auffassung vertreten, daß die Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer nur die Einspruchsgründe prüfen müsse, die in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht und begründet seien.

In der vorliegenden Sache sei mangelnde erfinderische Tätigkeit in der Einspruchsschrift nur kurz als Einspruchsgrund erwähnt, aber nicht, wie in Regel 55 c) EPÜ gefordert, begründet worden. Deshalb sei der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, wie die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung betont habe, unbegründet und als prima facie nicht relevant einzustufen.

De facto habe die Beschwerdeführerin (Einsprechende) den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit erstmals in der Beschwerdebegründung erhoben, also nachdem sie erkannt habe, daß der ursprüngliche und in der Einspruchsschrift als einziger begründete Einwand der mangelnden Neuheit ins Leere gehe und der beanspruchte Gegenstand neu sei. Der Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens bestehe in der Überprüfung erstinstanzlicher Entscheidungen. Es sei nicht hinnehmbar, einem Einsprechenden das Vorbringen weiterer Einwände zu gestatten, die er gemäß Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß in der Einspruchsschrift hätte erheben müssen.

Ein erstmals im Beschwerdeverfahren vorgetragener Einwand sei demnach ein neuer Einspruchsgrund und dürfe ohne das Einverständnis der Patentinhaberin nicht zugelassen werden.

solely regarding the lack of inventive step of claims 1 and 10.

It had not contested that the decision relating to the admissibility of inventive step arguments was incorrect, and no comments or substantiation as to why such arguments were admissible had been made.

Accordingly the appeal was inadmissible for lack of adequate substantiation, having regard to established case law (see, inter alia T 213/85, OJ EPO 1987, 482).

(ii) As to the admissibility of the alleged ground of lack of inventive step

In decision G 9/91 and opinion G 10/91 (OJ 1993, 408 and 420) the Enlarged Board of Appeal had held that only the grounds properly raised and substantiated in the notice of opposition should be considered by the opposition division or Board of Appeal.

In the present case, the notice of opposition only briefly mentioned lack of inventive step as a ground of opposition. No substantiation as required by Rule 55(c) EPC was provided. As highlighted in the opposition division's decision, the objection of lack of inventive step was therefore unsubstantiated, and was not prima facie considered relevant.

The appellant was, in effect, raising objections on the basis of lack of inventive step for the first time in the statement of grounds. This was after the opponent had accepted that the original novelty objection (the only objection substantiated in the notice of opposition) was incorrect and that the claimed subject-matter was novel. The main function of appeal proceedings was to review decisions of the department of first instance. It was not acceptable to allow an opponent to submit additional objections which should properly have been submitted in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC.

A ground thus raised for the first time in the appeal proceedings therefore constituted a new ground for opposition, which was consequently inadmissible in the absence of the agreement of the patentee.

qu'à propos de l'absence d'activité inventive des revendications 1 et 10.

Il n'a pas contesté que la décision concernant la recevabilité des arguments relatifs à l'activité inventive était erronée, et n'a ni exposé, ni motivé la raison pour laquelle ces arguments étaient recevables.

Par conséquent, compte tenu de la jurisprudence constante (cf. notamment T 213/85, JO OEB 1987, 482), il a estimé que le recours était irrecevable parce que le mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant.

ii) En ce qui concerne la recevabilité du motif invoqué de l'absence d'activité inventive

Dans la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a considéré que seuls les motifs qui ont été valablement invoqués et motivés dans l'acte d'opposition doivent être examinés par la division d'opposition ou la chambre de recours.

En l'espèce, l'acte d'opposition ne mentionnait que brièvement l'absence d'activité inventive comme motif d'opposition, et ne contenait aucun fait ni aucune justification comme requis par la règle 55c) CBE. Comme l'a souligné la division d'opposition dans sa décision, l'objection de l'absence d'activité inventive n'était dès lors pas motivée, et n'a pas été considérée comme pertinente à première vue.

Le requérant a en effet soulevé des objections basées sur l'absence d'activité inventive pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours. Cela s'est donc produit après que l'opposant eut admis que l'objection initiale relative à la nouveauté (à savoir la seule objection motivée dans l'acte d'opposition) était incorrecte et reconnu que l'objet revendiqué était nouveau. Une procédure de recours a essentiellement pour but de revoir les décisions rendues en première instance. Il n'est pas acceptable de permettre à un opposant de soumettre des objections supplémentaires qui auraient dû être présentées en bonne et due forme dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE.

Un motif ainsi invoqué pour la première fois pendant la procédure de recours constitue donc un nouveau motif d'opposition, et est dès lors irrecevable sans le consentement du titulaire du brevet.

iii) Für den Fall, daß der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit trotz der obigen Ausführungen zugelassen werden sollte, beantrage sie in bezug auf diesen neuen Einspruchsgrund eine Kostenverteilung nach Artikel 104 (1) EPÜ zu ihren Gunsten.

iv) Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 10 ergebe sich keineswegs in naheliegender Weise aus dem verfügbaren Stand der Technik.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Kammer kann sich der Argumentation der Beschwerdegegnerin in bezug auf die Unzulässigkeit der Beschwerde nicht anschließen.

In der von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheidung T 213/85 (s. o.) heißt es zwar, daß sich schon aus dem unmittelbaren Wortsinn des Ausdrucks "begründen" ergibt, daß die Beschwerdebegründung, um dem Zulässigkeitskriterium zu genügen, angeben muß, warum die angefochtene Entscheidung nach Auffassung des Beschwerdeführers keinen Bestand haben kann, oder – gemäß der Entscheidung T 220/83 (ABl. EPA 1986, 249) – aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Entscheidung aufgehoben werden soll (Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Das bedeutet aber nicht, daß eine Beschwerde, die die Gründe der strittigen Entscheidung unangefochten läßt, automatisch unzulässig wäre (vgl. die verschiedenen Entscheidungen in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 4. Aufl. 2001, VII-D Nr. 7.5.2).

Zudem hat die Einspruchsabteilung im vorliegenden Fall den auf Artikel 100 a) EPÜ (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) gestützten Einspruch zurückgewiesen, weil sie der Auffassung war, daß der Gegenstand des Streitpatents die Erfordernisse der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllt. Dementsprechend kam sie zu dem Schluß, daß die nach Artikel 100 a) EPÜ vorgebrachten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegenstehen (Art. 102 (2) EPÜ), und wies den Einspruch zurück.

In ihrer Begründung führt die Beschwerdeführerin eindeutig faktische Gründe dafür an, warum diese Schlußfolgerung ihrer Ansicht nach nicht richtig ist und die Entscheidung aufgehoben werden sollte. Der Einwand der mangelnden erfinderischen

(iii) If, notwithstanding the above, the inventive step objection were to be admitted, then it was requested that an apportionment of costs under Article 104(1) EPC be made in favour of the respondent in connection with this new ground.

(iv) In any case the subject-matter of claims 1 and 10 was not rendered obvious by the available prior art.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the appeal

The Board is unable to follow the respondent's arguments as to inadmissibility of the appeal.

It is true that decision T 213/85 (supra) cited by the respondent held that the direct lexical meaning of the phrase "statement setting out the grounds of appeal" made it clear that, in order to satisfy the criterion for admissibility, the grounds for appeal must state why in the appellant's view the contested decision cannot be valid, or else – as set out in decision T 220/83 (OJ EPO 1986, 249) – they must state the legal or factual reasons why the decision should be set aside (point 4 of the reasons). This does not however mean that an appeal which does not dispute the reasons given in the appealed decision is automatically inadmissible (see the various decisions listed under point VII-D, 7.5.2 of the Case Law of the Boards of Appeal, 4th edition 2001).

Moreover, in the case under consideration, the opposition division in fact rejected the opposition, which was based on Article 100(a) EPC (lack of novelty and lack of inventive step), taking the view that "the subject-matter of the contested patent meets the requirements of novelty and inventive step". They thus came to the conclusion that the grounds of opposition set out in Article 100(a) EPC did not prejudice the maintenance of the patent as granted (Article 102(2) EPC) and therefore rejected the opposition.

The statement of grounds clearly sets out factual reasons why in the appellant's view this conclusion is not correct and hence the decision should be set aside. There is no doubt that the ground of lack of inventive step is sufficiently substantiated in the

iii) Si, nonobstant ce qui précède, l'objection relative à l'activité inventive devait être admise, il est demandé qu'une répartition des frais au titre de l'article 104(1) CBE soit effectuée en faveur de l'intimé eu égard à ce nouveau motif.

iv) Quoi qu'il en soit, l'état de la technique disponible n'avait pas pour effet de rendre nouveau l'objet des revendications 1 et 10.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

La Chambre n'est pas en mesure de suivre les arguments de l'intimé concernant l'irrecevabilité du recours.

Il est vrai que dans la décision T 213/85 (cf. supra) citée par l'intimé, la chambre a considéré qu'au sens littéral, l'expression "exposant les motifs" signifie que, pour satisfaire aux critères de recevabilité, le mémoire exposant les motifs du recours doit préciser pourquoi, selon le requérant, la décision attaquée ne peut être maintenue, ou, pour reprendre la formulation de la décision T 220/83, JO OEB 1986, 249, doit exposer les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision (point 4 de l'exposé des motifs). Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'un recours qui ne conteste pas les motifs exposés dans la décision attaquée est automatiquement irrecevable (cf. les diverses décisions citées au point VII-D, 7.5.2 de la Jurisprudence des chambres de recours, 4^e édition 2001).

En outre, en l'espèce, la division d'opposition a en fait rejeté l'opposition qui était basée sur l'article 100a) CBE (absence de nouveauté et d'activité inventive), parce qu'elle a estimé que l'objet du brevet litigieux satisfaisait aux exigences de nouveauté et d'activité inventive. La division d'opposition est donc arrivée à la conclusion que les motifs d'opposition mentionnés à l'article 100a) CBE ne s'opposaient pas au maintien du brevet tel que délivré (article 102(2) CBE), et a rejeté par conséquent l'opposition.

Le mémoire exposant les motifs énonce clairement les raisons de fait pour lesquelles le requérant estime que cette conclusion n'est pas exacte et que la décision doit donc être annulée. Il ne fait aucun doute que le motif de l'absence d'activité

Tätigkeit ist in der Begründung zweifellos hinreichend substantiiert, was von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) auch nicht bestritten wird.

Somit liegt die nach Artikel 108 Satz 3 EPÜ erforderliche Beschwerdebegründung vor. Da die Beschwerde auch den Erfordernissen der Artikel 106 und 107 sowie der Regel 64 EPÜ genügt, ist sie zulässig.

2. Zulässigkeit des Einspruchs

Im vorliegenden Fall wurde gegen das europäische Patent wegen mangelnder Neuheit gegenüber der DE-Entgegenhaltung und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber demselben Stand der Technik nach Artikel 100 a) EPÜ Einspruch eingelegt. Unbestritten ist, daß der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit nach Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß in der Einspruchsschrift angegeben und substantiiert wurde. Nach Überzeugung der Kammer ist der Einspruch daher zulässig.

Selbst wenn man – wie die Einspruchsabteilung – davon ausgeht, daß die Einspruchsschrift keine wie auch immer geartete Begründung für den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit enthält, wäre der Einspruch deswegen nicht unzulässig, da nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ein Einspruch grundsätzlich zulässig ist, wenn mindestens ein Einspruchsgrund gemäß Regel 55 c) EPÜ ordnungsgemäß substantiiert wird, was hier der Fall ist (s. o. G 9/91, Nr. 12 der Entscheidungsgründe). Mit anderen Worten: ein Einspruch kann nicht "teilweise" zulässig sein; er ist entweder zulässig oder unzulässig.

3. Zulässigkeit des vorgebrachten Einspruchsgrunds der mangelnden erfinderischen Tätigkeit

3.1 In der Entscheidung G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) vertrat die Große Beschwerdekammer die Auffassung, daß die Einwände der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit nach den Artikeln 54 bzw. 56 EPÜ unterschiedliche Rechtsgrundlagen innerhalb des Artikels 100 a) EPÜ bilden und damit zwei verschiedene Einspruchsgründe darstellen. Nach Maßgabe der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 (s. o.) darf ein neuer Einspruchsgrund "in der Beschwer-

statement of grounds. This is not contested by the respondent (patentee).

It follows that the statement of grounds meets the requirement of Article 108, third paragraph. As the appeal also complies with the other requirements set out in Articles 106 and 107 and Rule 64 EPC, it is admissible.

2. Admissibility of the opposition

In the present case the European patent was opposed under Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty having regard to the DE citation and lack of inventive step having regard to the same prior art. It is not disputed that the ground of lack of novelty was properly raised and substantiated pursuant to Rule 55(c) EPC in the notice of opposition. The Board is thus satisfied that the opposition is admissible.

Even if one accepted that the notice of opposition contains no substantiation at all as regards the ground of lack of inventive step, as alleged by the opposition division, this would not render the opposition inadmissible regarding that ground, since it is well established in the case law of the Boards that an opposition is admissible if at least one of the grounds of opposition is properly supported in accordance with Rule 55(c) EPC, as is the case here (see point 12 of the reasons for the decision G 9/91, supra). In other words, an opposition cannot be "partly" admissible; it is either admissible or inadmissible.

3. Admissibility of the alleged ground of lack of inventive step

3.1 In decision G 7/95 (OJ EPO 1996, 626) the Enlarged Board of Appeal held that the objections of lack of novelty and lack of inventive step under Articles 54 and 56 EPC are different legal bases within Article 100(a) EPC and consequently two different grounds for opposition. Furthermore, according to decision G 9/91 and opinion G 10/91 (supra) a fresh ground for opposition "may in principle not be introduced at the appeal stage. ...However, an exception to the above principle is justified

inventive était suffisamment étayé dans l'exposé des motifs. Cela n'a pas été contesté par l'intimé (opposant).

Il s'ensuit que l'exposé des motifs satisfait à l'exigence de l'article 108, troisième phrase. Etant donné que le recours remplit également les autres conditions énoncées aux articles 106 et 107, ainsi qu'à la règle 64 CBE, il est recevable.

2. Recevabilité de l'opposition

En l'espèce, le brevet européen a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 100a) CBE, au motif qu'il était dénué de nouveauté eu égard au document cité DE, et qu'il était dépourvu d'activité inventive eu égard à ce même état de la technique. Il n'est pas contesté que le motif de l'absence de nouveauté a été correctement invoqué et étayé dans l'acte d'opposition, comme prévu à la règle 55c) CBE. La Chambre est donc convaincue que l'opposition est recevable.

Même si l'on admet que l'acte d'opposition ne contient aucune justification à l'appui du motif de l'absence d'activité inventive, comme l'a soutenu la division d'opposition, cela ne rend pas pour autant l'opposition irrecevable eu égard à ce motif, puisqu'il est bien établi, dans la jurisprudence des chambres, qu'une opposition est recevable si au moins un des motifs d'opposition est dûment étayé conformément à la règle 55c) CBE, comme c'est le cas en l'espèce (cf. point 12 de l'exposé des motifs de la décision G 9/91, supra). En d'autres termes, une opposition ne saurait être recevable "en partie" ; elle est soit recevable, soit irrecevable.

3. Recevabilité du motif invoqué de l'absence d'activité inventive

3.1 Dans la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626), la Grande Chambre de recours a considéré que les objections concernant l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive au titre des articles 54 et 56 CBE sont des bases juridiques différentes au sein de l'article 100a) CBE, et qu'il s'agit par conséquent de deux motifs d'opposition différents. En outre, selon la décision G 9/91 et l'avis G 10/91 (supra), un motif d'opposition nouvellement invoqué "ne doit en principe pas être présenté au

dephase grundsätzlich nicht mehr in das Verfahren eingeführt werden. ... Eine berechtigte Ausnahme vom vorstehend dargelegten Grundsatz liegt jedoch dann vor, wenn der Patentinhaber mit der Prüfung eines neuen Einspruchsgrunds einverstanden ist" (Nr. 18 der Entscheidungsgründe).

In der vorliegenden Sache betrachtete die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit als neuen Einspruchsgrund, mit dessen Einführung in das Beschwerdeverfahren sie nicht einverstanden war. Es stellt sich somit die Frage, ob mangelnde erfinderische Tätigkeit unter den gegebenen Umständen ein neuer Einspruchsgrund ist und ob er denn ausführlich begründet werden mußte, wo doch laut der Entscheidung G 7/95, wenn der Stand der Technik für den beanspruchten Gegenstand neuheitsschädlich ist, dieser Gegenstand offensichtlich auch nicht erfinderisch sein kann (Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe).

Im Standardformular EPO 2300.2-04.89 heißt es im einschlägigen Abschnitt, daß der Gegenstand des europäischen Patents nicht patentfähig ist (Art. 100 a) EPÜ). Hier war das Kästchen für mangelnde erfinderische Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) angekreuzt. Überdies geht aus dem letzten Absatz auf Seite 4 der Einspruchsschrift hervor, daß der beanspruchte Gegenstand selbst dann nicht als erfinderisch gegenüber der DE-Entgegenhaltung angesehen werde, wenn Anspruch 1 Merkmale enthalten sollte, die nicht in identischer Form in diesem Stand der Technik vorkämen, da sie für den Fachmann trotzdem naheliegend wären.

Vor dieser Äußerung hatte die Beschwerdeführerin in ihrer Einspruchsschrift ausführlich dargelegt, warum sich die beanspruchte Wellendichtung ihrer Ansicht nach nicht von der in der DE-Entgegenhaltung offenbarten unterscheidet, woraus sie folgerte, daß der beanspruchte Gegenstand gegenüber diesem Stand der Technik nicht neu sei. Auch wenn diese Begründung im Kontext der mangelnden Neuheit abgegeben wurde, ist doch bei der Prüfung des Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit zu berücksichtigen, daß die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit bei Zugrundelegung ein und desselben Dokuments des Stands der Technik logischerweise nur gestellt werden kann, wenn es einen Unterschied zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik gibt, d. h. wenn der Erfindung Neuheit zuerkannt werden kann.

in case the patentee agrees that a fresh ground for opposition may be considered" (point 18 of the reasons).

In the present case, the respondent (patentee) submitted that the objection of lack of inventive step was a fresh ground for opposition and did not agree to its introduction at the appeal stage. The question therefore arises as to whether the ground of lack of inventive step in the present circumstances is a fresh ground for opposition and more precisely, whether this ground needed to be reasoned in detail, bearing in mind that if prior art destroys the novelty of the claimed subject-matter, such subject-matter obviously cannot involve an inventive step, as emphasised in decision G 7/95 (point 7.2 of the reasons).

Standard form EPO 2300.2-04.89 indicates in the relevant box that the subject-matter of the European patent is not patentable (Article 100(a) EPC). The box indicating that it lacks an inventive step (Articles 52(1), 56 EPC) has been marked with a cross. Moreover, it is apparent from the last paragraph on page 4 of the notice of opposition that the claimed subject-matter was not considered inventive vis-à-vis the DE citation even if there were any features in claim 1 which were not identically present in this prior art, since those features would be obvious for a skilled person.

Before making this statement the appellant had explained in detail in its notice of opposition why in its view there was no difference between the claimed shaft seal and the one disclosed in the DE citation, concluding that the claimed subject-matter lacked novelty having regard to this prior art. Even if this substantiation was presented within the framework of lack of novelty it should be taken into account, when examining the alleged ground of lack of inventive step, that the issue of inventive step, having regard to the same single prior art document, can from a logical point of view only be considered if there is some difference between the invention and the prior art, i.e. if novelty can be identified.

stade du recours. ... Pourtant, une exception au principe susmentionné se justifie, en l'occurrence dans le cas où le titulaire du brevet accepte qu'un nouveau motif d'opposition soit pris en considération" (point 18 de l'exposé des motifs).

En l'espèce, l'intimé (titulaire du brevet) a fait valoir que l'objection tirée de l'absence d'activité inventive était un nouveau motif d'opposition, et n'a pas accepté son introduction au stade du recours. Il se pose dès lors la question de savoir si le motif de l'absence d'activité inventive dans le présent cas est un nouveau motif d'opposition, et plus précisément, si ce motif devait être développé en détail, compte tenu du fait que si un état de la technique détruit la nouveauté de l'objet revendiqué, cet objet ne peut à l'évidence impliquer une activité inventive, comme cela a été souligné dans la décision G 7/95 (point 7.2 de l'exposé des motifs).

Le formulaire standard EPO 2300.2-04.89 indique, dans la case concernée, que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (article 100a) CBE). La case indiquant qu'il est dénué d'activité inventive (articles 52(1), 56 CBE) a été marquée d'une croix. En outre, il ressort du dernier paragraphe figurant à la page 4 de l'acte d'opposition que l'objet revendiqué n'était pas considéré comme inventif par rapport au document cité DE, même si la revendication 1 comprenait des caractéristiques qui n'étaient pas présentes sous une forme identique dans cet état de la technique, puisque ces caractéristiques auraient été évidentes pour un homme du métier.

Avant de faire cette déclaration, le requérant a expliqué en détail, dans son acte d'opposition, pour quelle raison, selon lui, il n'existait aucune différence entre le joint d'étanchéité d'arbre revendiqué et celui qui était divulgué dans le document cité DE, et conclu que l'objet revendiqué n'était pas nouveau par rapport à cet état de la technique. Même si cette motivation a été présentée dans le cadre de l'absence de nouveauté, il faut, lorsque l'on examine le motif de l'absence d'activité inventive, tenir compte du fait que la question de l'activité inventive eu égard au seul même document de l'état de la technique ne peut, d'un point de vue logique, être examinée que s'il existe une différence entre l'invention et l'état de la technique, c'est-à-dire s'il y a nouveauté.

Laut G 7/95 (s. o.) sind mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit zwar zwei verschiedene Einspruchsgründe, das bedeutet aber nicht, daß kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen ihnen besteht, zumindest in den Fällen, in denen die beanspruchte Erfindung in beiderlei Hinsicht mit demselben einschlägigen Dokument des Stands der Technik zu vergleichen ist. Wird festgestellt, daß die beanspruchte Erfindung gegenüber einer Vorveröffentlichung nicht neu ist, so erübrigt sich logischerweise die Prüfung, ob sie gegenüber diesem Stand der Technik erfinderisch ist. Die Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit geht in einem solchen Fall unweigerlich mit der Betrachtung etwaiger Unterschiede zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem Dokument des Stands der Technik einher, wodurch der Einsprechende Gefahr läuft, in der Einspruchsschrift zwei widersprüchliche Argumentationslinien zu verfolgen. Zur Stützung des Neuheitseinwands müßte er nämlich argumentieren, daß kein Unterschied besteht, zur Stützung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit müßte er dagegen vorbringen, daß es durchaus Unterschiede zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem Dokument des Stands der Technik gibt. Im vorliegenden Fall war es der Einsprechenden also nicht möglich, die mangelnde erfinderische Tätigkeit eingehender zu begründen, hat sie es mit der Feststellung getan, daß ein Vergleich der aus der DE-Entgegenhaltung bekannten Wellendichtung mit der in Anspruch 1 offenbarten keinen Unterschied ergebe und daß etwaige Unterschiede, die bis dato nicht erkennbar waren, zu geringfügig seien, als daß sie dem beanspruchten Gegenstand erfinderischen Charakter verleihen könnten.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß in einem Fall, in dem gegen ein Patent gemäß Artikel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber demselben Dokument des Stands der Technik Einspruch eingelegt und der Einwand der mangelnden Neuheit gemäß Regel 55 c) EPÜ begründet worden ist, eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weder erforderlich ist – denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit setzt Neuheit voraus und die wird der Erfindung ja abgesprochen – noch überhaupt möglich, ohne daß ein Widerspruch zu den Argumenten entsteht, mit denen die mangelnde Neuheit begründet wurde.

Although in decision G 7/95 (supra) it was decided that the grounds of lack of novelty and lack of inventive step are two different grounds for opposition, this does not mean that there is no substantive connection between these two grounds, at least in a case in which the claimed invention is to be compared with the same relevant prior art document in both respects. If the claimed invention is not considered novel having regard to a prior document, it is not logically possible to assess whether this claimed invention is inventive having regard to this prior art. Substantiating a lack of inventive step objection in such a case necessarily involves looking at possible differences between the claimed subject-matter and the prior art document and would thus lead to the risk of two conflicting reasonings within the same notice of opposition, i.e. a first reasoning in support of lack of novelty where it is concluded that there is no difference and the further reasoning presented in support of lack of inventive step submitting that there are indeed some differences between the same claimed subject-matter and the same prior art document. In the circumstances of the present case it was thus not possible for the opponent to substantiate the ground of lack of inventive step in more detail than it did by stating that a comparison of the known shaft seal disclosed in the DE citation and that claimed in claim 1 revealed no difference, and if there were some differences which could not be seen at this time, these could only be so minor that they would not be able to impart an inventive step to the claimed subject-matter.

Summarising, in a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty having regard to a prior document and lack of inventive step having regard to the same prior art and the ground of lack of novelty has been substantiated pursuant to Rule 55(c) EPC, a specific substantiation of the ground of lack of inventive step is neither necessary – given that novelty is a prerequisite for determining whether an invention involves an inventive step and such prerequisite is allegedly not satisfied – nor generally possible without contradicting the reasoning presented in support of lack of novelty.

Bien qu'il ait été décidé, dans l'affaire G 7/95 (supra), que les motifs concernant l'absence de nouveauté et l'absence d'activité inventive sont deux motifs d'opposition différents, cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de lien matériel entre ces deux motifs, du moins dans le cas où l'invention revendiquée doit être comparée au même document pertinent de l'état de la technique eu égard à ces deux aspects. Si l'invention revendiquée n'est pas jugée nouvelle par rapport à un document de l'état de la technique, il est logiquement impossible d'apprécier si cette invention revendiquée est inventive par rapport à cet état de la technique. Dans ce cas, la motivation d'une objection concernant l'absence d'activité inventive implique nécessairement de chercher d'éventuelles différences entre l'objet revendiqué et le document de l'état de la technique, avec le risque d'aboutir à deux raisonnements divergents au sein du même acte d'opposition, à savoir un premier raisonnement à l'appui de l'absence de nouveauté qui conclurait qu'il n'existe aucune différence, et un deuxième raisonnement à l'appui de l'absence d'activité inventive, selon lequel il existe bien quelques différences entre ce même objet revendiqué et ce même document de l'état de la technique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'était donc pas possible, pour l'opposant, d'étayer le motif de l'absence d'activité inventive de façon plus détaillée qu'il ne l'a fait en déclarant qu'une comparaison entre le joint d'étanchéité d'arbre connu, divulgué dans le document cité DE, et celui revendiqué dans la revendication 1 ne faisait apparaître aucune différence, et que s'il existait des différences imperceptibles à ce moment-là, elles ne pouvaient être que si infimes qu'elles n'auraient pu conférer une activité inventive à l'objet revendiqué.

Si un brevet a fait l'objet d'une opposition au titre de l'article 100a) CBE pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive par rapport à un document de l'état de la technique et si l'absence de nouveauté a été motivée conformément à la règle 55c) CBE, une motivation spécifique portant sur le défaut d'activité inventive n'est ni nécessaire – étant donné que la nouveauté est une condition préalable pour déterminer si une invention présente une activité inventive et que cette condition préalable ne serait pas remplie –, ni généralement possible sans contredire le raisonnement présenté à l'appui de l'absence de nouveauté.

In einem solchen Fall ist der Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund und kann somit ohne das Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden.

3.2 Die Kammer kann jedenfalls die Behauptung der Beschwerdegegnerin nicht nachvollziehen, daß in der Einspruchsschrift entgegen dem Erfordernis der Regel 55 c) EPÜ keine wie auch immer geartete Begründung des vorgebrachten Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegeben worden sein soll. Nach Maßgabe dieser Regel muß die Einspruchsschrift "die Angabe der zur Begründung [des Einspruchs] vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthalten (englischer Wortlaut: "facts, evidence and arguments"). Die "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe wird häufig als "Substantiierung" bezeichnet (s. T 1002/92, ABl. EPA 1995, 605, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall enthält die Einspruchsschrift durchaus eine Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die der vorgebrachte Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gestützt wird, und zwar in Form der DE-Entgegenhaltung, ihrer Analyse und des Vergleichs der darin offenbaren, also bekannten Wellendichtung mit der in Anspruch 1 beanspruchten. Sie enthält auch diesbezügliche Argumente, die mangelnde erfinderische Tätigkeit belegen sollen, nämlich die Feststellung, daß der Vergleich keinen Unterschied ergeben habe und etwaige, nicht erkennbare Unterschiede nicht so geartet seien, daß sie dem beanspruchten Gegenstand bei Zugrundelegung des allgemeinen Wissensstands des Fachmanns erfinderischen Charakter verleihen könnten. Damit erfüllt diese Substantiierung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zumindest formal die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, daß der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit inhaltlich nicht relevant sei, betrifft den Sachverhalt und damit die Begründetheit dieses Einspruchsgrunds, nicht seine Zulässigkeit. Für die Zulässigkeit eines Einspruchsgrunds ist es unerheblich, ob er der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht oder nicht.

In such a case, the objection of lack of inventive step is not a fresh ground for opposition and can consequently be examined in the appeal proceedings without the agreement of the patentee.

3.2 In any case the Board cannot accept the respondent's allegation that no substantiation at all of the alleged ground of lack of inventive step was provided in the notice of opposition as required by Rule 55(c) EPC. This provision requires that the notice of opposition should contain "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support" of the grounds on which the opposition is based. Such "indication of the facts, evidence and arguments" in support of the grounds of opposition is often referred to as the "substantiation" of the grounds of opposition (see T 1002/92, OJ EPO 1995, 605, point 3.1 of the reasons).

In the case under consideration the notice of opposition does contain an indication of the facts and evidence presented in support of the alleged ground of lack of inventive step, in that it contains the DE citation, its analysis and the comparison made between the known shaft seal disclosed therein and that claimed in claim 1. It also contains an indication of the related arguments in support of lack of inventive step, ie that such comparison revealed no difference and if there were some differences which could not be seen these would not be of such a nature as to impart an inventive step to the claimed subject-matter, having regard to the general knowledge of a skilled person. Accordingly this substantiation in support of the ground of lack of inventive step satisfies at least formally the requirements of Rule 55(c) EPC.

The respondent's argument that the objection of lack of inventive step is not substantively relevant concerns the substantive merits and thus the allowability of this ground for opposition and not its admissibility. It is immaterial, as far as the question of the admissibility of a ground for opposition is concerned whether or not this ground prejudices the maintenance of the patent.

Dans un tel cas, l'objection relative à l'absence d'activité inventive n'est pas un nouveau motif d'opposition et ne peut donc pas être examinée pendant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

3.2 En tout état de cause, la Chambre n'accepte pas l'argument de l'intimé selon lequel le motif invoqué de l'absence d'activité inventive n'était pas du tout étayé dans l'acte d'opposition, comme le prévoit la règle 55c) CBE. Cette disposition stipule que l'acte d'opposition doit préciser "les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs" sur lesquels l'opposition se fonde. Le terme "commencement de preuve" est souvent utilisé pour désigner "les faits et justifications invoqués" à l'appui des motifs de l'opposition (cf. T 1002/92, JO OEB 1995, 605, point 3.1 de l'exposé des motifs).

Dans la présente affaire, l'acte d'opposition contient assurément des faits et justifications à l'appui du motif d'opposition invoqué de l'absence d'activité inventive, puisqu'il mentionne le document cité DE, l'analyse et effectue une comparaison entre le joint d'étanchéité d'arbre connu qui y est divulgué et celui qui est revendiqué dans la revendication 1. L'acte d'opposition indique également les arguments connexes à l'appui de l'absence d'activité inventive, à savoir que cette comparaison n'a fait apparaître aucune différence, et que s'il existe des différences qui ont échappé à l'analyse, elles ne sont pas de nature à conférer une activité inventive à l'objet revendiqué, compte tenu des connaissances générales d'un homme du métier. Par conséquent, ces faits et justifications à l'appui du motif de l'absence d'activité inventive répondent, du moins formellement, aux exigences de la règle 55c) CBE.

L'argument invoqué par l'intimé, à savoir que l'objection de l'absence d'activité inventive n'est pas pertinente sur le fond, concerne le fond de l'affaire et donc la question du bien-fondé de ce motif d'opposition, et non sa recevabilité. Il importe peu, s'agissant de la question de la recevabilité d'un motif d'opposition, de savoir si ce motif s'oppose au maintien du brevet.

3.3 Im übrigen ist festzuhalten, daß das oben Gesagte nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen steht, die die Große Beschwerdekammer in der oben zitierten Entscheidung G 7/95 aufgestellt hat.

Erstens war die Sachlage bei der von der Großen Beschwerdekammer getroffenen Entscheidung eine andere als im vorliegenden Fall, wo der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit – und nicht der der mangelnden erfinderischen Tätigkeit – ordnungsgemäß in der Einspruchsschrift vorgebracht und substantiiert wurde.

Zweitens läßt sich die oben erwähnte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht einfach analog auf einen Fall übertragen, in dem ein Patent allein wegen mangelnder Neuheit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik angefochten und der Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tätigkeit durch die Einspruchsschrift nicht gestützt worden ist; in dem von der Großen Beschwerdekammer entschiedenen Fall führte die später getroffene Feststellung der mangelnden Neuheit ja unweigerlich zu dem Schluß, daß der beanspruchte Gegenstand auch nicht erfinderisch sein kann, wohingegen die Feststellung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit voraussetzt, daß der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik neu ist.

Schließlich ging es in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer um einen neuen, in der Einspruchsschrift weder vorgebrachten noch substantiierten Einspruchsgrund und nicht um einen, der in der Einspruchsschrift zwar vorgebracht, aber angeblich nicht substantiiert wurde, denn die beiden Vorlageentscheidungen T 937/91 und T 514/92 betrafen jeweils einen neuen Einspruchsgrund, der erstmals im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurde.

Die Entscheidung G 7/95 der Großen Beschwerdekammer gibt demnach keine Antwort auf die sich hier stellende Frage.

4. *Verspätetes Vorbringen*

4.1 In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erläuterte die Einsprechende, warum der Fachmann ihrer Ansicht nach den beanspruchten Gegenstand in naheliegender Weise aus der DE-Entgegenhaltung hätte herleiten können.

3.3 It should additionally be noted that the above findings do not contradict the principles set out in the previously cited decision G 7/95 of the Enlarged Board of Appeal:

Firstly, the case dealt with by the Enlarged Board of Appeal is different to the present case in that in the latter the ground of lack of novelty, not the ground of lack of inventive step, was properly raised and substantiated in the notice of opposition.

Secondly, the above-mentioned decision of the Enlarged Board of Appeal cannot simply be applied by analogy to a case where a patent has been opposed only on the ground of lack of novelty in view of a prior document and the ground of lack of inventive step was not covered by the notice of opposition, since in the case decided by the Enlarged Board of Appeal the later finding of lack of novelty inevitably led to the conclusion that the claimed subject-matter still could not involve an inventive step, whereas a finding of lack of inventive step presupposes that the claimed subject-matter is novel vis-à-vis the closest prior art.

Finally, the above decision of the Enlarged Board of Appeal concerns a new ground of opposition which was not both raised and substantiated in the notice of opposition. It does not concern a ground for opposition which was raised but allegedly not substantiated in the notice of opposition, because both referral decisions T 937/91 and T 514/92 concern the case where a new ground of opposition was raised for the first time in the appeal proceedings.

All this indicates that the question dealt with in the present decision was left unanswered by decision G 7/95 of the Enlarged Board of Appeal.

4. *Arguments introduced late*

4.1 During the oral proceedings before the opposition division the opponent stated why in its view the skilled person would obviously have arrived at the claimed subject-matter with the aid of the DE citation.

3.3 Il est en outre à noter que les conclusions qui précèdent ne vont pas à l'encontre des principes exposés dans la décision G 7/95 de la Grande Chambre de recours qui a été citée précédemment.

En effet, il faut d'abord signaler que l'affaire traitée par la Grande Chambre de recours diffère du présent cas en ce sens qu'en l'espèce, le motif de l'absence de nouveauté – et non le motif de l'absence d'activité inventive –, a été correctement invoqué et motivé dans l'acte d'opposition.

En deuxième lieu, la décision précitée de la Grande Chambre de recours ne peut pas s'appliquer simplement par analogie à un cas dans lequel un brevet a fait l'objet d'une opposition pour le seul motif de l'absence de nouveauté eu égard à un document antérieur, et où le motif du défaut d'activité inventive n'était pas couvert par l'acte d'opposition, puisque dans le cas tranché par la Grande Chambre de recours, la conclusion ultérieure de l'absence de nouveauté conduirait inévitablement à la conclusion que l'objet revendiqué ne pouvait toujours pas présenter une activité inventive, tandis que la constatation de l'absence d'activité inventive suppose au préalable que l'objet revendiqué soit nouveau eu égard à l'état de la technique le plus proche.

Enfin, la décision précitée de la Grande Chambre de recours a trait à un nouveau motif d'opposition qui n'avait pas été invoqué ni motivé dans l'acte d'opposition. Elle ne concerne pas un motif d'opposition qui a été invoqué, mais n'aurait pas été motivé dans l'acte d'opposition, parce que les deux décisions de saisine T 937/91 et T 514/92 concernent le cas où un nouveau motif d'opposition a été invoqué pour la première fois pendant la procédure de recours.

Tout ce qui précède indique que la question traitée dans la présente décision n'a pas été résolue par la décision G 7/95 de la Grande Chambre de recours.

4. *Arguments présentés tardivement*

4.1 Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a expliqué pourquoi, à son avis, l'homme du métier serait de toute évidence parvenu à l'objet revendiqué en s'aidant du document cité DE.

Die Einspruchsabteilung entschied sich zu Unrecht gegen die Zulassung dieses mündlichen Vortrags gemäß Regel 71a (1) EPÜ. Laut den von der Einspruchsabteilung angezogenen Richtlinien, E-III, 8.6 besagt Regel 71a (1) EPÜ, daß die Einspruchsabteilung neue Tatsachen oder Beweismittel, die nicht vor dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, nicht zu berücksichtigen braucht, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrundeliegenden Sachverhalts zuzulassen sind.

Die einzigen neuen Ausführungen, die bei verspätetem Vorbringen unberücksichtigt bleiben können, sind somit die in Regel 71a (1) EPÜ genannten, nämlich "neue Tatsachen und Beweismittel" ("new facts and evidence").

Einschlägige neue Argumente zur Stützung bereits angeführter Tatsachen muß die Einspruchsabteilung also gemäß dieser Regel berücksichtigen, auch wenn sie nach dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht werden.

Wie aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung ersichtlich ist, wurden keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht. Die DE-Entgegenhaltung war in der Einspruchsschrift zitiert und analysiert worden, so daß ihr Inhalt keine neue Tatsache darstellt.

4.2 Die Kammer läßt auch nicht gelten, daß die Einspruchsabteilung die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Argumente in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen hat. Diese Vorschrift betrifft ebenfalls, wie in allen drei Amtssprachen klar erkennbar ist, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, nicht aber Argumente ("facts and evidence" im Englischen bzw. "faits ... et preuves" im Französischen). Die Große Beschwerdekammer definiert "neue Argumente" in ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) wie folgt: "es handelt sich ... nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung der ... Tatsachen und Rechtsgründe" (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer können daher verspätet vorgebrachte Argumente nicht unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ zurückgewiesen werden.

The opposition division erred in deciding not to admit this oral submission under Rule 71a(1) EPC. As stated in Guidelines E-III, 8.6 cited by the opposition division, Rule 71a(1) EPC makes it clear that the opposition division may disregard new facts and evidence not filed before the date indicated in the summons, unless they have to be admitted because the subject-matter of the proceedings has changed.

Hence, the only possible new submissions to be disregarded if not submitted in due time are those set out in Rule 71a(1) EPC, namely "new facts and evidence".

It follows that new relevant arguments in respect of previously submitted facts presented after the time indicated in the summons must be taken into account by the opposition division under that provision.

As is apparent from the minutes of the oral proceedings, no new facts and evidence were submitted. Document DE was cited and analysed in the notice of opposition, so that its content does not constitute new facts.

4.2 The Board can also see no justification for the opposition division not having admitted new arguments presented at the oral proceedings in the exercise of their discretion under Article 114(2) EPC. This provision, as worded in all three languages, is also concerned with facts and evidence which are introduced late, but not with arguments ("Tatsachen und Beweismittel" in the German text and "faits et preuves" in the French text). In its opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board defines "new arguments" as being not new grounds or evidence, "but reasons based on the facts and evidence" (see point 10 of the reasons).

Therefore in the Board's view arguments introduced late cannot be excluded under Article 114(2) EPC.

C'est à tort que la division d'opposition a décidé de ne pas admettre ces moyens invoqués verbalement au titre de la règle 71bis(1) CBE. Comme cela est mentionné au point E-III, 8.6 des directives, cité par la division d'opposition, la règle 71bis(1) CBE précise que la division d'opposition est libre de ne pas prendre en considération de nouveaux faits ou preuves au motif qu'ils n'ont pas été présentés avant la date indiquée dans la citation, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

Par conséquent, les seuls nouveaux moyens qu'il est possible de ne pas prendre en considération s'ils n'ont pas été soumis en temps utile sont ceux qui sont prévus à la règle 71bis(1) CBE, à savoir les "nouveaux faits ou preuves".

Il s'ensuit que de nouveaux arguments pertinents présentés à l'appui de faits exposés précédemment, et ce après la date indiquée dans la citation, doivent être pris en considération par la division d'opposition au titre de cette disposition.

Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la procédure orale, aucun nouveau fait ni aucune nouvelle preuve n'ont été soumis. Le document DE ayant été cité et analysé dans l'acte d'opposition, son contenu ne constitue pas de nouveaux faits.

4.2 Selon la Chambre, rien ne justifie non plus le fait que la division d'opposition n'ait pas admis les nouveaux arguments présentés lors de la procédure orale en faisant usage de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE. Cette disposition, telle que libellée dans les trois langues, vise également des faits et des preuves soumis tardivement, mais non des arguments ("Tatsachen und Beweismittel" dans le texte allemand et "facts and evidence" dans le texte anglais). Dans son avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande Chambre de recours définit les "nouveaux arguments" comme étant non des moyens nouveaux ou preuves, "mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait" (cf. point 10 des motifs de l'avis).

Par conséquent, la Chambre estime que les arguments invoqués tardivement ne peuvent être exclus au titre de l'article 114(2) CBE.

5. *Neuheit*

Die Kammer ist davon überzeugt, daß der Gegenstand der Ansprüche 1 und 10 in der erteilten Fassung gegenüber der DE-Entgegenhaltung neu ist.

Da dies im Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt wurde, erübrigt sich jede weitere Begründung.

6. *Erfinderische Tätigkeit*

6.1 Das Streitpatent nennt als Ausgangspunkt für die beanspruchte Erfindung das Dokument des Stands der Technik US-A-4 118 856 (nachfolgend US-Entgegenhaltung).

Die US-Entgegenhaltung betrifft eine Wellendichtung, die eine Dichtungsfläche hat, die mit einer Wellenfläche in Eingriff gebracht werden kann und auf der umlaufende Rippen oder Nuten ausgebildet sind, um Flüssigkeit in beide Rotationsrichtungen der Welle zu pumpen.

Genaugenommen beschreibt die Entgegenhaltung ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Wellendichtung, bei dem auf der Dichtung, solange sie flach als Ring oder Scheibe vorliegt, mehrere Rippen oder Nuten in Form nichtkonzentrischer Kreisabschnitte ausgebildet werden und dann zumindest ein Teil des Rings oder der Scheibe in die Form eines Kegelstumpfs gebracht wird, so daß die kreisförmigen Rippen oder Nuten eine Spiral- oder Ellipsenform annehmen.

Die Herstellung dieser bekannten Wellendichtung erfolgt demnach in einem zweistufigen Verfahren, wobei in einem ersten Schritt nichtkonzentrische Nuten in eine flache ringförmige Scheibe eingeformt werden und dann in einem zweiten Schritt der radial innere Teil der Scheibe in die Form eines Kegelstumpfs gebracht wird.

Die technische Aufgabe, die von der hier beanspruchten Erfindung gelöst werden soll, kann also in der Bereitstellung einer Wellendichtung mit verbesserter Dichtungswirkung gesehen werden, die einfacher herzustellen ist.

Die Aufgabe wird durch folgende Merkmale des Anspruchs 1 gelöst:

i) Die Nuten winden sich in entgegengesetzter Richtung über mindestens eine volle Spiralwindung radial nach außen.

5. *Novelty*

The Board is satisfied that the subject-matter of claims 1 and 10 as granted is novel vis-à-vis the DE citation.

Since this was not disputed in the appeal proceedings there is no reason for further detailed substantiation.

6. *Inventive step*

6.1 In the patent in suit, prior art document US-A-4 118 856 (hereafter called US citation) is taken as the starting point for the claimed invention.

This US citation relates to a shaft seal having a sealing surface engageable with a shaft surface, and circular ridges or grooves provided on the sealing surface for pumping liquid in both directions of shaft rotation.

More particularly, this citation relates to a method for making such shaft seal by forming on it, while it is in the flat state as a ring or disc, a series of ridges or grooves in the shape of non-concentric segments of circles and then forming at least a portion of the ring or disc into a frusto-conical shape such that the circular ridges or grooves become helical or elliptically shaped.

The manufacture of this known shaft seal thus necessitates a two-step method, a first step of forming non-concentric grooves on a flat annular disc and a second step of forming the radially inner portion of the disc into a frusto-conical shape.

Therefore the technical problem to be solved by the present invention may be seen to consist in providing a shaft seal with improved sealing and which is easier to manufacture.

This problem is solved by the following features stated in claim 1.

(i) The grooves are spiralled radially outwardly in opposite directions and extend for at least one full turn.

5. *Nouveauté*

La Chambre est convaincue que l'objet des revendications 1 et 10 du brevet tel que délivré est nouveau eu égard au document cité DE.

Etant donné que ce point n'a pas été contesté pendant la procédure de recours, il n'y a pas de raison de le motiver davantage.

6. *Activité inventive*

6.1 Dans le brevet litigieux, le document de l'état de la technique US-A-4 118 856 (ci-après dénommé document cité US) est pris comme point de départ pour l'invention revendiquée.

Ce document cité US a trait à un joint d'étanchéité d'arbre présentant une surface d'étanchéité qui vient en contact avec une surface d'arbre, et des nervures ou gorges circulaires sur ladite surface d'étanchéité pour le pompage du liquide dans les deux sens de la rotation de l'arbre.

Plus précisément, ce document cité a trait à un procédé de fabrication de ce type de joint d'étanchéité d'arbre en le munissant, lorsqu'il est à l'état plat, tel une bague ou un disque, d'une série de nervures ou de gorges ayant la forme de segments de cercles non concentriques, puis en mettant sous forme tronconique au moins une partie de la bague ou du disque, de telle sorte que les nervures ou gorges circulaires prennent une forme d'hélice ou d'ellipse.

La fabrication de ce joint d'étanchéité d'arbre connu nécessite donc un procédé en deux temps, à savoir une première étape comprenant la formation de gorges non concentriques sur un disque annulaire plat, et une seconde étape comprenant la formation de la partie intérieure radiale du disque en une forme tronconique.

Par conséquent, le problème technique à résoudre par la présente invention peut être considéré comme résidant dans la mise au point d'un joint d'étanchéité d'arbre offrant une meilleure étanchéité et plus facile à fabriquer.

Ce problème est résolu par les caractéristiques ci-après, énoncées dans la revendication 1.

i) Les gorges s'étendent en spirale dans des directions opposées radialement vers l'extérieur et définissent au moins un tour complet.

ii) Die Wellendichtung hat die Form einer ringförmigen Kunststoff-scheibe.

Bei der Installation der erfindungs-gemäßen Wellendichtung wird der radial innere Teil der ringförmigen Kunststoff-scheibe axial gebogen, damit er an der Welle anliegt und so die besagte Dichtungsfläche bildet. Die beanspruchte Wellendichtung ist leichter herzustellen, da der zweite Schritt, bei dem der radial innere Teil kegelformig ausgebildet wird, entfällt und die Spiralnuten in einem kontinuierlichen Schneidevorgang erzeugt werden können. Ferner bietet sie eine große Kontaktfläche zwischen den Nuten und der Welle, wodurch die Rückförder- und Pumpwirkung verbessert wird.

6.2 Die in der DE-Entgegenhaltung offenbarte Wellendichtung unterscheidet sich in Art und Ausführung erheblich von der des Streitpatents. Während das Hauptelement der beanspruchten Dichtung eine flache ringförmige Kunststoff-scheibe mit zwei ebenen Axialflächen ist, besteht die Wellendichtung der DE-Entgegenhaltung aus einem geformten Dichtungsring mit rinnen- oder U-förmigem Querschnitt, der eine zylindrische äußere Wand, eine kegelformige innere Wand und einen sich radial erstreckenden Verbindungsteil umfaßt. Die entgegen-gesetzt verlaufenden Gruppen spiralförmiger Rippen oder Nuten sind an der kegelformigen Innenwand des Dichtungs-rings ausgebildet. Die zylindrische Außenwand des Dichtungs-rings ist durch eine Einlage mit L-förmigem Querschnitt versteift, während die kegelformige Wand von einer Radialfeder umgeben ist.

Der Rückgriff auf Spiralnuten, die sich über mindestens eine volle Spiralwindung erstrecken (s. o. Unterscheidungsmerkmal i)), wird in der DE-Entgegenhaltung weder offenbart noch nahegelegt und ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise aus der Lehre dieser Entgegenhaltung.

Die Kammer kann sich der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht anschließen, wonach der Einsatz von Nuten, die sich über eine volle Windung erstrecken, der einzige Weg sei, die aus der DE-Entgegenhaltung bekannte Dichtung durch Verbreiterung der relativ schmalen kegelformigen Innenwand zu

(ii) The shaft seal is in the form of an annular plastic disc.

During the process of installing the shaft seal according to the claimed invention, the annular plastic disc has its radially inner portion bent axially in order to ride on the shaft and provide the said sealing surface. The claimed shaft seal is simpler to manufacture since it does not require the further step of forming its radially inner portion into a frusto-conical shape and the spiral grooves can be manufactured by a continuous cutting operation. It further provides a large contact area between the grooves and the shaft and thus has improved feedback and pumping effects.

6.2 The shaft seal disclosed in the DE citation is significantly different in type and configuration from that of the patent in suit. Whereas the main element of the claimed seal is a flat annular plastic disc comprising two flat axial end faces, the shaft seal of the DE citation is a moulded sealing ring of channel or U-shaped cross-section comprising a cylindrical outer wall, a frusto-conical inner wall and a radially extending bridging portion. The oppositely directed sets of helical ridges or grooves are moulded on the frusto-conical inner wall of the sealing ring. The outer cylindrical wall of the sealing ring is stiffened by an L-section insert whereas the frusto-conical wall is embraced by a garter spring.

The use of spirally formed grooves which extend at least over a full spiral turn (distinguishing feature (i) above) is neither disclosed nor suggested in the DE citation and accordingly cannot be considered to be rendered obvious by the teaching of this citation.

The Board cannot accept the appellant's argument that providing grooves which extend over a full turn is the only way of improving the seal according to the DE citation in order to broaden the relatively narrow frusto-conical inner wall for a better sealing effect. For example, the cross-sectional dimensions of the

ii) Le joint d'étanchéité d'arbre se présente sous la forme d'un disque annulaire en matière plastique.

Pendant le procédé d'installation du joint d'étanchéité d'arbre selon l'invention revendiquée, le disque annulaire en plastique a sa partie radiale intérieure courbée axialement, afin de rouler sur l'arbre et de constituer ladite surface d'étanchéité. Le joint d'étanchéité d'arbre revendiqué est plus simple à fabriquer, puisqu'il n'est pas nécessaire de passer à l'étape suivante, à savoir de donner à sa partie radialement intérieure une forme tronconique, et que les gorges en spirale peuvent être fabriquées par une opération de coupage continue. Ce joint offre en outre une grande surface de contact entre les gorges et l'arbre et, partant, de meilleurs effets de retour et de pompage.

6.2 Le joint d'étanchéité d'arbre divulgué dans le document cité DE diffère sensiblement, de par sa nature et sa configuration, de celui qui est exposé dans le brevet en litige. Si l'élément principal du joint d'étanchéité revendiqué est un disque annulaire plat en plastique présentant deux faces d'extrémité axiales plates, le joint d'étanchéité d'arbre décrit dans le document cité DE est une bague d'étanchéité moulée, avec une section transversale profilée en U, ayant une paroi cylindrique extérieure, une paroi tronconique intérieure et une partie formant pont qui s'étend radialement. Les ensembles de nervures ou de gorges hélicoïdales orientés en sens opposé sont moulés sur la paroi tronconique intérieure de la bague d'étanchéité. La paroi cylindrique extérieure de la bague d'étanchéité est raidie par un insert à section en L, tandis que la paroi tronconique est entourée par un ressort annulaire.

L'utilisation de gorges en spirale qui s'étendent au moins sur une spire complète (à distinguer de la caractéristique i) ci-dessus) n'est pas exposée ni suggérée dans le document cité DE et ne peut dès lors être considérée comme rendue évidente par l'enseignement de ce document.

La Chambre n'accepte pas l'argument du requérant selon lequel l'utilisation de gorges qui s'étendent sur plus d'un tour complet est la seule façon d'améliorer le joint d'étanchéité selon le document cité DE, de façon à élargir la paroi intérieure tronconique relativement étroite pour obtenir un meilleur effet d'étanchéité.

verbessern und dadurch ihre Dichtungswirkung zu erhöhen. Ebenso gut könnten z. B. die Querschnittsmaße der Nuten oder ihr Auftreffwinkel verändert oder andere Abwandlungen vorgenommen werden. Im übrigen beruht dieses Vorbringen auf einer rückschauenden Betrachtung, denn in der DE-Entgegenhaltung findet sich kein einziger Hinweis darauf, daß sich die Dichtung durch eine volle Spiralwindung wirklich verbessern ließe.

Die oben aufgeführten Unterscheidungsmerkmale i) und ii) werden also in der DE-Entgegenhaltung weder offenbart noch nahegelegt. Folglich würde der Fachmann, selbst wenn er die Lehre dieser Entgegenhaltung auf die aus der US-Entgegenhaltung bekannte Wellendichtung anwenden würde, nicht zu der erfindungsgemäßen Lehre gelangen.

6.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergibt und somit auf einer erfinderschen Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ).

7. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 betreffen besondere Ausführungsformen der in Anspruch 1 beanspruchten Wellendichtung und sind somit ebenfalls gewährbar.

Da die Wellendichtung nach Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik neu und erfinderschen ist, gilt dasselbe zwangsläufig auch für den unabhängigen Anspruch 10, betreffend ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstellung der in Anspruch 1 beanspruchten Wellendichtung führt.

Mithin ist das Verfahren nach Anspruch 10 ebenfalls erfinderschen (Art. 56 EPÜ).

8. Die Einspruchsgründe stehen somit einer Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

9. Antrag auf Kostenverteilung

Dem Antrag auf Kostenverteilung für den Fall, daß die Kammer den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderschen Tätigkeit zulassen sollte, lag offensichtlich die Annahme zugrunde, daß dieser Einwand zu spät substantiiert worden sei. Wie jedoch vorstehend dargelegt, verhält es sich so, daß der Einspruchsgrund

grooves and their pitch could be altered, and other modifications could be made. Furthermore this submission is based upon ex post facto reasoning, since there is no suggestion at all in this DE citation that providing a full spiral turn would indeed lead to an improved seal.

There is thus no disclosure or suggestion in the DE citation of the above distinguishing features (i) and (ii). Therefore, even if the skilled person considered applying the teaching given in the DE citation to the known shaft seal in the US citation, it would not arrive at the claimed teaching.

6.3 Accordingly, in the Board's judgment the subject-matter of claim 1 cannot be derived in an obvious manner from this prior art and consequently involves an inventive step (Article 56 EPC).

7. Dependent claims 2 to 9 concern particular embodiments of the shaft seal claimed in claim 1 and are likewise allowable.

Since the shaft seal according to claim 1 is new and inventive vis-à-vis the prior art, the same necessarily applies to independent claim 10 for a process which inevitably results in the manufacture of the shaft seal claimed in claim 1.

The method according to independent claim 10 therefore also involves an inventive step (Article 56 EPC).

8. The opposition grounds thus do not prejudice the maintenance of the patent as granted.

9. Request for apportionment of costs

The request for apportionment of costs if the Board were to accept the opposition ground of lack of inventive step is apparently based on the alleged late substantiation of that ground. However, as has been explained above, the objection of lack of inventive step vis-à-vis the DE citation was properly raised in the notice

Par exemple, les dimensions transversales des gorges et de leur pas pourraient être modifiées, et d'autres changements apportés. De surcroît, cet argument est basé sur un raisonnement a posteriori, puisque le document cité DE ne suggère aucunement que l'utilisation d'un tour de spirale complet améliorerait certainement le joint d'étanchéité.

Les caractéristiques distinctives i) et ii) mentionnées ci-dessus ne sont donc pas exposées, ni suggérées dans le document cité DE. Par conséquent, même si l'homme du métier envisageait d'appliquer l'enseignement du document cité DE au joint d'étanchéité d'arbre connu du document cité US, il n'aboutirait pas à l'enseignement revendiqué.

6.3 En conséquence, la Chambre considère que l'objet de la revendication 1 ne peut pas être déduit de façon évidente de cet état de la technique et qu'il présente de ce fait une activité inventive (article 56 CBE).

7. Les revendications dépendantes 2 à 9 ont trait à des modes de réalisation particuliers du joint d'étanchéité d'arbre revendiqué dans la revendication 1, et sont donc également admissibles.

Etant donné que le joint d'étanchéité d'arbre selon la revendication 1 est nouveau et inventif eu égard à l'état de la technique, il en va nécessairement de même pour la revendication indépendante 10, relative à un procédé qui donne inévitablement lieu à la fabrication du joint d'étanchéité d'arbre revendiqué dans la revendication 1.

La méthode selon la revendication indépendante 10 présente donc également une activité inventive (article 56 CBE).

8. Les motifs d'opposition ne s'opposent dès lors pas au maintien du brevet tel que délivré.

9. Requête en répartition des frais

La requête en répartition des frais au cas où la Chambre viendrait à accepter le motif d'opposition de l'absence d'activité inventive est apparemment basée sur la prétendue motivation tardive de ce motif. Toutefois, comme cela a été expliqué plus haut, l'objection de l'absence d'activité inventive eu égard au document cité DE a été

der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber der DE-Entgegnung in der Einspruchsschrift ordnungsgemäß vorgebracht wurde und seine Substantiierung unter den gegebenen Umständen nicht kritisiert werden kann. Der Antrag ist somit unbegründet und zurückzuweisen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurückgewiesen.

of opposition and in the circumstances of the present case its substantiation could not be criticised. That request is therefore unfounded and must be rejected.

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

1. The appeal is dismissed.
2. The request for apportionment of costs is rejected.

valablement soulevée dans l'acte d'opposition, et dans les circonstances de l'espèce, sa motivation ne peut être mise en cause. Cette requête n'est donc pas fondée et doit être rejetée.

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

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en répartition des frais est rejetée.