

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.03 vom 23. März 2006
T 1040/04 – 3.2.03**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: U. Krause
Mitglieder: Y. Jest
J. Seitz

Patentinhaberin/Beschwerdegegnerin: Unilin Beheer B.V.

Einsprechende/Beschwerdegegnerin: Berry Finance N.V.

Einsprechende/Beitretende: ROYSOL

Einsprechende/weitere Verfahrensbeteiligte: Otger Terhürne Holzwerke GmbH & Co. KG

Stichwort: Fußbodenbelag/UNILIN

Artikel: 76 (1), 100 c) EPÜ

Schlagwort: "Änderung eines Patents, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde – Vorlage an die Große Beschwerdekammer"

Leitsatz

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

Sachverhalt und Anträge

I. Mit ihrer Entscheidung vom 2. August 2004 hat die Einspruchsabteilung das europäische Patent Nr. 1 024 234 auf der Grundlage des vierten Hilfsantrags in geänderter Form mit dem folgenden Anspruch 1 aufrechterhalten, der gegen-

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.03 dated 23 March 2006
T 1040/04 – 3.2.03**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: U. Krause
Members: Y. Jest
J. Seitz

Patent proprietor/Respondent: Unilin Beheer B.V.

Opponent/Respondent: Berry Finance N.V.

Opponent/Intervening party: ROYSOL

Opponent/Party as of right: Otger Terhürne Holzwerke GmbH & Co. KG

Headword: Floor covering/UNILIN

Article: 76(1), 100(c) EPC

Keyword: "Amendment of a patent granted on a divisional application – Referral to the Enlarged Board of Appeal"

Headnote

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application, be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements?

Summary of facts and submissions

I. According to the decision dated 2 August 2004 the Opposition Division maintained European Patent No. 1 024 234 in amended form on the basis of the fourth auxiliary request with the following claim 1, which had been

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.03 en date du 23 mars 2006
T 1040/04 – 3.2.03**
(Traduction)

Composition de la chambre :

Président : U. Krause
Membres : Y. Jest
J. Seitz

Titulaire du brevet/intimé : Unilin Beheer B.V.

Opposant/intimé : Berry Finance N.V.

Opposant/partie intervenante : ROYSOL

Opposant/partie de droit: Otger Terhürne Holzwerke GmbH & Co. KG

Référence : Recouvrement de sol/ UNILIN

Article : 76(1), 100(c) CBE

Mot-clé : "Modification d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire – Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il, dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'article 100(c) CBE, et ainsi satisfasse auxdites exigences ?

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision en date du 2 août 2004, la division d'opposition a maintenu le brevet européen n° 1 024 234 sous forme modifiée, sur la base de la quatrième requête subsidiaire, avec la revendication 1 suivante, laquelle avait

über der erteilten Fassung durch Hinzufügen der fettgedruckten Textstellen und Streichung der Passagen in eckigen Klammern geändert wurde:

"Fußbodenbelag,

a) bestehend aus harten Fußbodenpaneelen (1),

b) die rechteckig, d. h. länglich oder quadratisch sind und

c) die sowohl ein erstes Paar als auch ein zweites Paar einander gegenüberliegender Seiten (2-3, 26-27) aufweisen, wobei

d) besagte Paneele (1) zumindest an den Kanten des zweiten Paares einander gegenüberliegender Seiten mit Kupplungsteilen (4-5, 28-29), im Wesentlichen in Form einer Nut (10-32) und einer Feder (9-31), versehen sind,

e) wobei diese Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen sind, die jeweilige, sich in der Längsrichtung der betreffenden Kanten erstreckende Verriegelungselemente (11-13, 33-34, 46-47) umfassen,

f) welche Verriegelungsmittel (6) einstückig mit dem Kern (8) der Paneele (1) gefertigt sind,

g) wobei, im gekoppelten Zustand zweier derartiger Paneele (1), die Kupplungsteile (4-5, 28-29) zusammen mit besagten Verriegelungsmitteln (6) eine Verriegelung

g1) sowohl in einer Richtung senkrecht zur Ebene der Paneele (1),

g2) als auch in einer Richtung senkrecht zu den gekoppelten Kanten und parallel zur Ebene der Paneele (1) versehen,

h) wobei das Basismaterial der Fußbodenpaneele (1), mit anderen Worten das Material des Kerns (8), **[im Wesentlichen]** aus HDF-Platte oder MDF-Platte besteht,

wobei

i) besagte, aus besagtem Kern (8) geformte Kupplungsteile und Verriegelungsmittel (6) derart verwirklicht sind, dass zwei dieser Fußbodenpaneele (1) zusammengefügt werden können, indem sie seitwärts in einer im Wesentlichen planaren Weise aufeinander zu geschoben werden, wobei

amended, with respect to claim 1 as granted, by the addition of the passages in bold and by the omission of the text in square brackets:

"Floor covering,

(a) consisting of hard floor panels (1)

(b) which are rectangular, i.e. elongated or square, and

(c) which have a first pair as well as a second pair of opposite sides (2-3, 26-27),

(d) said panels (1) at least at the edges of the second pair of opposite sides, being provided with coupling parts (4-5, 28-29), substantially in the form of a tongue (9-31) and a groove (10-32),

(e) whereby these coupling parts (4-5, 28-29) are provided with integrated mechanical locking means (6) comprising respective locking elements (11-13, 33-34, 46-47) extending in the longitudinal direction of the related edges,

(f) which locking means (6) are made in one piece with the core (8) of the panels (1),

(g) whereby, in the coupled condition of two of such panels (1), the coupling parts (4-5, 28-29) together with said locking means (6) provide a locking

g1) in a direction perpendicular to the plane of the panels (1),

g2) as well as in a direction perpendicular to the coupled edges and parallel to the plane of the panels (1),

(h) whereby the basic material of the floor panels (1), in other words, the material of the core (8), **[substantially]** consists of HDF-board or MDF-board,

wherein

(i) said coupling parts and locking means (6) being formed out of said core (8) are realized in such a manner that two of these floor panels (1) can be engaged by shifting them laterally in a substantially planar fashion towards each other, thereby providing

été modifiée, par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré, moyennant l'ajout des passages en gras et l'omission du texte entre crochets.

"Recouvrement de sol,

a) constitué par des panneaux de sols (1)

b) qui sont rectangulaires, c'est-à-dire allongés ou carrés, et

c) qui possèdent une première paire, ainsi qu'une deuxième paire de côtés opposés (2-3, 26-27),

d) lesdits panneaux (1), au moins aux bords de la deuxième paire de côtés opposés, étant munis d'éléments d'accouplement (4-5, 28-29), essentiellement sous la forme d'une languette (9-31) et d'une rainure (10-32),

e) ces éléments d'accouplement (4-5, 28-29) étant munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés (6) comprenant des éléments de verrouillage respectifs (11-13, 33-34, 46-47) s'étendant dans la direction longitudinale des bords concernés,

f) lesdits moyens de verrouillage (6) étant réalisés en une seule pièce avec la partie centrale (8) des panneaux (1),

g) les éléments d'accouplement (4-5, 28-29) en association avec lesdits moyens de verrouillage (6), à l'état accouplé de deux desdits panneaux (1), procurant un verrouillage

g1) dans une direction perpendiculaire au plan des panneaux (1),

g2) ainsi que dans une direction perpendiculaire aux bords accouplés et parallèlement au plan des panneaux (1),

h) la matière de base des panneaux de sol (1), en d'autres termes la matière de la partie centrale (8), étant constituée **[essentiellement]** d'un panneau HDF ou d'un panneau MDF,

où

(i) lesdits éléments d'accouplement et lesdits moyens de verrouillage (6) formés à partir de ladite partie centrale (8) sont réalisés de telle sorte que l'on peut accoupler deux de ces panneaux de sol (1) en les déplaçant latéralement d'une manière **[essentiellement]** plane l'un par rapport à l'autre, en obtenant

i1) eine Einrastverbindung vorgesehen wird,

i2) worin besagte Verriegelungselemente hintereinander greifen und

i3) worin die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) für eine spielfreie Verriegelung sorgen, und zwar in alle Richtungen der Ebene, die sich senkrecht zu den Paneelkanten befindet, so dass das nachträgliche Entstehen von Spalten auf der Oberfläche des Fußbodenbelags ausgeschlossen wird."

Die Beschreibung des Patents wurde gemäß dem von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen vierten Hilfsantrag geändert, wobei u. a. der Absatz **[0016]** gestrichen wurde.

II. Das Streitpatent wurde auf die europäische Teilanmeldung Nr. 00 201 515.4 erteilt, die gemäß Artikel 76 EPÜ auf der Grundlage der am 7. Juni 1997 eingereichten und als WO-A-97/47834 veröffentlichten früheren europäischen Anmeldung Nr. 97 928 169.8 eingereicht wurde.

Die frühere europäische Anmeldung Nr. 97 928 169.8 beanspruchte die folgenden Prioritäten:

BE 9600527, eingereicht am 11. Juni 1996, und

BE 9700344, eingereicht am 15. April 1997.

III. Die Einsprechenden E I, E I' und E II – E VII legten Einspruch gegen die Erteilung des Patents ein. Die Einspruchsabteilung befand bei Abschluss des Einspruchsverfahrens, dass die Einspruchsgründe, nämlich unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPÜ), Erweiterung (Artikel 100 c) EPÜ) sowie mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ) der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form nicht entgegenstünden.

Bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stellte die Einspruchsabteilung ferner fest, dass der beanspruchten Erfindung nicht nur die zweite beanspruchte Priorität (BE 9700344 vom 15. April 1997) zustehe, sondern auch die erste (BE 9600527, eingereicht am 11. Juni 1996).

(i1) a snap-together connection

(i2) in which said locking elements grip behind each other and

(i3) in which the coupling parts (4-5,28-29) and the locking means (6) provide for an interlocking, free from play, according to all the directions in the plan which is situated perpendicular to the panel edges, so that the subsequent development of gaps on the upper surface of the floor covering is excluded."

The description of the patent according to the fourth auxiliary request, as maintained by the Opposition Division, contained amendments, one of which was the deletion of paragraph **[0016]**.

II. The disputed patent was granted on the basis of European divisional patent application No. 00 201 515.4 filed in accordance with Article 76 EPC on the basis of earlier European patent application No. 97 928 169.8 filed on 7 June 1997 and published as WO-A-97/47834.

The earlier EP application No. 97 928 169.8 claimed the following priorities:

BE 9600527 filed on 11 June 1996, and

BE 9700344 filed on 15 April 1997.

III. Grant of the patent was opposed by opponents OI, OI' and OII – OVII. At the conclusion of the opposition proceedings, the Opposition Division found that the grounds of opposition, namely insufficient disclosure (Article 100(b) EPC), added subject-matter (Article 100(c) EPC) and lack of novelty and inventive step (Article 100(a) EPC), did not prejudice the maintenance of the patent in amended form.

During the assessment of novelty and inventive step, the Opposition Division further found that the invention as claimed was entitled, not only to the second claimed priority (BE 9700344 of 15 April 1997), but also to the first claimed priority (BE 9600527 filed on 11 June 1996).

i1) une connexion de l'un à l'autre par encliquetage,

i2) dans laquelle lesdits éléments de verrouillage viennent se disposer l'un derrière l'autre et

i3) dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) entraînent un verrouillage réciproque, sans jeu, dans toutes les directions du plan perpendiculaire aux bords des panneaux, de sorte à empêcher la formation d'interstices à la surface supérieure du recouvrement de sol."

La description du brevet selon la quatrième requête subsidiaire telle que maintenue par la division d'opposition apportait des modifications, dont la suppression du paragraphe **[0016]**.

II. Le brevet litigieux a été délivré sur le fondement de la demande divisionnaire européenne n° 00 201 515.4 déposée conformément à l'article 76 CBE ainsi que sur la base de la demande de brevet européen initiale n° 97 928 169.8 déposée le 7 juin 1997 et publiée sous le numéro WO-A-97/47834.

La demande européenne initiale n° 97 928 169.8 revendiquait les priorités suivantes :

BE 9600527 déposée le 11 juin 1996, et

BE 9700344 déposée le 15 avril 1997.

III. Les opposants OI, OI' et OII à OVII se sont opposés à la délivrance du brevet. À l'issue de la procédure d'opposition, la division d'opposition a conclu que les motifs de l'opposition, à savoir l'insuffisance de l'exposé (article 100b) CBE), l'ajout d'éléments (article 100c) CBE) ainsi que le manque de nouveauté et d'activité inventive (article 100a) CBE), ne s'opposaient pas au maintien du brevet sous une forme modifiée.

En évaluant la nouveauté et l'activité inventive, la division d'opposition a constaté en outre que l'invention telle que revendiquée pouvait se prévaloir non seulement de la deuxième priorité revendiquée (BE 9700344 du 15 avril 1997), mais également de la première priorité revendiquée (BE 9600527 déposée le 11 juin 1996).

IV. Die Patentinhaberin sowie die Einsprechenden E I, E I', E II, E V, E VI und E VII legten gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Allerdings haben die Einsprechenden E I, E I', E II, E III, E V und E VI ihren Einspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen.

Während des Beschwerdeverfahrens legte eine Beitretende (E VIII) gemäß Artikel 105 EPÜ einen weiteren Einspruch ein.

Die folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über die im Beschwerdeverfahren verbliebenen Beteiligten und die entsprechenden relevanten Daten:

– Beschwerdeführerin I: Patentinhaberin:

Die Beschwerde wurde am 4. Oktober 2004 eingereicht und die Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 9. Dezember 2004 ein.

– Beschwerdeführerin II: Einsprechende E VII:

Die Beschwerde wurde am 4. August 2004 eingereicht und die Beschwerdegebühr am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 10. Dezember 2004 ein.

– Beitretende: Einsprechende E VIII:

Der Beitritt wurde am 14. Februar 2006 erklärt. Am selben Tag wurden die Beschwerdegebühr und die Einspruchsgebühr entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging ebenfalls an diesem Tag ein.

– Weitere Verfahrensbeteiligte: Einsprechende E IV.

V. Die Beschwerdeführerin I beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung (mit Ausnahme des fünften Hilfsantrags) und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags, eines der vier am 9. Dezember 2004 eingereichten Hilfsanträge, eines der am 9. März 2006 eingereichten Anträge sechs und sieben oder eines der am 21. Februar 2006 eingereichten Hilfsanträge acht bis elf.

Gemäß dem fünften Hilfsantrag beantragte die Beschwerdeführerin I die Zurückweisung der Beschwerde der Beschwerdeführerin II.

IV. An appeal was lodged against this decision by the Proprietor of the patent. Appeals were also filed by Opponents OI, OI', OII, OV, OVI, OVII. However, during the appeal proceedings Opponents OI, OI', OII, OIII, OV and OVI withdrew their opposition.

A further opposition was filed by an intervening party (OVIII) during the appeal procedure in accordance with Article 105 EPC.

To summarise, the parties remaining in the appeal proceedings and the corresponding relevant dates are:

– Appellant I: Proprietor:

Appeal filed on 4 October 2004, appeal fee paid on the same day and the statement of the grounds of appeal received on 9 December 2004;

– Appellant II: Opponent OVII:

Appeal filed on 4 August 2004, appeal fee paid on the same day and the statement of grounds of appeal received on 10 December 2004;

– Intervening Party: Opponent OVIII:

Intervention filed on 14 February 2006, appeal and opposition fees paid on the same day and the statement of grounds of appeal received on the same day;

– Party as of right: Opponent OIV.

V. Appellant I requested that the decision under appeal be set aside (except for the fifth auxiliary request) and that the patent be maintained on the basis of the main request or one of four auxiliary requests filed on 9 December 2004, or of one of the sixth or seventh requests filed on 9 March 2006, or of one of the auxiliary requests eight to eleven filed on 21 February 2006.

According to the fifth auxiliary request, Appellant I requested that the appeal of Appellant II be dismissed.

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Des recours ont également été formés par les opposants OI, OI', OII, OV, OVI et OVII. Les opposants OI, OI', OII, OIII, OV et OVI ont toutefois retiré leur opposition pendant la procédure de recours.

Une opposition supplémentaire a été formée par une partie intervenante (OVIII) durant la procédure de recours, au titre de l'article 105 CBE.

En résumé, les parties à la procédure de recours et les dates pertinentes correspondantes sont les suivantes :

– Requéérant I : titulaire :

Recours formé le 4 octobre 2004, taxe de recours acquittée le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le 9 décembre 2004.

– Requéérant II : opposant OVII :

Recours formé le 4 août 2004, taxe de recours acquittée le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le 10 décembre 2004.

– Partie intervenante : opposant OVIII :

Déclaration d'intervention produite le 14 février 2006, taxes de recours et d'opposition acquittées le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le même jour.

– Partie de droit : opposant OIV.

V. Le requérant I a demandé que la décision litigieuse soit annulée (sauf la cinquième requête subsidiaire) et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale ou d'une des quatre requêtes subsidiaires déposées le 9 décembre 2004, ou d'une des sixième et septième requêtes déposées le 9 mars 2006, ou d'une des requêtes subsidiaires huit à onze déposées le 21 février 2006.

Dans la cinquième requête subsidiaire, le requérant I demandait que le recours du requérant II soit rejeté.

VI. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:	VI. Claim 1 of the main request has the following wording:	VI. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :
"Fußbodenbelag,	"Floor covering,	"Recouvrement de sol,
a) bestehend aus harten Fußbodenpaneelen (1),	(a) consisting of hard floor panels (1)	a) constitué par des panneaux de sol durs (1)
b) die rechteckig, d. h. länglich oder quadratisch sind und	(b) which are rectangular, i.e. elongated or square, and	b) qui sont rectangulaires, c'est-à-dire allongés ou carrés, et
c) die sowohl ein erstes Paar als auch ein zweites Paar einander gegenüberliegender Seiten (2-3, 26-27) aufweisen, wobei	(c) which have a first pair as well as a second pair of opposite sides (2-3, 26-27),	c) qui possèdent une première paire, ainsi qu'une deuxième paire de côtés opposés (2-3, 26-27),
d) besagte Paneele (1) zumindest an den Kanten des zweiten Paares einander gegenüberliegender Seiten mit Kupplungsteilen (4-5, 28-29), im Wesentlichen in Form einer Nut (10-32) und einer Feder (9-31), versehen sind,	(d) said panels (1) at least at the edges of the second pair of opposite sides, being provided with coupling parts (4-5, 28-29), substantially in the form of a tongue (9-31) and a groove (10-32),	d) lesdits panneaux (1), au moins aux bords de la deuxième paire de côtés opposés, étant munis d'éléments d'accouplement (4-5, 28-29), essentiellement sous la forme d'une languette (9-31) et d'une rainure (10-32),
e) wobei diese Kupplungsteile (4-5, 28-29) mit integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen sind, die jeweilige, sich in der Längsrichtung der betreffenden Kanten erstreckende Verriegelungselemente (11-13, 33-34, 46-47) umfassen,	(e) whereby these coupling parts (4-5, 28-29) are provided with integrated mechanical locking means (6) comprising respective locking elements (11-13, 33-34, 46-47) extending in the longitudinal direction of the related edges,	e) ces éléments d'accouplement (4-5, 28-29) étant munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés (6) comprenant des éléments de verrouillage respectifs (11-13, 33-34, 46-47) s'étendant dans la direction longitudinale des bords concernés,
f) welche Verriegelungsmittel (6) einstückig mit dem Kern (8) der Paneele (1) gefertigt sind,	(f) which locking means (6) are made in one piece with the core (8) of the panels (1),	f) lesdits moyens de verrouillage (6) étant réalisés en une seule pièce avec la partie centrale (8) des panneaux (1),
g) wobei, im gekoppelten Zustand zweier derartiger Paneele (1), die Kupplungsteile (4-5, 28-29) zusammen mit besagten Verriegelungsmitteln (6) eine Verriegelung	(g) whereby, in the coupled condition of two of such panels (1), the coupling parts (4-5, 28-29) together with said locking means (6) provide a locking	g) les éléments d'accouplement (4-5, 28-29) en association avec lesdits moyens de verrouillage (6), à l'état accouplé de deux desdits panneaux (1), procurant un verrouillage
g1) sowohl in einer Richtung senkrecht zur Ebene der Paneele (1),	g1) in a direction perpendicular to the plane of the panels (1),	g1) dans une direction perpendiculaire au plan des panneaux (1),
g2) als auch in einer Richtung senkrecht zu den gekoppelten Kanten und parallel zur Ebene der Paneele (1) vorsehen,	g2) as well as in a direction perpendicular to the coupled edges and parallel to the plane of the panels (1),	g2) ainsi que dans une direction perpendiculaire aux bords accouplés et parallèlement au plan des panneaux (1),
h) wobei das Basismaterial der Fußbodenpaneele (1), mit anderen Worten das Material des Kerns (8), aus HDF-Platte oder MDF-Platte besteht,	(h) whereby the basic material of the floor panels (1), in other words, the material of the core (8), consists of HDF-board or MDF-board,	h) la matière de base des panneaux de sol (1), en d'autres termes la matière de la partie centrale (8), étant constituée d'un panneau HDF ou d'un panneau MDF,
dadurch gekennzeichnet, dass	characterized in that	caractérisé en ce que
i) besagte, aus besagtem Kern (8) geformte Kupplungsteile und Verriegelungsmittel (6) derart verwirklicht sind, dass zwei dieser Fußbodenpaneele (1) zusammengefügt werden können, indem sie seitwärts in einer im Wesentlichen planaren Weise aufeinander zu geschoben werden, wobei	(i) said coupling parts and locking means (6) being formed out of said core (8) are realized in such a manner that two of these floor panels (1) can be engaged by shifting them laterally in a substantially planar fashion towards each other, thereby providing	i) lesdits éléments d'accouplement et lesdits moyens de verrouillage (6) formés à partir de ladite partie centrale (8) sont réalisés de telle sorte que l'on peut accoupler deux de ces panneaux de sol (1) en les déplaçant latéralement d'une manière essentiellement plane l'un par rapport à l'autre, en obtenant

i1) eine Einrastverbindung vorgesehen wird,	i1) a snap-together connection	i1) une connexion de l'un à l'autre par encliquetage,
i2) worin besagte Verriegelungselemente hintereinander greifen und	i2) in which said locking elements grip behind each other and	i2) dans laquelle lesdits éléments de verrouillage viennent se disposer l'un derrière l'autre et
i3) worin die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) derart konfiguriert sind, dass die Paneele (1) in gekoppeltem Zustand, an den betreffenden Kanten, auf spielfreie Weise verbunden sind."	i3) in which the coupling parts (4-5,28-29) and the locking means (6) are configured such that the panels (1) in coupled condition, at the related edges, are connected in a manner free of play."	i3) dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) sont configurés de sorte à ce que les panneaux (1) à l'état accouplé, aux bords concernés, se raccordent sans jeu."
Dieser Anspruch ähnelt Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrags vom 8. Juni 2004, jedoch mit dem Unterschied, dass in Merkmal h des Oberbegriffs die Wörter "im Wesentlichen" gestrichen wurden.	This claim is similar to claim 1 of the main request dated 8 June 2004, which had been refused by the Opposition Division, but with the difference that the term "substantially" has been deleted in the pre-characterising feature (h).	Cette revendication est analogue à la revendication 1 de la requête principale datée du 8 juin 2004, laquelle avait été rejetée par la division d'opposition, à cette différence près que le terme "essentiellement" a été supprimé de la partie caractérisante h).
Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der Hauptantrag vom 8. Juni 2004 gegen Artikel 76 (1) EPÜ verstoße, da er Gegenstände enthalte, die über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen. Dieser Einwand galt dann durch die (vornehmlich in Merkmal i3 vorgenommenen) Änderungen des Anspruchs 1 als ausgeräumt, der als vierter Hilfsantrag eingereicht und dann von der Einspruchsabteilung entsprechend aufrechterhalten wurde (siehe Nr. I).	The Opposition Division considered that the main request dated 8 June 2004 comprised subject-matter, which extended beyond the content of the earlier application as filed, contrary to Article 76(1) EPC. This objection was then deemed to be overcome by the amendments (mainly in feature i3) made to claim 1, which was submitted as the fourth auxiliary request and was duly maintained by the Opposition Division (see paragraph I above).	La division d'opposition a estimé que la requête principale datée du 8 juin 2004 comprenait, en violation de l'article 76(1) CBE, des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. Elle a ensuite considéré que l'objection était surmontée grâce aux modifications apportées à la revendication 1 (principalement à la caractéristique i3), laquelle a été présentée comme quatrième requête subsidiaire et maintenue par la division d'opposition (cf. point I supra).
VII. Die Beschwerdeführerin II und die Beitretende beantragten, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent Nr. 1 024 234 zu widerrufen.	VII. Appellant II and the Intervening Party requested that the decision under appeal be set aside and that the patent No. 1 024 234 be revoked.	VII. Le requérant II et la partie intervenante ont demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet n° 1 024 234 soit révoqué.
Ferner beantragte die Beschwerdeführerin II, das Verfahren auszusetzen, bis die Große Beschwerdekammer in der noch anhängigen Sache G 1/05 entschieden habe.	Appellant II further requested that the proceedings be suspended until the Enlarged Board of Appeal (EBA) had reached a decision in pending case G 1/05.	Le requérant II a aussi demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué sur l'affaire G 1/05 en instance.
VIII. In der mündlichen Verhandlung am 23. März 2006 wurde ausschließlich erörtert, ob die Einreichung der europäischen Teilanmeldung Nr. 00 201 515.4 und die anschließende Erteilung des Patents Nr. 1 024 234 die Erfordernisse der Artikel 76 (1) und 100 c) EPÜ erfüllten.	VIII. During the oral proceedings held on 23 March 2006, the sole item of discussion was whether the filing of divisional European patent application No. 00 201 515.4 and the subsequent grant of patent No. 1 024 234 met the requirements of Articles 76(1) and 100(c) EPC respectively.	VIII. Pendant la procédure orale qui s'est tenue le 23 mars 2006, la discussion a porté exclusivement sur la question de savoir si le dépôt de la demande divisionnaire européenne n° 00 201 515.4 et la délivrance consécutive du brevet n° 1 024 234 satisfaisaient aux exigences des articles 76(1) et 100c) CBE.
a) Die Beschwerdeführerin II machte Folgendes geltend:	(a) Appellant II argued as follows:	a) Le requérant II a fait valoir les arguments suivants :
Die Beschreibung der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung und die Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung enthielten einen	The description of the divisional application as filed and of the patent as granted contained a relatively long paragraph (I0017) in the application as published	La description de la demande divisionnaire telle que déposée et celle du brevet tel que délivré contenaient un paragraphe relativement long (I0017)

verhältnismäßig langen Absatz (Nr. **[0017]** der Anmeldung in der veröffentlichten Fassung und Nr. **[0016]** des Patents in der erteilten Fassung), der gegenüber der eingereichten Fassung der früheren Anmeldung WO-A-97/47834 zur Beschreibung hinzugefügt worden sei.

In diesem hinzugefügten Absatz seien zahlreiche zusätzliche Merkmale der Erfindung aufgeführt, die entweder für sich genommen oder in jeder möglichen Verbindung miteinander zu berücksichtigen seien. Einige dieser Kombinationen stellten neue Ausführungsformen dar, die in der früheren Anmeldung nicht offenbart seien.

Außerdem sei das in Spalte 3, Zeilen 51 bis 56 der veröffentlichten Fassung der Teilanmeldung (EP-A-1 024 234) definierte Merkmal, das sich auf einen Winkel A beziehe, der "anders als 90 Grad" sei, nicht von der früheren Anmeldung WO-A-97/47834 gestützt, in der derselbe Winkel A auf einen Winkel "kleiner als 90 Grad" beschränkt worden sei (siehe Seite 13, Zeilen 13 bis 16).

Da es in der Vorlage G 1/05 um dieselbe Art des Verstoßes gegen Artikel 76 (1) EPÜ gehe, sollte das Verfahren ausgesetzt werden, bis die Große Beschwerdekammer in dieser Sache entschieden habe.

b) Die Beschwerdeführerin I brachte folgende Argumente vor:

Erstens werde der Einwand nach Artikel 76 (1) EPÜ nicht in der Beschwerdebegründung der Einsprechenden erhoben, sondern erst ein Jahr später auf Grund der Vorlage G 1/05 geltend gemacht. Es handle sich somit um einen neuen Einwand und einen neuen Beschwerdegund, der als solcher nicht zum Verfahren zugelassen werden dürfe.

Zweitens erhalte der Fachmann durch ein Merkmal, das einen Winkel definiere, der anders als 90 Grad sei, keine neuen Angaben, die er nicht auch der früheren Anmeldung entnehmen könne. Bei einem Winkel von mehr als 90 Grad sei weder eine seitliche Einrastverbindung noch eine Schwenkverbindung der Kupplungsteile der Paneele möglich, so dass für den Fachmann "anders als" eindeutig weniger als 90 Grad bedeute. Ferner gäbe es, selbst wenn der Winkel A größer als 90 Grad sei, zwischen der waagerechten Ebene und

and paragraph **[0016]** in the granted patent), which had been added to the description as filed in the earlier application WO-A-97/47834.

The added paragraph listed a large number of additional features of the invention, which were to be taken into consideration either in isolation or in any possible combination. Some of these combinations defined new embodiments, which had not been disclosed in the earlier application.

Additionally, the feature defined at column 3, lines 51 to 56 of the published divisional application (EP-A-1 024 234) relating to an angle (A) "different from 90 degrees", had no support in the earlier application WO-A-97/47834, where the same angle (A) had been limited to "smaller than 90 degrees" (see page 13, lines 13 to 16).

Since the referral under consideration in G 1/05 deals with the same type of deficiency with respect to Article 76(1) EPC, the proceedings should be suspended until the decision of the EBA is issued.

(b) Appellant I argued as follows:

Firstly, the objection under Article 76(1) EPC was not set out in the statements of grounds of appeal by the Opponents. It was only raised because of the referral G 1/05, which occurred a year later. This is a new objection and a new ground of appeal and as such should not be allowed into the proceedings.

Secondly, the feature of defining an angle different from 90 degrees does not provide the skilled person with new information, which cannot be derived from the earlier application. An angle greater than 90 degrees would not allow a lateral snap-in connection or an angling engagement of the panel couplings, so that for the skilled person "different" clearly means less than 90 degrees. In addition, even if angle (A) were greater than 90 degrees, there would always be an angle smaller than 90 degrees between the horizontal plane and the

dans la demande telle que publiée et le paragraphe **[0016]** dans le brevet délivré) ajouté à la description telle que déposée dans la demande initiale WO-A-97/47834.

Le paragraphe ajouté indiquait de nombreuses caractéristiques supplémentaires de l'invention, lesquelles devaient être prises en considération soit isolément, soit en les combinant d'une quelconque façon. Certaines de ces combinaisons définissaient de nouveaux modes de réalisation non divulgués dans la demande initiale.

De surcroît, la caractéristique définie aux lignes 51 à 56 de la colonne 3 de la demande divisionnaire publiée (EP-A-1 024 234) concernant un angle (A) non égal à 90 degrés n'avait aucun fondement dans la demande initiale WO-A-97/47834, où le même angle (A) était limité à une valeur inférieure à 90 degrés (cf. page 13, lignes 13 à 16).

La saisine dans l'affaire G 1/05 portant sur le même type d'irrégularité eu égard à l'article 76(1) CBE, il y a lieu de suspendre la procédure aussi longtemps que la Grande Chambre de recours n'aura pas statué.

b) Le requérant I a fait valoir les arguments suivants :

Premièrement, les opposants n'ont pas fait figurer l'objection au titre de l'article 76(1) CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours. Elle n'a été soulevée qu'à l'occasion de la saisine dans l'affaire G 1/05, un an plus tard. Il s'agit là d'une objection nouvelle et d'un motif de recours nouveau, en tant que tels irrecevables dans la procédure.

Deuxièmement, la caractéristique consistant à définir un angle non égal à 90 degrés ne fournit, à l'homme du métier, aucun renseignement nouveau qui ne puisse être déduit de la demande initiale. Un angle supérieur à 90 degrés ne permettrait pas de connexion latérale par encliquetage ou d'engagement oblique deux à deux des panneaux, de sorte que pour l'homme du métier, "non égal" ne peut signifier ici qu'inférieur à 90 degrés. En outre, à tout angle (A) supérieur à 90 degrés correspond un angle inférieur à 90 degrés entre le plan

der Berührungslinie L immer einen Winkel, der kleiner als 90 Grad sei, nämlich den Komplementärwinkel zu A.

Die Beschwerdeführerin I betonte, dass in dem Fall, in dem die Kammer untersuchen wolle, ob möglicherweise ein Verstoß gegen Artikel 76 (1) EPÜ vorliege, eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens angesichts der bei der Großen Beschwerdekammer in G 1/05 anhängigen Frage nicht ausreiche, sondern der Großen Beschwerdekammer vielmehr eine zusätzliche Frage vorgelegt werden müsse.

c) Nachdem die sachliche Debatte zu den Artikeln 76 (1) und 100 c) EPÜ für beendet erklärt worden war und nach Beratung verkündete die Kammer Folgendes:

"Im Hinblick auf die anhängige Vorlage in der Sache G 1/05 wird die Kammer der Großen Beschwerdekammer eine weitere Rechtsfrage zu einem bereits erteilten Patent von Amts wegen vorlegen."

d) Die sonstigen Form- und Sachfragen der Beschwerde wurden in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens nicht geprüft.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerden entsprechen den Bestimmungen der Artikel 106 bis 108 EPÜ und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie sind daher zulässig.

Der Beitritt entspricht den Bestimmungen des Artikels 105 EPÜ und ist ebenfalls zulässig. Dies wurde von den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten.

2. Die Thematik des Artikels 76 (1) EPÜ wurde bereits im Einspruchsverfahren erörtert, und zwar sowohl in Bezug auf die Ansprüche als auch auf die Beschreibung.

Aus der Anlage der Ladung zur mündlichen Verhandlung der Einspruchsabteilung vom 13. Februar 2004 (siehe insbesondere Punkt 5 auf den Seiten 4 und 5) geht hervor, dass der Absatz [0016] der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung sowie andere Teile des Patents im Vergleich zur früheren Anmeldung neue Gegenstände zu enthalten scheinen.

Als Erwiderung auf die Ladung strich der Patentinhaber mit Schreiben vom 8. Juni 2004 den Absatz [0016].

tangent line (L), i.e. the complementary angle to (A).

Appellant I emphasised that if the Board were to consider the possibility of a deficiency with respect to Article 76(1) EPC, mere suspension of the appeal procedure would not be appropriate in view of the question before the EBA in G 1/05, but rather, that an additional question should be referred to the EBA.

(c) After the debate on the issue related to Articles 76(1) and 100(c) EPC had been closed and after due deliberation the Board announced that:

"With regard to the pending referral in case G 1/05 it will of its own motion refer a further question of law to the Enlarged Board of Appeal in respect of an already granted patent."

(d) The other formal and substantive issues to the appeal have not been considered at this stage of the appeal procedure.

Reasons for the decision

1. The appeals comply with the provisions of Articles 106 to 108 EPC and of Rules 1(1) and 64 EPC and are, therefore, admissible.

The intervention complies with the provisions of Article 105 EPC and is also admissible. This was not contested by the parties to the proceedings.

2. The issue of Article 76(1) EPC has already been discussed during the opposition proceedings and concerned both the claims and the description.

It appears from the annex to the summons to attend oral proceedings issued by the Opposition Division on 13 February 2004 (see especially item 5 on pages 4 and 5) that paragraph [0016] of the description of the patent as granted was, along with other parts of the patent, deemed to contain fresh subject-matter over the earlier application.

By letter dated 8 June 2004, in reply to this summons, the proprietor deleted paragraph [0016].

horizontal et la tangente (L) : l'angle complémentaire à l'angle (A).

Le requérant I a fait valoir que si la Chambre voulait évoquer la possibilité d'une irrégularité eu égard à l'article 76(1) CBE, une simple suspension de la procédure de recours ne serait pas indiquée au vu de la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/05. Il y aurait plutôt lieu de saisir la Grande Chambre de recours d'une question supplémentaire.

c) Consécutivement au débat sur la question relative aux articles 76(1) et 100(c) CBE, et après délibération, la Chambre a annoncé ce qui suit :

"Egard pris de saisine dans l'affaire G 1/05 en instance, la Chambre soumettra d'office une autre question de droit à la Grande Chambre de recours au sujet d'un brevet déjà délivré."

d) Les autres questions de forme et de fond afférentes au recours n'ont pas été examinées à ce stade de la procédure de recours.

Motifs de la décision

1. Les recours sont conformes aux dispositions des articles 106 à 108 CBE et des règles 1(1) et 64 CBE ; ils sont donc recevables.

L'intervention satisfait aux dispositions de l'article 105 CBE, et est également recevable. Ceci n'a pas été contesté par les parties.

2. La question de l'article 76(1) CBE, qui a déjà été débattue pendant la procédure d'opposition, concerne à la fois les revendications et la description.

Il ressort des annexes de la citation à la procédure orale émise par la division d'opposition le 13 février 2004 (cf. particulièrement le point 5, pages 4 et 5), que le paragraphe [0016] de la description du brevet tel que délivré ainsi que d'autres parties du brevet semblent contenir des éléments nouveaux par rapport à la demande initiale.

En réponse à cette citation, le titulaire a supprimé le paragraphe [0016] par lettre en date du 8 juin 2004.

In ihrer Entscheidung führte die Einspruchsabteilung ferner aus, dass der Anspruch 1 des Hauptantrags Ausführungsformen abdecke, bei denen nach dem ersten Auslegen der Fußbodenpaneele Spalten erkennbar blieben (siehe zum Beispiel S. 13 der Entscheidung, Nr. 2.1.2. der Gründe, letzter Absatz) und dass diese Ausführungsformen somit die auf Seite 3 der Beschreibung der früheren Anmeldung definierte Aufgabe nicht gelöst hätten.

Die Einspruchsabteilung machte geltend, dass im folgenden Merkmal i3 des Anspruchs 1

"worin die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) derart konfiguriert sind, dass die Paneele (1) in gekoppeltem Zustand, an den betreffenden Kanten, auf spielfreie Weise verbunden sind."

weder ausgesagt werde, dass keine Spalten vorhanden seien, noch aufgezeigt werde, dass die nachträgliche Bildung solcher Spalten verhindert werden könne.

Aus der Entscheidung insgesamt geht hervor, dass es nach Auffassung der Einspruchsabteilung nötig wäre, das in Anspruch 1 des vierten Hilfsantrags dargelegte Merkmal i3 in die Definition der Erfindung im unabhängigen Anspruch 1 aufzunehmen, damit die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllt seien.

Das Merkmal i3 lautet wie folgt:

"worin die Kupplungsteile (4-5, 28-29) und die Verriegelungsmittel (6) für eine spielfreie Verriegelung sorgen, und zwar in alle Richtungen der Ebene, die sich senkrecht zu den Paneelkanten befindet, so dass das nachträgliche Entstehen von Spalten auf der Oberfläche des Fußbodenbelags ausgeschlossen wird."

3. Im Beschwerdeverfahren stellte sich die Frage, ob ein auf eine Teilanmeldung erteiltes Patent in der Einspruchsphase mit dem Ziel geändert werden kann, einen Einwand nach Artikel 100 c) und 76 (1) EPÜ auszuräumen. An Bedeutung gewann dieses Thema aufgrund einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 1/05, siehe Entscheidung T 39/03 – 3.4.2 vom 26. August 2005), in der Frage 1 eine ähnliche Rechtsfrage

In its decision, the Opposition Division further objected that claim 1 of the main request covered embodiments wherein a visible gap could be present after initial laying of the floor panels (see for instance the last paragraph of item 2.1.2 of the reasons, page 13 of the decision), and that these embodiments would not have solved the problem defined on page 3 of the description of the earlier application.

The Opposition Division reasoned that feature i3) of claim 1:

"in which the coupling parts (4-5,28-29) and the locking means (6) are configured such that the panels (1) in coupled condition, at the related edges, are connected in a manner free of play"

made no mention of the absence of gaps and the prevention of their subsequent development.

It is apparent from the decision as a whole, that the Opposition Division considered that in order to meet the requirements of Article 76(1) EPC, independent claim 1 needed to include in the definition of the invention feature i3), as set out in claim 1 of the fourth auxiliary request.

Feature i3) reads:

"in which the coupling parts (4-5,28-29) and the locking means (6) provide for an interlocking, free from play, according to all the directions in the plan which is situated perpendicular to the panel edges, so that the subsequent development of gaps on the upper surface of the floor covering is excluded."

3. During the appeal proceedings, the question arose as to whether a granted patent based on a divisional application could be amended in the opposition phase in order to overcome the objection under Article 100(c) in combination with Article 76(1) EPC. This issue became of relevance as a consequence of the referral to the Enlarged Board of Appeal (G 1/05, see decision T 39/03 – 3.4.2 dated 26 August 2005), which

Dans sa décision, la division d'opposition a aussi objecté que la revendication 1 de la requête principale couvrirait des modes de réalisation dans lesquels un interstice visible pouvait subsister après la pose initiale des panneaux de sol (cf. par exemple le dernier paragraphe du point 2.1.2 des motifs, page 13 de la décision), et que ces modes de réalisation n'auraient pas résolu le problème défini à la page 3 de la description de la demande initiale.

La division d'opposition a estimé que la caractéristique i3) de la revendication 1 :

"dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) sont configurés de sorte à ce que les panneaux (1) à l'état accouplé, aux bords concernés, se raccordent sans jeu"

ne mentionnait ni l'absence d'interstices, ni la manière d'empêcher leur formation ultérieure.

La décision dans son ensemble montre que la division d'opposition estimait que pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, la caractéristique i 3) figurant dans la revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire devait être incluse dans la revendication indépendante 1.

La caractéristique i3) s'énonce comme suit :

"dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) entraînent un verrouillage réciproque, sans jeu, dans toutes les directions du plan perpendiculaire aux bords des panneaux, de sorte à empêcher la formation d'interstices à la surface du recouvrement de sol."

3. Pendant la procédure de recours, la question s'est posée de savoir si un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire pouvait être modifié dans la phase d'opposition afin de remédier à l'objection au titre de l'article 100c) ensemble l'article 76(1) CBE. Cette question est devenue pertinente suite à la saisine de la Grande Chambre de recours (G 1/05, cf. décision T 39/03 – 3.4.2 en date du 26 août

aufwirft, wenn auch im Kontext des Prüfungsverfahrens.

3.1 Dem vorliegenden Fall liegt in Bezug auf die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ folgender Sachverhalt zu Grunde:

Im Einspruchsverfahren wurde Absatz **[0016]** aus der Beschreibung des Patents in der erteilten Fassung gestrichen.

Dieser Absatz war in der Teilanmeldung in der eingereichten Fassung enthalten (siehe Absatz **[0017]** der veröffentlichten Anmeldung), nicht aber in der früheren Anmeldung WO-A-97/47834.

Die Kammer gelangte aus den folgenden Gründen zu dem Schluss, dass in dem genannten Absatz mindestens ein Merkmal enthalten ist, das einen Gegenstand definiert, der über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht.

Dieses Merkmal betrifft den Winkel A, der so definiert ist, dass er zwischen der von den Kontaktflächen der Verriegelungselemente gebildeten Berührungslinie L und der Unterseite der Fußbodenpaneele liegt, und der in den Abbildungen 7, 9 und 23 dargestellt ist. Laut Absatz **[0017]**, Spalte 3, Zeilen 51 bis 56 der veröffentlichten Teilanmeldung (EP-A-1 024 234) und Absatz **[0016]**, Spalte 3, Zeilen 50 bis 55 der Patentschrift ist der Wert des Winkels A "anders als 90 Grad" definiert, während er in der früheren Anmeldung (WO-A-97/47834) entweder kleiner als 90 Grad (Ausführungsform in den Abbildungen 5 bis 7 sowie zum Beispiel Seite 13, Zeile 16 und Seite 14, Zeilen 27 bis 29) oder genau 90 Grad (Ausführungsform in Abbildung 8) war.

Demnach wurde der Gegenstand insofern erweitert, als die neuen Ausführungsformen einen Winkel A aufweisen, der größer als 90 Grad ist.

3.2 Die Argumentation der Beschwerdeführerin I, dass der Fachmann durch ein Merkmal, das einen Winkel anders als 90 Grad definiere, keine neuen Angaben erhalte, ist nicht überzeugend. Wie die Beschwerdeführerin II bemerkte, scheint ein Winkel A, der größer als 90 Grad ist, eine seitliche Einrastverbin-

raises in question (1) a similar point of law, but in the context of examination proceedings.

3.1 In the present case, the facts relating to the requirements of Article 76(1) EPC are as follows.

During the opposition procedure, paragraph **[0016]** of the description of the patent as granted was deleted.

This paragraph was part of the divisional application, as filed, (see paragraph **[0017]** of the published application) but was not present in the earlier application WO-A-97/47834.

For the following reasons, the Board considers that there is at least one feature present in said paragraph, which defines subject-matter extending beyond the content of the earlier application.

The feature concerned is the angle (A), which is defined as being between the tangent line (L) determined by the contact surfaces of the locking elements and the underside of the floor panels; this angle is illustrated in figures 7, 9 and 23. In paragraph **[0017]**, column 3, lines 51 to 56 of the published divisional application (EP-A-1 024 234), and in paragraph **[0016]**, column 3, lines 50 to 55 of the patent specification, the value of angle (A) is defined as being "different from 90 degrees", whereas in the earlier application (WO-A-97/47834), the angle (A) was either defined as being smaller than 90 degrees (embodiment of figures 5 to 7 and for instance page 13, line 16, and page 14, lines 27 to 29), or as being 90° (embodiment of figure 8).

The extended subject-matter thus resides in the new embodiments having an angle (A) greater than 90 degrees.

3.2 The arguments of Appellant I, that the feature defining an angle different from 90 degrees did not provide the skilled person with new information, are not convincing. As observed by Appellant II, it would seem possible to permit a lateral snap-in connection or an angling engagement of the panel

2005), qui pose, dans la question (1), une question de droit similaire, mais dans le contexte de la procédure d'examen.

3.1 Dans la présente espèce, les faits concernant les exigences de l'article 76(1) CBE sont les suivants.

Pendant la procédure d'opposition, le paragraphe **[0016]** de la description du brevet tel que délivré a été supprimé.

Ce paragraphe faisait partie de la demande divisionnaire telle que déposée (cf. paragraphe **[0017]** de la demande publiée), mais n'était pas présent dans la demande initiale WO-A-97/47834.

Pour les motifs ci-dessous, la Chambre considère que le paragraphe précité renferme au moins une caractéristique qui étend l'objet au-delà du contenu de la demande initiale.

La caractéristique en question est l'angle (A), défini comme étant l'angle entre la ligne tangente (L) déterminée par les surfaces de contact des éléments de verrouillage et le dessous des panneaux de sol ; cet angle est représenté dans les figures 7, 9 et 23. Au paragraphe **[0017]**, colonne 3, lignes 51 à 56, de la demande divisionnaire publiée (EP-A-1 024 234) et au paragraphe **[0016]**, colonne 3, lignes 50 à 55 du fascicule de brevet, l'angle (A) est défini comme étant "non égal à 90 degrés", tandis que dans la demande initiale (WO-A-97/47834), l'angle (A) est soit défini comme étant inférieur à 90 degrés (mode de réalisation des figures 5 à 7, et, par exemple, page 13, ligne 16, et page 14, lignes 27 à 29), soit comme étant égal à 90 degrés (mode de réalisation de la figure 8).

L'extension de l'objet de la demande provient donc des nouveaux modes de réalisation présentant un angle (A) supérieur à 90 degrés.

3.2 L'argument du requérant I selon lequel la caractéristique consistant à définir un angle non égal à 90 degrés n'apporte aucun enseignement nouveau à l'homme du métier, n'est pas convaincant. Comme le fait observer le requérant II, il est concevable d'obtenir une connexion latérale par encliquetage

dung oder eine Schwenkverbindung der Kupplungsteile der Paneele zuzulassen.

Folglich impliziert "anders als 90 Grad" für den Fachmann nicht automatisch "kleiner als 90 Grad". Da der Winkel A, wie in den Abbildungen 7, 9 und 23 gezeigt, immer als der im Gegenuhrzeigersinn von der horizontalen Ebene und der Berührungslinie L beschriebene Winkel dargestellt wird, kann diese Definition nicht, wie von der Beschwerdeführerin I vorgeschlagen, unter Hinweis auf den Komplementärwinkel ausgelegt werden.

3.3 Die Kammer gelangt daher zu dem Ergebnis, dass weder die am Anmeldetag eingereichte Fassung der Teilanmeldung noch die erteilte Fassung des Patents die Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ erfüllen.

4. Diese Feststellung ist relevant für die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Form gemäß einem der von der Beschwerdeführerin I eingereichten Anträge, und zwar ungeachtet möglicher weiterer Einwände nach Artikel 76 (1) EPÜ zu den Ansprüchen oder Teilen der Beschreibung.

5. Vorlage

5.1 Gemäß Artikel 100 EPÜ, der folgenden Wortlaut hat:

"Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass

a) ...

b) ...

c) der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer europäischen Teilanmeldung ... beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht."

stellt eine Verletzung dieser Bestimmung, die genau dem Wortlaut des Artikels 76 EPÜ entspricht, ausdrücklich einen Einspruchsgrund gegen ein auf eine Teilanmeldung erteiltes europäisches Patent dar.

In der Entscheidung G 1/95 (ABI. EPA 1996, 615, siehe Nrn. 4.1 und 4.2 der Gründe) legte die Große Beschwerdekammer Artikel 100 EPÜ

couplings with an angle (A) greater than 90 degrees.

Accordingly, the skilled person would not implicitly and automatically read "different from 90 degrees" as meaning "smaller than 90 degrees". Since angle (A), as illustrated in figures 7, 9 and 23, is always shown as the angle formed in counter clockwise direction between the horizontal plane and the tangent line (L), there is no room for interpretation of this definition as suggested by Appellant I by referring to the complementary angle.

3.3 The Board therefore concludes that the requirements of Article 76(1) EPC were neither met by the divisional application at its filing date, nor by the patent as granted.

4. This conclusion is relevant to the maintenance of the patent in amended form according to any one of the requests filed by Appellant I irrespective of any other possible objections under Article 76(1) EPC concerning the claims or other parts of the description.

5. Referral

5.1 Having regard to the wording of Article 100 EPC which reads:

"Opposition may only be filed on the grounds that:

(a) ...

(b) ...

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or if the patent was granted on a divisional application ..., beyond the content of the earlier application as filed.",

the infringement of this provision, which corresponds exactly to the wording of Article 76 EPC, constitutes *expressis verbis* a ground of opposition to a European patent granted on a divisional application.

In G 1/95 (OJ EPO 1996, 615, see paragraphs 4.1 and 4.2 of the Reasons) the Enlarged Board of appeal construed the function of Article 100 EPC as being to

ou un engagement oblique de deux à deux des panneaux avec un angle (A) supérieur à 90 degrés.

Par conséquent, pour l'homme du métier cela n'implique pas automatiquement que "non égal à 90 degrés" signifie "inférieur à 90 degrés". Etant donné que l'angle (A), représenté dans les figures 7, 9 et 23, apparaît toujours comme l'angle formé dans le sens antihoraire entre le plan horizontal et la ligne tangente (L), la marge d'interprétation suggérée par le requérant I lorsqu'il se réfère à l'angle complémentaire n'existe pas.

3.3 La Chambre conclut donc que ni la demande divisionnaire à sa date de dépôt, ni le brevet tel que délivré ne satisfont aux exigences de l'article 76(1) CBE.

4. Cette conclusion est importante pour le maintien du brevet sous une forme modifiée selon l'une quelconque des requêtes déposées par le requérant I, indépendamment de tout autre objection éventuelle au titre de l'article 76(1) CBE à l'encontre des revendications ou d'autres parties de la description.

5. Saisine

5.1 Eu égard à l'article 100 CBE qui s'énonce comme suit :

"L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

a) ...

b) ...

c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ..., au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.",

la violation de cette disposition, qui correspond exactement au libellé de l'article 76 CBE, constitue expressément un motif d'opposition au brevet européen délivré sur la base d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire G 1/95 (JO OEB 1996, 615, points 4.1 et 4.2 des motifs), la Grande Chambre de recours a estimé que l'article 100 CBE visait à présenter,

dahingehend aus, dass dieser im Rahmen des Übereinkommens limitierend regeln solle, auf welche Rechtsgrundlagen, d. h. auf welche Einwände, ein Einspruch gestützt werden kann.

Zu jedem in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgrund gebe es ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ, das im Erteilungsverfahren erfüllt werden müsse.

Insbesondere beziehe sich der Einspruchsgrund in Artikel 100 c) EPÜ auf eine einzelne, klar abgegrenzte Rechtsgrundlage für den Einspruch, nämlich unzulässige Erweiterung vor der Erteilung.

Gemäß Artikel 123 EPÜ in Verbindung mit Regel 57a EPÜ kann der Patentinhaber ein europäisches Patent hingegen nach der Erteilung ändern, soweit die Änderung durch einen der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe, d. h. auch durch einen der oben genannten Einspruchsgründe nach Artikel 100 c) EPÜ, veranlasst ist.

Eine rein syllogistische Betrachtung des Artikels 100 in Verbindung mit Regel 57a EPÜ würde zu dem logischen Schluss führen, dass der Patentinhaber sein Patent ändern kann, um den Einwand auszuräumen, dass die Teilanmeldung, auf der es beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dieses Recht wurde von den Beschwerdekammern nach der ständigen Rechtsprechung anerkannt und umgesetzt.

5.2 Dennoch legte die Kammer 3.4.02 in ihrer Entscheidung T 39/03 vom 26. August 2005 der Großen Beschwerdekammer die folgende erste Rechtsfrage vor:

"1. Kann eine Teilanmeldung, die den Erfordernissen des Artikel 76 (1) EPÜ nicht genügt, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht, später geändert werden, um sie zu einer gültigen Teilanmeldung zu machen?"

5.3 Die Vorlage G 1/05 bezieht sich zwar auf die entsprechende Nichterfüllung der Erfordernisse des Artikels 76 (1) EPÜ, betrifft jedoch nur das Prüfungsverfahren.

provide, within the framework of the Convention, a limited number of legal bases, i.e. a limited number of objections on which an opposition can be based.

All grounds for opposition mentioned in Article 100 EPC have their counterpart in other Articles of the EPC, which have to be met during the procedure up to grant.

In particular, the grounds of opposition in Article 100(c) EPC relates to a single separate and clearly delimited legal basis on which an opposition can be based, i.e. unallowable amendment before grant.

On the other hand, Article 123 EPC, in conjunction with Rule 57a EPC, allows the proprietor to amend a European patent after it has been granted, provided that the amendment is occasioned by one of the grounds of opposition specified in Article 100 EPC, i.e. including the aforesaid grounds set out in Article 100(c) EPC.

A purely syllogistic approach would then lead to the logical conclusion, from the combination of Article 100 and Rule 57a EPC, that the proprietor may amend his patent, in order to overcome the objection that the divisional application on which it was granted extended beyond the content of the earlier application as filed. This right has been constantly acknowledged and put into practice by the Boards of Appeal.

5.2 Nevertheless the following first question of law was referred to the Enlarged Board of Appeal by Board 3.4.02 in their decision T 39/03 dated 26 August 2005:

"(1) Can a divisional application which does not meet the requirements of Article 76(1) EPC because, at its actual filing date, it extends beyond the content of the earlier application, be amended later in order to make it a valid divisional application?"

5.3 Although this referral in G 1/05 deals with the corresponding deficiency in respect of the requirements of Article 76(1) EPC, it applies only to examination proceedings.

dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition.

Tous les motifs d'opposition cités à l'article 100 CBE se retrouvent dans d'autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance.

En particulier, les motifs d'opposition visés à l'article 100(c) CBE correspondent à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance.

En revanche, l'article 123 CBE, ensemble la règle 57bis CBE, autorise le titulaire à modifier son brevet européen après la délivrance, à condition que la modification repose sur un des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, c.-à-d. également sur l'un des motifs visés à l'article 100(c) CBE.

Suivant une approche purement syllogistique, en combinant l'article 100 et la règle 57bis CBE, le titulaire est logiquement autorisé à modifier son brevet afin d'échapper à l'objection selon laquelle la demande divisionnaire ayant servi de base à la délivrance dudit brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Ce droit a constamment été reconnu et appliqué par les chambres de recours.

5.2 Néanmoins, une première question de droit a été soumise à la Grande Chambre de recours par la chambre 3.4.02, dans sa décision T 39/03 en date du 26 août 2005 :

"(1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale, peut-elle faire l'objet ultérieurement de modifications qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?"

5.3 Bien que cette saisine dans l'affaire G 1/05 porte sur l'irrégularité correspondante eu égard aux exigences de l'article 76(1) CBE, elle ne s'applique qu'à la procédure d'examen.

Es ist nicht im Interesse einer geordneten Rechtspflege, einer künftigen Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in irgendeiner Weise vorzugreifen. Es ist auch nicht angemessen, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis diese Entscheidung ergangen ist, da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die erste in G 1/05 vorgelegte Rechtsfrage (siehe oben) verneint wird. In diesem Fall bliebe die mit der vorliegenden Sache befasste Kammer weiterhin mit der wichtigen Rechtsfrage konfrontiert, ob ein erteiltes Patent, d. h. ein Rechtstitel für geistiges Eigentum, wie eine Anmeldung geändert werden kann. Diese Frage zu beantworten noch während die genannte Vorlage anhängig ist, käme einem Eingriff in die der Großen Beschwerdekammer durch die einschlägigen Rechtstexte verliehenen Kompetenz gleich.

5.4 Aus diesen Gründen legt die Kammer der Großen Beschwerdekammer von Amts wegen die folgende Rechtsfrage vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Der Großen Beschwerdekammer wird folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Patent, das auf eine Teilanmeldung erteilt wurde, die den Erfordernissen des Artikels 76 (1) EPÜ nicht genügte, weil sie zum Zeitpunkt ihrer Einreichung über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausging, im Einspruchsverfahren so geändert werden, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ entkräftet wird und damit die genannten Erfordernisse erfüllt sind?

It is in the interest of the proper administration of justice not to prejudge in any way a future decision of the Enlarged Board. It is also not appropriate to suspend the appeal proceedings until said decision had been reached, since the possibility that the first question in G 1/05 (above) be answered in the negative cannot be excluded. If that were to be the outcome of G 1/05, the present Board would remain confronted with the important point of law of the possible prohibition on amending a granted patent, i.e. a title deed to intellectual property, as compared with an application. To answer the question while the aforesaid referral is still pending would, in fact, amount to an usurpation of the competence "ratione legis" of the EBA.

5.4 The present Board therefore refers the following question to the Enlarged Board of Appeal of its own motion.

Order

For these reasons it is decided that:

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Can a patent which has been granted on a divisional application which did not meet the requirements of Article 76(1) EPC because at its actual date of filing it extended beyond the content of the earlier application, be amended during opposition proceedings in order to overcome the ground of opposition under Article 100(c) EPC and thereby fulfil said requirements?

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe de n'anticiper en aucune façon une décision de la Grande Chambre de recours. Il est également inapproprié de suspendre la procédure de recours jusqu'à ce que ladite décision ait été rendue, car on ne peut exclure qu'il soit répondu par la négative à la première question soumise dans l'affaire G 1/05 (cf. plus haut). Le cas échéant, la présente Chambre resterait confrontée à l'importante question de droit concernant l'interdiction éventuelle de modifier un brevet délivré, c.-à-d. un titre de propriété intellectuelle, à l'instar d'une demande de brevet. Répondre à cette question pendant que la saisine est en instance équivaldrait à usurper la compétence "ratione legis" de la Grande Chambre de recours.

5.4 La Chambre soumet donc d'office la question suivante à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il, dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'article 100(c) CBE, et ainsi satisfasse auxdites exigences ?