

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.2.06 vom 28. Juni 2007  
T 263/05 – 3.2.06<sup>1</sup>**  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: P. Alting Van Geusau  
Mitglieder: M. Harrison  
K. Garnett

**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
Bayerische Motoren Werke Aktien-  
gesellschaft  
**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
KUKA Schweißanlagen GmbH  
**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
TRUMPF Laser- und Systemtechnik  
GmbH  
**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI  
KAISHA

**Stichwort:** Laserschweißen/  
HONDA GIKEN KOGYO K. K.

**Artikel:** 54 (1), 56, 84, 111 (1) und  
114 (1) EPÜ 1973  
**Regel:** 27 (1) b) und c), 29 (2), 57a, 61a  
und 76 (1) EPÜ 1973  
**Artikel** 10a (1) und (2) sowie 10b (3)  
VOBK

**Schlagwort:** "Neuheit und erfinde-  
rische Tätigkeit eines unabhängigen  
Anspruchs und der davon abhängi-  
gen Ansprüche (bejaht)" – "nach  
Regel 57a oder 29 (2) EPÜ unzuläs-  
sige Änderungen (verneint)" – "Ände-  
rungen der Beschreibung (zulässig)"  
– "Änderung des Vorbringens eines  
Beteiligten zur Einführung eines  
neuen Arguments nach Einreichung  
seiner Erwiderung (unzulässig)" –  
"Umfang der Verpflichtung der Be-  
schwerdekammer, die Ansprüche von  
Amts wegen zu prüfen (Art. 114 (1)  
EPÜ)" – "Umfang der Befugnis  
der Beschwerdekammer nach Arti-  
kel 111 (1) EPÜ, eine Sache von Amts  
wegen an die Einspruchsabteilung  
zurückzuverweisen" – "Zurückverwei-

<sup>1</sup> Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abge-  
druckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung  
in der Verfahrenssprache ist bei der Informations-  
stelle des EPA in München gegen Zahlung einer  
Fotokopiergebühr von 0,70 EUR pro Seite erhält-  
lich.

## Decisions of the Boards of Appeal

**Decision of Technical  
Board of Appeal 3.2.06  
dated 28 June 2007  
T 263/05 – 3.2.06<sup>1</sup>**  
(Language of the proceedings)

Composition of the board:  
Chairman: P. Alting Van Geusau  
Members: M. Harrison  
K. Garnett

**Opponent/Appellant:** Bayerische  
Motoren Werke Aktiengesellschaft  
**Opponent/Appellant:**  
KUKA Schweissanlagen GmbH  
**Opponent/Appellant:**  
TRUMPF Laser- und Systemtechnik  
GmbH  
**Patent proprietor/Appellant:**  
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI  
KAISHA

**Headword:** Laser welding/  
HONDA GIKEN KOGYO K.K.

**Article:** 54(1), 56, 84, 111(1), 114(1)  
EPC 1973  
**Rule:** 27(1)(b), 27(1)(c), 29(2), 57a, 61a,  
76(1) EPC 1973  
**RPBA Art.** 10a(1), 10a(2) and 10b(3)

**Keyword:** "Novelty and inventive  
step of one independent claim and  
its dependent claims (yes)" –  
"Amendments prohibited by Rules 57a  
or 29(2) EPC (no)" – "Amendments to  
description (allowed)" – "Amendment  
of a party's case to introduce a new  
line of argument in appeal proceed-  
ings after filing of reply (not allowed)"  
– "Extent of duty of board of appeal  
to examine claims *ex officio*  
(Article 114(1) EPC)" – "Extent of  
power of Board acting *ex officio*  
under Article 111(1) EPC to remit a  
case to the opposition division" –  
"Remittal of case to Opposition  
Division (no)" – "Requests to record  
matters in minutes (refused)"

<sup>1</sup> This is an abridged version of the decision. A copy  
of the full text in the language of proceedings may  
be obtained from the EPO Information Desk in  
Munich on payment of a photocopying fee of  
EUR 0.70 per page.

## Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.06,  
en date du 28 juin 2007  
T 263/05 – 3.2.06<sup>1</sup>**  
(Traduction)

Composition de la Chambre :  
Président : P. Alting Van Geusau  
Membres : M. Harrison  
K. Garnett

**Opposant /Requérant :** Bayerische  
Motoren Werke Aktiengesellschaft  
**Opposant /Requérant :**  
KUKA Schweissanlagen GmbH  
**Opposant /Requérant :**  
TRUMPF Laser- und Systemtechnik  
GmbH  
**Titulaire du brevet/Requérant :**  
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI  
KAISHA

**Référence :** Soudage au laser/  
HONDA GIKEN KOGYO K.K.

**Article :** 54(1), 56, 84, 111(1), 114(1)  
CBE 1973  
**Règle :** 27(1)(b), 27(1)(c), 29(2), 57bis,  
61bis, 76(1) CBE 1973  
**RPCR Art.** 10bis(1), 10bis(2) et 10ter(3)

**Mot-clé :** "Nouveauté et activité inven-  
tive d'une revendication indépendante  
et de ses revendications dépendantes  
(oui)" – "Modifications interdites par  
les règles 57bis ou 29(2) CBE (non)" –  
"Modifications de la description  
(admises)" – "Modification des  
moyens d'une partie pour introduire  
une nouvelle argumentation dans  
la procédure de recours après le  
dépôt d'une réponse (non admise)" –  
"Obligation qu'a la chambre de  
recours d'examiner d'office des  
revendications (article 114(1) CBE)" –  
"Etendue du pouvoir qu'a la chambre,  
au titre de l'article 111(1) CBE, de  
renvoyer d'office une affaire à la  
division d'opposition" – "Renvoi  
d'une affaire à la division d'opposition

<sup>1</sup> Seul un extrait de la décision est publié. Une copie  
de la décision complète dans la langue de la  
procédure peut être obtenue auprès du service  
d'information de l'OEB à Munich moyennant  
versement d'une taxe de photocopie de 0,70 EUR  
par page.

**sung der Sache an die Einspruchs-  
abteilung (verneint)" – "Anträge auf  
Aufnahme von Sachverhalten in die  
Niederschrift (abgelehnt)"**

**Leitsätze**

*I. Regel 57a EPÜ verbietet es nicht, ein erteiltes Patent mit einem einzigen unabhängigen Anspruch so zu ändern, dass mehrere unabhängige Ansprüche eingeführt werden, wenn die Änderung eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund ist (Nr. 4.8 der Entscheidungsgründe).*

*II.1 Regel 29 (2) EPÜ ist im Einspruchsverfahren nicht anwendbar, um die Änderung eines erteilten Patents zu verbieten, wenn von den geänderten Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie dieser Regel genügen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn Regel 29 (2) EPÜ den Patentinhaber anderenfalls zwingen würde, einen potenziell zulässigen Gegenstand aufzugeben, der in den Ansprüchen in der erteilten Fassung bereits enthalten war (Nr. 5.16 der Entscheidungsgründe).*

*II.2 Es sind keine Umstände vorgesehen, unter denen Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren in irgendeiner Weise anwendbar wäre. Ist eine Änderung der Ansprüche angesichts der Einspruchsgründe für notwendig und zweckmäßig befunden worden, so wäre es unsinnig, das zusätzliche Erfordernis aufzustellen, dass die Änderung der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ genügen muss (Nr. 5.19 der Entscheidungsgründe).*

*III.1 Nach Artikel 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern muss ein Verfahrensbeteiligter, aus dessen Sicht eine angefochtene Entscheidung aus einem Grund bestätigt werden soll, der von der Einspruchsabteilung noch nicht berücksichtigt wurde, in seiner Erwiderung auf die Beschwerde seinen vollständigen Sachvortrag in Bezug auf diesen zusätzlichen Grund einschließlich aller angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel darlegen. Anderenfalls steht es im Ermessen der Kammer, ob sie diesen zusätzlichen Grund als Änderung des Vorbringens des Beteiligten zulässt und berücksichtigt (Nr. 7.10 der Entscheidungsgründe).*

*III.2 Eine Beschwerdekammer ist nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen verpflichtet, geänderte Ansprüche zu*

**Headnote**

*I. Rule 57a EPC does not prohibit an amendment to a granted patent containing a single independent claim whereby a plurality of independent claims are introduced if the amendment is a necessary and appropriate response to a ground of opposition. (Reasons 4.8)*

*II.1 Rule 29(2) EPC does not apply in opposition proceedings to prohibit an amendment to a granted patent if it would be unreasonable to demand of the amended claims that they comply with this rule. This condition is satisfied in a case where otherwise Rule 29(2) EPC would force the proprietor to abandon potentially valid subject-matter already contained in the granted claims. (Reasons 5.16)*

*II.2 No circumstances are envisaged in which Rule 29(2) EPC would be of any application in opposition proceedings. Once an amendment to the claims has been established to be necessary and appropriate having regard to grounds of opposition, it would be unreasonable to impose the additional requirement that the amendment complies with the purely administrative provisions of Rule 29(2) EPC. (Reasons 5.19)*

*III.1 Article 10a(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal requires that a party wishing to argue that a decision under appeal should be upheld for a reason additional to the reason(s) already relied on by the Opposition Division, must, in its reply to the appeal, set out its complete case in respect of this additional reason, together with all facts, arguments and evidence relied upon. Otherwise such additional reason will only be admitted and considered at the Board's discretion by way of an amendment to the party's case. (Reasons 7.10)*

*III.2 A Board of Appeal has an ex officio duty under Article 114(1) EPC to examine amended claims, but only for prima*

**(non)" – "Requêtes demandant la  
consignation d'éléments dans le  
procès-verbal (rejetées)"**

**Sommaire**

*I. La règle 57bis CBE n'interdit pas, pour modifier un brevet délivré comprenant une seule revendication indépendante, d'introduire plusieurs revendications indépendantes, pour autant que la modification soit une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. (Point 4.8 des motifs)*

*II.1 La règle 29(2) CBE ne s'applique pas dans la procédure d'opposition pour empêcher la modification d'un brevet délivré, s'il serait déraisonnable d'exiger que les revendications telles que modifiées soient conformes à cette règle. Cette condition est remplie lorsque l'application de la règle 29(2) CBE contraindrait le titulaire du brevet à abandonner un objet potentiellement valable déjà contenu dans les revendications telles que délivrées. (Point 5.16 des motifs)*

*II.2 La Chambre n'envisage pas de circonstances dans lesquelles la règle 29(2) CBE serait en quelque façon applicable dans une procédure d'opposition. Une fois établi qu'une modification des revendications est nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il serait déraisonnable d'imposer comme condition supplémentaire que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE. (Point 5.19 des motifs)*

*III.1 L'article 10bis(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose qu'une partie souhaitant le maintien d'une décision attaquée pour un motif s'ajoutant à ceux déjà invoqués par la division d'opposition est tenue, dans sa réponse au recours, d'exposer l'ensemble des moyens relatifs à ce motif supplémentaire, ainsi que tous les faits, arguments et preuves sur lesquels elle s'appuie. Faute de quoi, un tel motif supplémentaire ne sera admis et examiné par la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'à titre de modification des moyens de la partie. (Point 7.10 des motifs)*

*III.2 Une chambre de recours, au titre de l'article 114(1) CBE, doit examiner d'office les revendications modifiées,*

prüfen; diese Prüfung ist allerdings auf offenkundige Verstöße gegen das EPÜ begrenzt (Nr. 7.15 der Entscheidungsgründe).

*III.3 Eine Beschwerdekammer sollte in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann von ihrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ Gebrauch machen, eine Sache von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, wenn ihr im Beschwerdeverfahren zumindest Hinweise darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angefochtenen Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig sind (Nr. 7.16 der Entscheidungsgründe).*

*IV. In der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer sind die Anträge der Beteiligten aufzuführen, über die die Beschwerdekammer zu entscheiden hat, also z. B. Anträge zur Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Beschwerde, Anträge zur Fassung, in der das Patent nach Auffassung des Patentinhabers aufrechterhalten werden soll, Anträge auf Zurückverweisung der Sache oder Anträge bezüglich der Beschwerdegebühren oder Verfahrenskosten. Ferner sind in der Niederschrift spezielle Erklärungen festzuhalten, die Einfluss auf die Definition des Erfindungsgegenstands haben, wie z. B. Verzichtserklärungen, sofern sie für die zu treffende Entscheidung relevant sind. Nicht in die Niederschrift aufzunehmen sind die Argumente der Beteiligten oder in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärungen oder Einlassungen, die einem Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen erscheinen, für die von der Kammer zu treffende Entscheidung aber unwesentlich sind, weil solche Erklärungen oder Einlassungen nicht zum "wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung" oder zu "den rechtserheblichen Erklärungen" im Sinne der Regel 76 (1) EPÜ gehören (Nrn. 8.5 – 8.8 der Entscheidungsgründe).*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einspruchsabteilung stellte in ihrer Zwischenentscheidung vom 20. Januar 2005 fest, dass das europäische Patent Nr. 0 857 536 in der gemäß dem zweiten Hilfsantrag der Patentinhaberin geänderten Fassung den Erfordernissen des Europäischen Patentübereinkommens genüge.

*facie non-compliance with the EPC. (Reasons 7.15)*

*III.3 A Board of Appeal's power under Article 111(1) EPC, ex officio, to remit the case to the Opposition Division for further prosecution should only be exercised in a case such as the present one if, as a minimum, there are materials before it in the appeal proceedings which indicate that one or more of the claims under attack in the appeal proceedings are prima facie highly unlikely to be valid. (Reasons 7.16)*

*IV. The minutes of oral proceedings before the Boards of Appeal should record the requests of the parties on which a decision of the Board is required, such as the allowability or otherwise of the appeal, the form in which the proprietor seeks maintenance of the patent, requests for remittal of the case or relating to appeal fees or costs. The minutes should also record specific statements which have an impact on the definition of the subject-matter, such as statements of surrender or abandonment of subject-matter, where these are relevant to the decision to be taken. The arguments of the parties should not be recorded in the minutes, nor should statements or admissions made in oral proceedings which a party considers will be of use to it in any subsequent proceedings in national courts but which have no bearing on the decision which the Board is required to make, such statements or admissions constituting neither "essentials of the proceedings" nor "relevant statements" within the meaning of Rule 76(1) EPC. (Reasons 8.5 – 8.8)*

#### **Summary of facts and submissions**

I. In its interlocutory decision of 20 January 2005, the Opposition Division found that European patent number 0 857 536, as amended in accordance with the proprietor's second auxiliary request, met the requirements of the European Patent Convention.

*mais seulement lorsqu'il y a présomption d'infraction à la CBE. (Point 7.15 des motifs)*

*III.3 Le pouvoir qu'a une chambre de renvoyer d'office l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner au titre de l'article 111(1) CBE, ne doit s'exercer, dans un cas tel que la présente espèce, que si lui sont présentés, au cours de la procédure de recours, au moins des éléments indiquant qu'il existe une forte présomption de non-validité pour une ou plusieurs des revendications attaquées dans la procédure de recours (Point 7.16 des motifs)*

*IV. Les procès-verbaux des procédures orales devant les chambres de recours doivent consigner les requêtes des parties qui appellent une décision de la chambre, telles que la recevabilité ou la non-recevabilité du recours, la forme dans laquelle le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet, les requêtes en renvoi de l'affaire ou relatives aux taxes et frais de recours. Le procès-verbal doit également faire état des déclarations spécifiques qui ont une incidence sur la définition de l'objet, telles que les déclarations de renonciation ou d'abandon de l'objet, lorsque celles-ci sont en rapport avec la décision à prendre. Les arguments des parties ne doivent pas figurer au procès-verbal, ni les déclarations ou aveux, faits en procédure orale, qu'une partie juge utiles en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, mais qui n'ont pas d'incidence sur la décision que doit prendre la chambre, ces déclarations ou aveux ne constituant ni "l'essentiel de la procédure", ni des "déclarations pertinentes" au sens de la règle 76(1) CBE. (Points 8.5 à 8.8 des motifs)*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Dans sa décision intermédiaire du 20 janvier 2005, la division d'opposition a estimé que le brevet européen numéro 0 857 536, modifié suivant la deuxième requête subsidiaire du titulaire du brevet, satisfaisait aux exigences de la Convention sur le brevet européen.

Den Hauptantrag der Patentinhaberin wies sie zurück, und zwar nach Regel 57a EPÜ, weil er trotz nur eines unabhängigen Anspruchs im erteilten Patent zwei unabhängige Ansprüche enthalte, sowie nach Regel 29 (2) in Verbindung mit Artikel 84 EPÜ, weil er zwei unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie enthalte, deren Gegenstand nicht unter die in Regel 29 (2) a) bis c) EPÜ genannten Ausnahmen falle.

II. Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein und beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß dem Hauptantrag oder hilfsweise gemäß verschiedenen Hilfsanträgen. Der Hauptantrag umfasste einen Satz von vierzehn Ansprüchen mit den unabhängigen Ansprüchen 1 und 8, wobei Anspruch 1 eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 5 und Anspruch 8 eine Kombination aus den erteilten Ansprüchen 1 und 7 war. Dieser Hauptantrag war mit dem von der Einspruchsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrag identisch.

III. Die Einsprechenden I, II und III legten ebenfalls Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein und beantragten den Widerruf des Patents.

IV. Nur die Einsprechenden I und II reichten eine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein. Keine der Einsprechenden brachte Argumente gegen die Neuheit oder den erfinderischen Charakter von Anspruch 8 des Hauptantrags der Patentinhaberin vor. Die Einsprechende III reichte keine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein.

V. In ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer den Beteiligten unter anderem mit, dass die in Bezug auf Regel 29 (2) EPÜ aufgeworfene Frage erörtert würde, falls der Gegenstand des Anspruchs 1 für neu und erfinderisch befunden werde. Bezüglich der Neuheit stellte die Kammer fest, dass die Einsprechende keine Beweise vorgelegt hätte, dass die aus dem Stand der Technik bekannten Abtastköpfe schwenk- oder drehbar seien. Außerdem forderte sie die Beteiligten auf, sich zur Möglichkeit einer

The Opposition Division rejected the proprietor's main request on the basis of Rule 57a EPC because of the use of two independent claims, compared to only one independent claim in the granted patent, and on the basis of Rule 29(2) EPC in combination with Article 84 EPC, because of the presence of two independent claims in the same category, where the subject-matter of the two independent claims did not fall under any of the exceptions listed in sub-paragraphs (a), (b) or (c) of Rule 29(2) EPC.

II. The proprietor filed an appeal, requesting maintenance of the patent in an amended form according to its main request or alternatively based on a series of auxiliary requests. The main request contained a set of fourteen claims including independent claims 1 and 8, claim 1 being a combination of granted claims 1 and 5, and claim 8 being a combination of granted claims 1 and 7. This main request was identical to the main request rejected by the Opposition Division.

III. Each of the Opponents I, II and III also filed an appeal against the Opposition Division's decision, requesting revocation of the patent.

IV. Only Opponents I and II filed a response to the proprietor's appeal. With regard to the proprietor's main request, neither opponent filed arguments against novelty or inventive step in respect of claim 8. Opponent III filed no response to the proprietor's appeal.

V. With its summons to oral proceedings, the Board *inter alia* noted that the matter of Rule 29(2) EPC would be taken up if the subject-matter of claim 1 were found to be novel and inventive. Concerning novelty, the Board noted that the opponents had provided no evidence that scan heads of the prior art were adjustable or rotatable. Further, the parties were invited to comment on the possibility of remittal to the first instance since the subject-matter of independent claim 8 had not been examined by the Opposition Division.

La division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire du brevet sur la base de la règle 57bis CBE en raison de l'emploi de deux revendications indépendantes, alors qu'il n'y avait qu'une seule revendication indépendante dans le brevet tel que délivré, et sur la base de la règle 29(2) CBE ensemble l'article 84 CBE, en raison de la présence de deux revendications indépendantes de la même catégorie là où l'objet des deux revendications indépendantes ne relevait d'aucune des exceptions citées aux alinéas a), b) ou c) de la règle 29(2) CBE.

II. Le titulaire du brevet a formé un recours demandant le maintien du brevet sous une forme modifiée conformément à sa requête principale, ou sur la base d'une série de requêtes subsidiaires. La requête principale contenait un jeu de quatorze revendications comprenant les revendications indépendantes 1 et 8, la revendication 1 étant une combinaison des revendications 1 et 5 du brevet tel que délivré et la revendication 8 étant une combinaison des revendications 1 et 7 du brevet tel que délivré. Cette requête principale était identique à la requête principale rejetée par la division d'opposition.

III. Chacun des opposants I, II et III a également formé un recours contre la décision de la division d'opposition, pour demander la révocation du brevet.

IV. Seuls les opposants I et II ont déposé une réponse au recours du titulaire du brevet. En ce qui concerne la requête principale du titulaire du brevet, aucun des opposants n'a déposé d'arguments relatifs à la revendication 8, à l'encontre de la nouveauté ou de l'activité inventive. L'opposant III n'a pas déposé de réponse au recours du titulaire du brevet.

V. Avec sa citation à une procédure orale, la Chambre a notamment souligné que la question de la règle 29(2) CBE serait abordée s'il était estimé que l'objet de la revendication 1 était nouveau et impliquait une activité inventive. S'agissant de la nouveauté, la Chambre a noté que les opposants n'avaient fourni aucune preuve que les têtes à balayage de l'état antérieur de la technique étaient réglables ou rotatives. Les parties ont, en outre, été invitées à prendre position sur la possibilité d'un renvoi à la première instance, étant



Zurückverweisung an die erste Instanz zu äußern, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 8 von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden sei.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2007 reichte die Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag ein, wonach die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent mit geänderten Ansprüchen und einer angepassten Beschreibung aufrechterhalten werden solle.

Die Ansprüche des neuen Hauptantrags unterschieden sich nur insofern von denen des früheren Hauptantrags, als die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 in eine einteilige Fassung gebracht worden waren, der abhängige Anspruch 12 gestrichen worden war und die Ansprüche 13 und 14 entsprechend neu nummeriert worden waren.

VII. ...

VIII. Neben ihren Anträgen auf Widerruf des Patents stellten die Einsprechenden noch folgende Zusatzanträge:

Die Einsprechende I beantragte die Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ durch die Kammer und die Zurückverweisung der Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung, falls das Patent nicht widerrufen werden sollte.

Die Einsprechende II beantragte für den Fall, dass das Patent nicht widerrufen werden sollte, dass die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen und ihrem in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrag (s. Nr. X) stattgegeben werde.

Die Einsprechende III beantragte, dass ihrem in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Antrag (s. Nr. XI) stattgegeben werde.

IX. Die Ansprüche 1 und 8 des Hauptantrags lauteten wie folgt:

Anspruch 1:

"Laserstrahlschweißvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) zum Emittieren eines Laserstrahlbündels (L), das auf eine zu schweißende Stelle an einem Werkstück (W) in einer Schweißstation zu richten ist; mehrere Abtastköpfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100,

VI. During the oral proceedings of 28 June 2007, the proprietor filed a new main request, being to set aside the decision under appeal and maintain the patent based on amended claims and an adapted description.

The claims of the new main request differed from the claims of the previous main request only in that independent claims 1 and 8 were cast in a one-part form and dependent claim 12 was deleted with subsequent renumbering of claims 13 and 14.

VII. ...

VIII. In addition to their requests for revocation, the opponents made the following additional requests:

Opponent I requested that Rule 29(2) EPC be applied by the Board and that if the patent were not revoked the case be remitted to the Opposition Division for further prosecution.

Opponent II requested that if the patent were not revoked the case be remitted to the Opposition Division for further prosecution and that its written request filed during oral proceedings (see paragraph X, below) be met.

Opponent III requested that its written request filed during oral proceedings (see paragraph XI, below) be met.

IX. Claims 1 and 8 of the main request read as follows:

Claim 1:

"A laser beam welding apparatus comprising: a laser beam emitting device (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) for emitting a laser beam (L) to be applied to a location to be welded on a work-piece (W) in a welding station; a plurality of scan heads (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138)

donné que l'objet de la revendication indépendante 8 n'avait pas été examiné par la division d'opposition.

VI. Lors de la procédure orale du 28 juin 2007, le titulaire du brevet a déposé une nouvelle requête principale demandant d'annuler la décision contestée et de maintenir le brevet sur la base de revendications modifiées et d'une description adaptée.

Les revendications de la nouvelle requête principale ne différaient des revendications de la requête principale précédente qu'en ce que les revendications indépendantes 1 et 8 étaient en une seule partie et que la revendication dépendante 12 était supprimée, avec renumérotation des revendications 13 et 14.

VII. ...

VIII. Outre leurs requêtes en révocation, les opposants ont formulé les requêtes supplémentaires suivantes :

L'opposant I a demandé que la règle 29(2) CBE soit appliquée par la Chambre et que si le brevet n'était pas révoqué, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.

L'opposant II a demandé que si le brevet n'était pas révoqué, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner et qu'il soit satisfait à sa requête écrite déposée lors de la procédure orale (cf. paragraphe X ci-dessous).

L'opposant III a demandé qu'il soit satisfait à sa requête écrite déposée lors de la procédure orale (cf. paragraphe XI ci-dessous).

IX. Les revendications 1 et 8 de la requête principale s'énoncent comme suit :

Revendication 1 :

"Appareil de soudage par faisceau laser comportant : un dispositif (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) d'émission d'un faisceau laser destiné à émettre un faisceau laser (L) devant être appliqué à un emplacement devant être soudé sur une pièce (W) dans un poste de soudage ; une pluralité de têtes à balayage (26, 28,

102, 116, 118, 120, 136, 138) zum Leiten des Laserstrahlbündels (L) zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück (W); und einen Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehörigen Laserstrahl-Übertragungskanal zwischen der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastköpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlbündel zu einem ausgewählten Abtastkopf zu führen; wobei jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlablesystem (68, 70) zum Leiten des Laserstrahlbündels zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück aufweist und jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das Laserstrahlbündel zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück hin konvergiert, und das optische Strahlablesystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70) aufweist, der sich bezüglich des optischen Konvergenzsystems stromabwärts befindet, um das Laserstrahlbündel abzulenken, wobei der Abtastspiegel bezüglich des optischen Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbündel zu mehreren Schweißpunkten an dem Werkstück abzulenken, und die Abtastköpfe jeweils Folgendes aufweisen: ein Gehäuse, welches das optische Strahlablesystem und das optische Strahlkonvergenzsystem in sich aufnimmt, und einen Drehmechanismus (46, 52, 54) zum Drehen dieses Gehäuses um eine Achse."

**Anspruch 8:**

"Laserstrahlschweißvorrichtung, umfassend: eine Laserstrahl-Emissionseinrichtung (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) zum Emittieren eines Laserstrahlbündels (L), das auf eine zu schweißende Stelle an einem Werkstück (W) in einer Schweißstation zu richten ist; mehrere Abtastköpfe (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) zum Leiten des Laserstrahlbündels (L) zu der zu schweißenden Stelle auf dem Werkstück (W); und einen Strahlwegumschalter (30, 94, 104, 124, 126), der in einem zugehörigen Laserstrahl-Übertragungskanal zwischen der Laserstrahl-Emissionseinrichtung und den Abtastköpfen angeordnet ist, um das Laserstrahlbündel zu einem ausgewählten Abtastkopf zu führen; wobei jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlablesystem (68, 70) zum Leiten des Laserstrahlbündels zu der zu schweißenden Stelle an dem

for guiding the laser beam (L) to said location to be welded on the workpiece (W); and a beam path switcher (30, 94, 104, 124, 126) disposed in respective a laser beam transmission passage between said laser beam emitting device and said scan heads, for guiding the laser beam to a selected one of said scan heads; wherein each of said scan heads comprises a beam deflecting optical system (68,70) for guiding the laser beam to said location to be welded on the workpiece; and each of the scan heads comprises a beam converging optical system (60, 62, 64, 66) for converging the laser beam onto said location to be welded on the workpiece, and said beam deflecting optical system comprises an angularly movable scanning mirror (68, 70) disposed downstream from said converging optical system for deflecting said laser beam, said scanning mirror being angularly movable with respect to said converging optical system for deflecting said laser beam to a plurality of welding spots on the workpiece, and each of the scan heads comprises: a casing which houses said beam deflecting optical system and said beam converging optical system therein, and a turning mechanism (46, 52, 54) for turning said casing about an axis."

**Claim 8:**

"A laser beam welding apparatus comprising: a laser beam emitting device (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) for emitting a laser beam (L) to be applied to a location to be welded on a workpiece (W) in a welding station; a plurality of scan heads (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) for guiding the laser beam (L) to said location to be welded on the workpiece (W); and a beam path switcher (30, 94, 104, 124, 126) disposed in respective a laser beam transmission passage between said laser beam emitting device and said scan heads, for guiding the laser beam to a selected one of said scan heads; wherein each of said scan heads comprises a beam deflecting optical system (68, 70) for guiding the laser beam to said location to be welded on the workpiece; and each of the scan heads comprises a beam converging

84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) destinées à guider le faisceau laser (L) vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce (W); et un aiguilleur (30, 94, 104, 124, 126) de chemin de faisceau disposé dans un passage respectif de transmission de faisceau laser entre ledit dispositif d'émission d'un faisceau laser et lesdites têtes à balayage, pour guider le faisceau laser vers l'une, sélectionnée, desdites têtes à balayage; dans lequel chacune desdites têtes à balayage comporte un système optique (68, 70) de déviation de faisceau destiné à guider le faisceau laser vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce; et chacune des têtes à balayage comporte un système optique (60, 62, 64, 66) de convergence de faisceau destiné à faire converger le faisceau laser sur ledit emplacement devant être soudé sur la pièce, et ledit système optique de déviation de faisceau comporte un miroir de balayage (68, 70) mobile angulairement disposé en aval dudit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser, ledit miroir de balayage étant mobile angulairement par rapport audit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser vers une pluralité de points de soudage de la pièce, et chacune des têtes à balayage comporte: un boîtier qui renferme ledit système optique de déviation de faisceau et ledit système optique de convergence de faisceau, et un mécanisme de rotation (46, 52, 54) destiné à faire tourner ledit boîtier autour d'un axe."

**Revendication 8 :**

"Appareil de soudage par faisceau laser comportant: un dispositif (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) d'émission d'un faisceau laser destiné à émettre un faisceau laser (L) devant être appliqué à un emplacement devant être soudé sur une pièce (W) dans un poste de soudage; une pluralité de têtes à balayage (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) destinées à guider le faisceau laser (L) vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce (W); et un aiguilleur (30, 94, 104, 124, 126) de chemin de faisceau disposé dans un passage respectif de transmission de faisceau laser entre ledit dispositif d'émission d'un faisceau laser et lesdites têtes à balayage, pour guider le faisceau laser vers l'une, sélectionnée, desdites têtes à balayage; dans lequel chacune desdites têtes à balayage comporte un système optique (68, 70) de déviation de faisceau

Werkstück aufweist und jeder der Abtastköpfe ein optisches Strahlkonvergenzsystem (60, 62, 64, 66) aufweist, das bewirkt, dass das Laserstrahlbündel zu der zu schweißenden Stelle an dem Werkstück hin konvergiert, und das optische Strahlablesystem einen winkelbeweglichen Abtastspiegel (68, 70), der sich bezüglich des Konvergenzsystems stromabwärts befindet, um das Laserstrahlbündel abzulenken, wobei der Abtastspiegel bezüglich des optischen Konvergenzsystems winkelbeweglich ist, um das Laserstrahlbündel zu mehreren Schweißpunkten an dem Werkstück abzulenken, und die Laserstrahl-schweißvorrichtung weiterhin einen Transportmechanismus (14) zum Einführen des Werkstücks in die Schweißstation und eine Stellungsmesseinrichtung (16A, 16B) umfasst, die in der Schweißstation angeordnet ist, um die Stellung des Werkstücks in der Schweißstation zu vermessen, wobei die Anordnung derart ausgebildet ist, dass eine Stellung, in welcher das Werkstück von dem von jedem der Abtastköpfe geführten Laserstrahlbündel abgetastet wird, anhand einer Abweichung korrigiert wird, die auf einer Stellungsabweichung des Werkstücks basiert, welches von der Stellungsmesseinrichtung vermessen wird."

X. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden II lautete wie folgt:

"Die Einsprechende II beantragt, in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents sich nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. Der in der mündlichen Verhandlung eingereichte schriftliche Antrag der Einsprechenden III lautete wie folgt:

"Die Einsprechende OIII beantragt in der mündlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung eine zu lösende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Würdigung des Stands der Technik "John Macken, Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding" in der Beschreibung des europäischen Patents EP 0 857 536 B1 aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und auch dafür nicht geeignet ist.

optical system (60, 62, 64, 66) for converging the laser beam onto said location to be welded on the workpiece, and said beam deflecting optical system comprises an angularly movable scanning mirror (68, 70) disposed downstream from said converging optical system for deflecting said laser beam, said scanning mirror being angularly movable with respect to said converging optical system for deflecting said laser beam to a plurality of welding spots on the workpiece, and the laser beam welding apparatus further comprises a feed mechanism (14) for introducing the workpiece into the welding station, and a position measuring device (16A, 16B) disposed in said welding station, for measuring the position of the workpiece in the welding station, the arrangement being such that a position in which the workpiece is scanned by the laser beam guided by each of said scan heads is corrected out of a deviation based on a positional deviation of said workpiece which is measured by said position measuring device."

X. The written request of Opponent II filed during oral proceedings reads as follows:

"Die Einsprechende II beantragt, in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents sich nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. The written request of Opponent III filed during oral proceedings reads as follows:

"Die Einsprechende OIII beantragt in der mündlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung eine zu lösende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Würdigung des Stands der Technik "John Macken, Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding" in der Beschreibung des europäischen Patents EP 0 857 536 B1 aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und auch dafür nicht geeignet ist.

destiné à guider le faisceau laser vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce ; et chacune des têtes à balayage comporte un système optique (60, 62, 64, 66) de convergence de faisceau destiné à faire converger le faisceau laser sur ledit emplacement devant être soudé sur la pièce, et ledit système optique de déviation de faisceau comporte un miroir de balayage (68, 70) mobile angulairement disposé en aval dudit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser, ledit miroir de balayage étant mobile angulairement par rapport audit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser vers une pluralité de points de soudage sur la pièce, et l'appareil de soudage par faisceau laser comporte en outre un mécanisme d'alimentation (14) destiné à introduire la pièce dans le poste de soudage, et un dispositif (16A, 16B) de mesure de position disposé dans ledit poste de soudage, pour mesurer la position de la pièce dans le poste de soudage, l'agencement étant tel qu'un écart d'une position dans laquelle la pièce est balayée par le faisceau laser guidé par chacune desdites têtes à balayage est éliminé par une correction basée sur un écart de position de ladite pièce qui est mesuré par ledit dispositif de mesure de position."

X. La requête écrite de l'opposant II déposée lors de la procédure orale s'énonce comme suit :

"Die Einsprechende II beantragt, in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents sich nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. La requête écrite de l'opposant III déposée lors de la procédure orale s'énonce comme suit :

"Die Einsprechende OIII beantragt in der mündlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung eine zu lösende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Würdigung des Stands der Technik "John Macken, Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding" in der Beschreibung des europäischen Patents EP 0 857 536 B1 aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und auch dafür nicht geeignet ist.

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat, dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."

XII. Die Einsprechende I brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

*Neuheit*

...

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber:

D1 – John Macken: "Remote Laser Welding", in: Proceedings of the International Body Engineering Conference, 1996.

...

*Erfinderische Tätigkeit*

Die technische Aufgabe, die durch das neue Merkmal des Anspruchs 1 gegenüber D1 gelöst werden sollte, bestehe lediglich darin, den Arbeitsbereich der Schweißvorrichtung zu vergrößern. Diese Aufgabe werde durch D7 gelöst ...

*Regel 57a EPÜ*

Die Einsprechende I berief sich auf die Gründe, die die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt hatte.

*Regel 29 (2) EPÜ*

Auch hier stützte sich die Einsprechende I auf die Gründe, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt worden waren. Sie brachte vor, dass Regel 29 EPÜ nach Regel 61a EPÜ auf Einspruchsverfahren anzuwenden sei, was von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91 (ABI. EPA 1992, 253) auch bestätigt worden sei. In der Entscheidung T 991/02 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) habe die dortige Kammer nicht infrage gestellt, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden sei. Der Einspruch sei de facto eine erneute Prüfung, weswegen alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt werden müssten.

*Anspruch 8 und Zurückverweisung*

Ein Anspruch könne nicht einfach gewährt werden, ohne jemals geprüft worden zu sein. Im Einspruchsverfahren

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat, dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."

XII. Opponent I argued essentially as follows:

*Novelty*

...

The subject-matter of claim 1 lacked novelty over:

D1 – "Remote Laser Welding", by John Macken, Proceedings of the International Body Engineering Conference, 1996.

...

*Inventive step*

The problem to be solved over D1 by the novel feature of claim 1 was merely to increase the working area of the welding device. This problem was solved by D7 ...

*Rule 57a EPC*

The reasons given by the Opposition Division for its decision on this issue were relied upon.

*Rule 29(2) EPC*

Again, the reasons given by the Opposition Division for its decision on this issue were relied upon. It was argued that Rule 61a EPC applies Rule 29 EPC to opposition proceedings and that this is confirmed by the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 1/91 (OJ EPO 1992, 253). In decision T 991/02 (not reported in OJ EPO) the Board of Appeal did not question that Rule 29(2) EPC is applicable in opposition proceedings. Opposition is in effect a re-examination, therefore all requirements of the EPC must be fulfilled.

*Claim 8 and remittal*

A claim cannot be simply allowed if it has never been examined. In any event, arguments against this claim had been

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat, dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."

XII. L'opposant I a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :

*Nouveauté*

...

L'objet de la revendication 1 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis de :

D1 – "Remote Laser Welding", par John Macken, Proceedings of the International Body Engineering Conference, 1996.

...

*Activité inventive*

Le problème que la caractéristique nouvelle de la revendication 1 doit résoudre, par rapport à D1, consiste simplement à augmenter la surface de travail du dispositif de soudage. Ce problème est résolu par D7...

*Règle 57bis CBE*

Sur ce point, l'opposant I se fonde sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision.

*Règle 29(2) CBE*

Sur ce point, l'opposant I se fonde également sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision. La règle 61bis CBE applique la règle 29 CBE dans la procédure d'opposition, chose confirmée par la décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 (JO OEB 1992, 253). Dans la décision T 991/02 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours n'a pas contesté l'applicabilité de la règle 29(2) CBE à la procédure d'opposition. De fait, une opposition est un réexamen, et il doit être satisfait à toutes les exigences de la CBE.

*Revendication 8 et renvoi*

Il n'est tout simplement pas possible d'admettre une revendication si elle n'a jamais été examinée. En tout cas, des



seien jedenfalls Einwände gegen diesen Anspruch erhoben worden, sodass seine Gewährbarkeit offenkundig fraglich sei.

Die Kammer sei auf jeden Fall verpflichtet, den Anspruch zu prüfen, und aus den oben genannten Gründen sei glaubhaft belegt, warum er nicht gewährtbar sei. Zweck von Einspruchs- und Beschwerdeverfahren könne es nicht sein, Schutz für eine völlig ungeprüfte Kombination von Ansprüchen zu gewähren.

#### Änderung der Beschreibung

Die Änderungen, die in der mündlichen Verhandlung zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien nicht ausreichend. In der Beschreibung werde kein "Erfindungsgegenstand" für den Anspruch 8 genannt. Dies sei unzulässig.

XIII. Die Einsprechende II brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

#### Neuheit

...

#### Erfinderische Tätigkeit

Die gegenüber D1 zu lösende Aufgabe ...

#### Regel 57a EPÜ

Die Einsprechende II stützte sich auf die Gründe, die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung in dieser Frage angeführt worden waren. Sie brachte vor, dass die Verwendung zweier unabhängiger Ansprüche nicht durch die Einspruchsgründe veranlasst sei, und begründete dies wie folgt:

i) Es sei nur eine Erfindung offenbart (s. Absatz [0033] des erteilten Patents).

ii) Es gebe nicht zwei Ausführungsarten der Erfindung, sondern nur eine – dies sei aus den Absätzen [0025] und [0026] des erteilten Patents ersichtlich.

iii) Wenngleich die Kammer darauf hingewiesen habe, dass es sich in Wirklichkeit um einen Einspruchsgrund nach Artikel 123 (2) EPÜ handle, der somit nicht geltend gemacht werden könne, sei unbedingt zu beachten, dass keine unterschiedlichen Ausführungsarten

raised in opposition proceedings, so that its allowability was *prima facie* in doubt.

In any event, the Board had an obligation to examine the claim, and for the above reasons there was a *prima facie* case for why it was not allowable. The purpose of opposition and appeal proceedings cannot be to allow an entirely unexamined claim combination to provide protection.

#### Amendments to the description

The amendments made to the description during the oral proceedings to adapt it to the allowable claims were not sufficient. No "object of the invention" was mentioned in the description as regards claim 8. This was incorrect.

XIII. Opponent II argued essentially as follows:

#### Novelty

...

#### Inventive step

The problem to be solved over D1 ...

#### Rule 57a EPC

Opponent II relied on the grounds given by the Opposition Division for its decision on this issue. It was argued that the use of two independent claims was not occasioned by the grounds of opposition because:

(i) only one invention was disclosed (see paragraph [0033] of the granted patent);

(ii) there were not two embodiments of the invention, only one – this could be seen from paragraphs [0025] and [0026] of the granted patent;

(iii) although the Board had indicated that this was in reality an Article 123(2) EPC objection and thus could not be relied on, it was important to realise that there was no description of separate embodiments, so it was inappropriate to submit two independent claims in

arguments contre cette revendication ayant été avancés dans la procédure d'opposition, sa recevabilité a été mise en doute de prime abord.

En tout état de cause, la Chambre est tenue d'examiner la revendication et, pour les motifs ci-dessus, il existe une présomption de non-admissibilité. Les procédures d'opposition et de recours ne sauraient avoir pour but de faire en sorte qu'une protection puisse être conférée par une combinaison de revendications qui n'ont fait l'objet d'aucun examen.

#### Modifications de la description

Les modifications apportées à la description lors de la procédure orale pour l'adapter aux revendications admissibles, n'ont pas été suffisantes. En ce qui concerne la revendication 8, aucun "but de l'invention" n'a été mentionné dans la description. Ceci n'est pas acceptable.

XIII. L'opposant II a fait essentiellement valoir les arguments suivants :

#### Nouveauté

...

#### Activité inventive

Le problème à résoudre par rapport à D1 ...

#### Règle 57bis CBE

Sur ce point, l'opposant II se fonde sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision. Selon lui, l'emploi de deux revendications indépendantes ne répondait pas aux motifs d'opposition car :

(i) une seule invention est divulguée (cf. paragraphe [0033] du brevet délivré) ;

(ii) il n'existe pas deux modes de réalisation de l'invention, mais un seul (paragraphe [0025] et [0026] du brevet délivré) ;

(iii) même si la Chambre a indiqué qu'il s'agit en fait d'une objection au titre de l'article 123(2) CBE, objection sur laquelle on ne peut donc pas se fonder, il importe de noter que des modes de réalisation séparés ne sont pas décrits ; par conséquent, il n'y a pas lieu de

beschrieben seien, sodass es nicht angezeigt sei, zwei unabhängige Ansprüche für diese Aspekte einzureichen, die (wenn auch fälschlicherweise) in den erteilten Ansprüchen enthalten seien.

iv) Die Einspruchsgründe gäben nur Anlass zur Änderung eines unabhängigen Anspruchs. Es hätten entweder die Ansprüche 1 und 5 oder die Ansprüche 1 und 7 (jeweils in der erteilten Fassung) zu einem einzigen unabhängigen Anspruch zusammengefasst und der andere Anspruch als abhängiger Anspruch belassen werden sollen.

v) Die bloße Abfassung abhängiger Ansprüche in der Form "nach einem der vorstehenden Ansprüche" biete vielleicht eine theoretische Grundlage für eine Änderung, die zu zwei unabhängigen Ansprüchen führe, reiche aber in der Praxis nicht aus, wenn sich nicht auch eine inhaltliche Grundlage dafür in der Beschreibung finde.

vi) Es liege auf der Hand, dass Regel 57a EPÜ herangezogen werden könne, um einen Antrag mit "einer beliebigen Zahl" unabhängiger Ansprüche nach der Erteilung zu verhindern.

vii) Aus der von der Patentinhaberin angeführten Entscheidung T 223/97 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) gehe nicht hervor, dass es zulässig sei, Merkmalkombinationen willkürlich zusammenzustellen, um zu unabhängigen Ansprüchen zu gelangen.

#### *Regel 29 (2) EPÜ*

Die Einsprechende II schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden I an.

#### *Anspruch 8 und Zurückverweisung*

i) Es bestehe kein Grund, die Sache *nicht* an die erste Instanz zurückzuverweisen.

ii) In der angefochtenen Entscheidung sei nicht auf Anspruch 8 eingegangen worden, sodass die Einsprechenden keine Veranlassung gehabt hätten, in ihren Erwidern auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin Argumente gegen diesen Anspruch vorzubringen.

respect of these aspects which were present (albeit incorrectly) in the granted claims;

(iv) amendment of just one independent claim was all that was occasioned by the grounds of opposition. Either claim 1 and 5, or claim 1 and claim 7, each as granted, should have been combined as one single independent claim, with the other claim made dependent;

(v) merely drafting dependent claims in the form "according to any preceding claim", while perhaps providing a theoretical basis for an amendment having two independent claims, was not in practice sufficient unless there was also a substantive basis in the description for such claims;

(vi) it was evident that Rule 57a EPC could operate to prevent a request with simply "any number" of independent claims being used after grant;

(vii) decision T 223/97 (not reported in OJ EPO), referred to by the proprietor, did not show that it was permissible to select feature combinations arbitrarily so as to arrive at independent claims.

#### *Rule 29(2) EPC*

Opponent II agreed with and adopted the submissions of Opponent I.

#### *Claim 8 and remittal*

(i) There was no reason *not* to send the case back to first instance.

(ii) The decision under appeal did not deal with claim 8, so there had been no reason for the opponents to provide grounds attacking it in their replies to the proprietor's grounds of appeal.

produire deux revendications indépendantes relatives aux aspects présents (bien que de façon incorrecte) dans les revendications délivrées ;

(iv) les motifs d'opposition appelaient seulement la modification d'une seule revendication indépendante. Les revendications 1 et 5 ou les revendications 1 et 7, telles que délivrées, auraient dû être combinées pour former une seule revendication indépendante, l'autre revendication devenant dépendante ;

(v) rédiger des revendications dépendantes sous la forme "selon l'une quelconque des revendications précédentes", tout en fournissant éventuellement une base théorique à une modification comportant deux revendications indépendantes, ne suffit pas en pratique, sauf si ces revendications ont un fondement dans la description ;

(vi) il est évident que la règle 57bis CBE peut servir à empêcher une requête comportant simplement "un nombre quelconque" de revendications indépendantes d'être utilisée après la délivrance ;

(vii) la décision T 223/97 (non publiée au JO OEB), à laquelle se réfère le titulaire du brevet, n'indique pas que l'on puisse sélectionner arbitrairement des combinaisons de caractéristiques pour en tirer des revendications indépendantes.

#### *Règle 29(2) CBE*

L'opposant II est du même avis que l'opposant I et adopte les moyens invoqués par ce dernier.

#### *Revendication 8 et renvoi*

(i) Il n'y a pas de raison de *ne pas* renvoyer l'affaire devant la première instance.

(ii) La décision litigieuse ne traitant pas de la revendication 8, les opposants n'avaient pas lieu de l'attaquer dans leurs réponses aux motifs de recours du titulaire du brevet.

iii) Zweck des Beschwerdeverfahrens sei es, die angefochtene Entscheidung zu überprüfen, und die Gültigkeit des Anspruchs 8 sei nicht Gegenstand dieser Entscheidung gewesen.

iv) Ein Angriff auf Anspruch 8 sei in der am 12. Mai 2005 eingereichten Beschwerde begründung der Einsprechenden II enthalten, wo sie im einleitenden Absatz auf alle im erstinstanzlichen Verfahren vorgetragenen Sachverhalte verwiesen habe.

v) Den Antrag, die Sache angesichts von Anspruch 8 an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, habe sie in ihrer Erwiderung vom 25. Mai 2007 auf die Aufforderung der Kammer zur Stellungnahme gestellt.

vi) In jedem Fall sei die Kammer von Amts wegen verpflichtet, Anspruch 8 zu prüfen. Wenn ein erteiltes Patent geändert werde, sei es die Pflicht der Kammer, dieses zumindest auf formale Fehler und auf Fragen wie die Einhaltung des Artikels 84 EPÜ zu prüfen. Im vorliegenden Fall gebe es, wie bereits angeführt, ein Problem im Zusammenhang mit Artikel 84 EPÜ, weil die Kombination der erteilten Ansprüche 1 und 7 nicht eindeutig aus der Anmeldung herleitbar sei und somit nicht durch diese gestützt werde.

#### *Änderung der Beschreibung*

Die Änderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien aus folgenden Gründen nicht angemessen:

i) In der Beschreibung solle angeführt sein, dass sich die Erfindung nicht auf Roboterarme beziehe, was von der Patentinhaberin auch eingeräumt worden sei.

ii) Für den unabhängigen Anspruch 8 müsse ein Erfindungsgegenstand angegeben werden. Dieser fehle.

#### *Schriftlicher Antrag*

Die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin über den Schutzzumfang des Anspruchs 1 des beschränkten Patents solle in die Niederschrift über die mündliche Verhandlung aufgenommen werden.

(iii) The appeal procedure exists to examine the decision under appeal, and the validity of claim 8 was not part of that decision.

(iv) An attack on claim 8 was made in Opponent II's own grounds of appeal filed on 25 May 2005, where the opening paragraph referred to all matters brought forward in the first instance.

(v) A request to remit the case in the light of claim 8 was made with letter of 25 May 2007 in response to the Board's request for comments on this issue.

(vi) In any event, the Board had an obligation *ex officio* to examine claim 8. Where an amendment is made to a granted patent the Board has a duty to check for formal deficiencies and such matters as compliance with Article 84 EPC at least. In this case a problem existed under Article 84 EPC as already mentioned, because the combination of granted claims 1 and 7 was not one which clearly arose from the application, and thus lacked support.

#### *Amendments to the description*

The amendments made to the description to adapt it to the allowable claims were not adequate because:

(i) the description should state that the invention did not concern robot arms, as had been admitted to be the case by the patentee;

(ii) an object of the invention needed to be stated for independent claim 8. This was missing.

#### *Written request*

The minutes of the oral proceedings should record the declaration of the proprietor's representative about the extent of claim 1 of the patent as maintained.

(iii) La procédure de recours est prévue pour examiner la décision qui fait l'objet du recours, et la validité de la revendication 8 ne fait pas partie de cette décision.

(iv) L'opposant II a attaqué la revendication 8 dans ses propres motifs de recours, déposés le 12 mai 2005, où le paragraphe introductif se référait à toutes les questions évoquées en première instance.

(v) Une requête en renvoi de l'affaire compte tenu de la revendication 8 a été formulée par lettre en date du 25 mai 2007, en réponse à la demande de commentaires de la Chambre sur ce point.

(vi) En tout état de cause, la chambre est tenue d'examiner d'office la revendication 8. Lorsqu'une modification est apportée à un brevet délivré, la chambre se doit de vérifier au moins les irrégularités de forme et les aspects tels que la conformité avec l'article 84 CBE. Dans la présente espèce, comme déjà évoqué, il existe un problème au regard de l'article 84 CBE car la combinaison des revendications 1 et 7 telles que délivrées manque de fondement car elle ne découle pas clairement de la demande.

#### *Modifications de la description*

Les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles sont inappropriées :

(i) la description doit préciser que l'invention ne concerne pas les bras robotisés, comme l'a admis le titulaire du brevet ;

(ii) un objet de l'invention doit être énoncé pour la revendication indépendante 8. Ceci n'a pas été fait.

#### *Requête écrite*

Le procès-verbal de la procédure orale doit consigner la déclaration du mandataire du titulaire du brevet sur la portée de la revendication 1 du brevet tel que maintenu.

XIII. Die Einsprechende III brachte im Wesentlichen Folgendes vor:	XIV. Opponent III argued essentially as follows:	XIV. L'opposant III a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :
<i>Erfinderische Tätigkeit</i>	<i>Inventive step</i>	<i>Activité inventive</i>
D1 offenbare ...	D1 disclosed ...	D1 décrit ...
<i>Regel 57a EPÜ</i>	<i>Rule 57a EPC</i>	<i>Règle 57bis CBE</i>
Die Einsprechende III reichte keine Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein und nahm auch in der mündlichen Verhandlung nicht Stellung dazu.	Opponent III did not file a reply to the proprietor's appeal and made no submissions on this issue during oral proceedings.	L'opposant III n'a pas déposé de réponse au recours du titulaire du brevet et n'a invoqué aucun moyen à ce sujet lors de la procédure orale.
<i>Regel 29 (2) EPÜ</i>	<i>Rule 29(2) EPC</i>	<i>Règle 29(2) CBE</i>
Die Einsprechende III schloss sich dem Vorbringen der Einsprechenden I an.	Opponent III agreed with and adopted the submissions of Opponent I.	L'opposant III est du même avis que l'opposant I et adopte les moyens invoqués par ce dernier.
<i>Anspruch 8 und Zurückverweisung</i>	<i>Claim 8 and remittal</i>	<i>Revendication 8 et renvoi</i>
i) Die Patentinhaberin habe keine neuen Argumente bezüglich des Anspruchs 8 vorgebracht und nicht begründet, warum dieser neu oder erfinderisch sei. Somit liege nichts vor, wozu die Einsprechende II als Beschwerdegegnerin Stellung nehmen müsse.	(i) The proprietor had brought no new arguments forward in relation to claim 8 and had not substantiated why it was either novel or inventive. Opponent III as a respondent had no case to meet.	(i) Le titulaire du brevet n'a pas avancé d'arguments nouveaux concernant la revendication 8 et n'a pas dit en quoi elle est nouvelle ou inventive. L'opposant III, en tant qu'intimé, n'a pas de thèse à laquelle répondre.
ii) Anspruch 8 sei nicht geprüft worden; daher könnte er alle Arten von Fehlern enthalten und auf vielfältige Weise beanstandet werden.	(ii) Claim 8 had not been examined, and could contain all manner of errors and be open to many different objections.	(ii) La revendication 8 n'a pas été examinée ; elle peut contenir toutes sortes d'erreurs et donner prise à de nombreuses objections.
Die Kammer sei auf jeden Fall von Amts wegen verpflichtet, den Anspruch 8 zu prüfen:	In any event, the Board had an obligation <i>ex officio</i> to examine claim 8:	En tout état de cause, la Chambre est tenue d'examiner d'office la revendication 8 :
i) Prüfe sie diesen Anspruch nicht, so bedeute dies implizit, dass sie ihn für gewährbar befände.	(i) If it did not examine the claim it meant that the Board was implicitly deciding that the claim was allowable;	(i) Si elle n'examine pas la revendication, cela signifie qu'elle décide implicitement que la revendication est admissible.
ii) Die Rechtslage stelle sich so dar, dass die Kammer die Entscheidung der ersten Instanz überprüfe. Wenn sie den Anspruch 8 und alle davon abhängigen Ansprüche für gewährbar erkläre, würde sie über eine bloße Überprüfung dieser Entscheidung hinausgehen und ihre eigentlichen Befugnisse überschreiten.	(ii) The legal situation was that the Board was reviewing the first-instance decision. If it pronounced claim 8 and all the claims dependent on it allowable, it would be acting beyond a mere review of that decision, and thus outside its proper ambit.	(ii) Dans la situation juridique actuelle, la Chambre réexamine la décision prise par la première instance. Si elle déclarait admissibles la revendication 8 et toutes les revendications qui en dépendent, elle irait au-delà d'un simple réexamen de cette décision, et outrepasserait ses attributions.
iii) Der Anspruch 8 sei erstmals im Einspruchsverfahren vorgebracht und damals wegen anderer Mängel nicht geprüft worden. Natürlich solle er nun zur weiteren Überprüfung zurückverwiesen werden, wie auch ein zunächst für nicht neu befundener Anspruch zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zurückverwiesen würde.	(iii) Claim 8 was first put forward in the opposition proceedings and it was not examined because of other defects. As a matter of course it should now be sent back for further examination, just as a claim which was previously considered to lack novelty would be sent back for consideration of inventive step.	(iii) La revendication 8 n'a été présentée que lors de la procédure orale, et n'a pas été examinée en raison d'autres irrégularités. Il est normal qu'elle soit maintenant renvoyée pour examen, tout comme une revendication qui aurait été préalablement considérée comme dépourvue de nouveauté serait renvoyée pour appréciation de son activité inventive.



iv) Formelle Verwaltungsvorschriften wie die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern könnten nicht Vorrang vor dem materiellrechtlichen Erfordernis haben, dass ein Anspruch geprüft werden müsse.

#### *Änderung der Beschreibung*

Die Änderungen, die zur Anpassung der Beschreibung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen wurden, seien nicht angemessen, weil in der Beschreibung viele verschiedene Aufgaben genannt seien und nicht klar sei, welche davon durch Anspruch 8 gelöst werde. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht seien die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ nicht erfüllt.

#### *Schriftlicher Antrag*

Die neu angepasste Beschreibung solle die Punkte enthalten, auf die sich der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Antrag beziehe. Auch solle in der Niederschrift festgehalten werden, was der Vertreter der Patentinhaberin zum Schutzzumfang des Anspruchs 1 des Hauptantrags erklärt habe.

XV. Die Patentinhaberin brachte im Wesentlichen Folgendes vor:

#### *Neuheit*

...

#### *Erfinderische Tätigkeit*

...

#### *Regel 57a EPÜ*

i) Zweck des Einspruchsverfahrens sei es, einem Einsprechenden die Möglichkeit zu geben, Schutzrechte, auf die der Patentinhaber kein Anrecht hatte, aus dem Patent entfernen zu lassen (G 1/91, Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe). Mit der Erteilung des Patents habe die Patentinhaberin ein Anrecht auf die Ansprüche 1 und 5 wie auch auf die Ansprüche 1 und 7 erworben. Diese Schutzrechte sollten ihr nun nicht entzogen werden, nur weil Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht neu sei.

ii) Im Einspruchsverfahren habe der Patentinhaber keine Möglichkeit mehr, eine Teilanmeldung einzureichen.

iii) Regel 57a EPÜ sei eine bloße Ordnungsvorschrift und könne nicht das Grundrecht des Anmelders aushöhlen,

(iv) Formal administrative rules of procedure such as the RPBA could not outweigh the substantive requirement to examine a claim.

#### *Amendments to the description*

The amendments made to the description to adapt it to the allowable claims were not adequate, because there were many different problems stated in the description and it was unclear which problem related to claim 8. Not least in this regard, the requirements of Rule 27(1)(c) EPC were not fulfilled.

#### *Written request*

The newly adapted description should contain the matters referred to in the request filed during the oral proceedings. Also, the minutes should record what the representative of the proprietor had said about the extent of claim 1 of the main request.

XV. The proprietor argued essentially as follows:

#### *Novelty*

...

#### *Inventive step*

...

#### *Rule 57a EPC*

(i) The purpose of opposition proceedings was to enable an opponent to have protection removed from the patent to which the proprietor was not entitled (G 1/91, point 4.2). When the patent was granted, the proprietor became entitled to both claims 1 and 5, and claims 1 and 7. This protection should not be taken away merely because claim 1 as granted lacked novelty.

(ii) No possibility existed in opposition proceedings for the proprietor to file a divisional application.

(iii) Rule 57a EPC was merely a procedural provision and could not undermine the basic right of a proprietor to file

(iv) Un règlement administratif de procédure tel que le RPCR ne peut pas primer sur la condition de fond qui exige l'examen des revendications.

#### *Modifications de la description*

Les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles sont inappropriées, car de nombreux problèmes différents sont énoncés dans la description et il est difficile de comprendre quel problème se rapporte à la revendication 8. A cet égard notamment, les conditions énoncées à la règle 27(1) c) CBE ne sont pas remplies.

#### *Requête écrite*

La nouvelle description doit contenir les éléments auxquels il est fait référence dans la requête déposée lors de la procédure orale. De plus, le procès-verbal doit consigner les propos du mandataire du titulaire du brevet sur la portée de la revendication 1 de la requête principale.

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

#### *Nouveauté*

...

#### *Activité inventive*

...

#### *Règle 57bis CBE*

(i) La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir à un opposant la possibilité de faire retirer la protection à un brevet auquel son titulaire n'a pas droit (G 1/91, point 4.2 des motifs). Lorsque le brevet a été délivré, le titulaire du brevet s'est vu conférer des droits à la fois sur les revendications 1 et 5 et sur les revendications 1 et 7. Cette protection ne doit pas être retirée du seul fait que la revendication 1 telle que délivrée manque de nouveauté.

(ii) En procédure d'opposition, il n'existe aucune possibilité, pour le titulaire du brevet, de déposer une demande divisionnaire.

(iii) La règle 57bis CBE n'est qu'une simple disposition procédurale et ne peut mettre en cause le droit fondamental

- |   |   |   |
|---|---|---|
| zur Wahrung ihm zustehender Rechte Änderungen einzureichen.   | amendments to maintain rights to which it was entitled.   | qu'a un titulaire de brevet de déposer des modifications pour maintenir les droits qui lui reviennent.  |
| iv) Bei T 610/95, T 223/97 und T 181/02 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) handle es sich zwar um einschlägige Entscheidungen; diese seien aber nicht für alle Einspruchsverfahren maßgeblich, sondern lieferten lediglich Beispiele dafür, wann mehr als ein unabhängiger Anspruch verwendet werden könne.                                     | (iv) Although decisions T 610/95, T 223/97 and T 181/02 (none reported in OJ EPO) were all relevant, they were not decisive for all opposition cases but merely provided examples of where more than one independent claim could be used.   | (iv) Même si les décisions T 610/95, T 223/97 et T 181/02 (non publiées au JO OEB) sont toutes pertinentes, elles ne permettent pas de trancher toutes les oppositions mais ne constituent que des exemples de cas où il est possible d'avoir recours à plus d'une revendication indépendante.  |
| v) Im vorliegenden Fall sei die Änderung durch den Einspruchsgrund veranlasst. Es werde eine Beschränkung vorgenommen, und im Vergleich zum erteilten Patent werde nichts Neues geschützt.  | (v) The amendment here was occasioned by the ground of opposition. A limitation was being made and nothing new was being protected as compared to the granted patent.   | (v) Dans la présente espèce, la modification vient en réponse à un motif d'opposition. Il s'agit d'une limitation, aucun élément nouveau n'étant protégé par rapport au brevet tel que délivré.   |
| vi) Die Richtlinien für die Prüfung im EPA, D-IV, 5.3 besagten nicht, dass eine konkrete Beschreibung einer Ausführungsart Voraussetzung für eine solche Änderung wäre. In den Ansprüchen selbst seien mehrere Ausführungsarten offenbart, und eine Ausführungsart falle ohnehin unter die Ansprüche, sodass die Richtlinien eingehalten seien. | (vi) The Guidelines for Examination, C-IV, 5.3, do not state that a specific description of an embodiment is a requirement for such an amendment. The claims themselves disclose various embodiments and anyway there is an embodiment covered by the claims, which thus corresponds to the Guidelines.       | (vi) Les directives relatives à l'examen, D-IV, 5.3 ne précisent pas qu'une description spécifique d'un mode de réalisation est requise pour une telle modification. Les revendications elles-mêmes décrivent différents modes de réalisation et il existe de toute façon un mode de réalisation couvert par les revendications, ce qui est donc conforme aux Directives. |
| vii) Die Einspruchsabteilung habe die Richtlinien falsch ausgelegt.   | (vii) The Opposition Division wrongly construed the Guidelines.   | (vii) La division d'opposition a mal interprété les Directives.   |
| viii) In der Sache in T 937/00 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) habe die Kammer keine grundsätzlichen Einwände gegen die Verwendung mehrerer unabhängiger Ansprüche erhoben. Unter Bezugnahme auf die dortigen Ausführungen stelle die Patentinhaberin Folgendes fest:  | (viii) The Board in T 937/00 (not reported in OJ EPO) saw no objection in principle to using several independent claims. With reference to what was said in that case:  | (viii) Dans la décision T 937/00 (non publiée au JO OEB), la chambre n'a pas émis d'objection de principe à l'utilisation de plusieurs revendications indépendantes. Par rapport à ce qui a été dit dans cette affaire :  |
| a) Im vorliegenden Fall seien die beiden unabhängigen Ansprüche nicht in einem späten Verfahrensstadium, sondern als erste Reaktion auf die Einsprüche eingereicht worden.  | (a) the two independent claims here were not filed late in the proceedings, but as the first response to the oppositions;   | a) les deux revendications indépendantes, dans la présente espèce, n'ont pas été déposées tardivement dans la procédure, mais à titre de première réponse aux oppositions ;   |
| b) Es handle sich nicht um eine Vielzahl unabhängiger Ansprüche, sondern lediglich um zwei.   | (b) there was not a large number of independent claims in the present case, only two;   | b) dans la présente espèce, il n'existe pas un grand nombre de revendications indépendantes, mais seulement deux ;  |
| c) Das Verfahren sei durch die Einreichung dieser Ansprüche nicht verzögert worden.   | (c) the present proceedings had not been prolonged by the filing of these claims.   | c) la présente procédure n'a pas été prolongée du fait du dépôt de ces revendications.  |
| ix) Der Einwand gegen die Ansprüche 5 und 7, die auf unabhängige Ausführungsarten gerichtet und aus Ansprüchen hervorgegangen seien, die in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht jeweils von Anspruch 1 abhängig waren und entgegen den Behauptungen der Einsprechenden nicht gesondert   | (ix) As regards claim 5 and claim 7 covering independent embodiments and resulting from claims which were not separately dependent on claim 1 in the filed application and, as alleged by the opponents, not being described separately, this was an objection under Article 100(c) EPC, which was not raised | (ix) En ce qui concerne l'argument selon lequel les revendications 5 et 7 couvrent des modes de réalisation indépendants issus de revendications qui ne sont pas séparément dépendantes de la revendication 1 dans la demande telle que déposée et, comme l'avancent les opposants, ne sont pas décrits séparément  |

beschrieben waren, sei ein Einwand nach Artikel 100 c) EPÜ, der weder in den Einspruchsbegründungen noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sei. Ohne Einverständnis der Patentinhaberin könne dieser Einwand nun nicht mehr geltend gemacht werden.

x) Soweit die Einsprechenden Einwände nach Artikel 84 EPÜ erhöhen, könnten auch diese gemäß T 367/96 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) jetzt nicht mehr vorgebracht werden, da es sich um erteilte Ansprüche handle, die lediglich kombiniert worden seien. Der Gegenstand sei unverändert geblieben.

#### *Regel 29 (2) EPÜ*

i) Schon ihrem Wortlaut nach gelte Regel 29 (2) EPÜ nicht für Patente, sondern lediglich für Anmeldungen.

ii) Der Einspruchsabteilung zufolge (s. Niederschrift über die mündliche Verhandlung, Nr. 2.2) sei es Amtspraxis, Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden. In Teil D der Richtlinien für die Prüfung sei Regel 29 (2) EPÜ jedoch gar nicht erwähnt. Wie aber könne etwas Amtspraxis sein, das in den Richtlinien nicht vorkomme?

iii) Außer der Entscheidung T 991/02 gebe es keine Rechtsprechung zur Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren, und selbst die damalige Kammer habe nicht entschieden, ob diese Regel anzuwenden sei oder nicht.

iv) Regel 61a EPÜ besage nicht, dass alle Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung auf erteilte Patente anzuwenden seien.

v) In der Mitteilung über die Änderung der Regel 29 (2) EPÜ (ABl. EPA 2002, 112) werde nicht auf den Patentinhaber, sondern ausschließlich auf den "Anmelder" Bezug genommen. Diese Regel sei eindeutig nur auf Anmeldungen anzuwenden.

vi) In der geänderten Fassung der Regel 29 (2) EPÜ heiße es, dass Artikel 82 EPÜ von ihr unberührt bleibe. Da Artikel 82 EPÜ nur für Anmeldungen gelte, wäre es nicht sinnvoll, die Regel auch auf Patente anzuwenden.

with the grounds of opposition nor at any occasion in the first instance proceedings. Since no consent had been given by the proprietor, it could not be raised now.

(x) In as far as the opponents were objecting under Article 84 EPC, then in accordance with T 367/96 (not reported in OJ EPO) this could not be raised now, since these were granted claims which were merely being combined. The subject-matter was unchanged.

#### *Rule 29(2) EPC*

(i) By its very wording, Rule 29(2) EPC was not applicable to patents, only to applications.

(ii) According to the Opposition Division (see the minutes of oral proceedings, paragraph 2.2) it was Office practice to apply Rule 29(2) EPC in opposition proceedings. However, Part D of the Guidelines for Examination said nothing about Rule 29(2) EPC. How then could it be Office practice to do something if it was not in the Guidelines?

(iii) Apart from decision T 991/02 there was no case law touching on the application of Rule 29(2) EPC in opposition proceedings, and T 991/02 did not even decide whether it did or did not apply.

(iv) Rule 61a EPC did not mean that all the Rules of Part III of Chapter II of the Implementing Regulations applied to granted patents.

(v) The explanatory notes on the introduction of the amended version of Rule 29(2) EPC, published in the OJ EPO 2002, 112, refer only to the "applicant", not the proprietor. The rule is clearly meant only to apply in the case of applications.

(vi) The amended version of Rule 29(2) EPC states that it is without prejudice to Article 82 EPC. It would make no sense if the rule applied to patents because Article 82 EPC only applies in the case of applications.

ment, il s'agit d'une objection au titre de l'article 100c) CBE qui n'a pas été invoquée avec les motifs d'opposition, ni à aucun stade de la première instance. Aucun consentement n'ayant été donné par le titulaire du brevet, elle ne peut être invoquée maintenant.

(x) Dans la mesure où les opposants ont formulé des objections au titre de l'article 84 CBE, si l'on suit la décision T 367/96 (non publiée au JO OEB), ce point ne peut être évoqué au stade actuel, car il s'agit de revendications délivrées qui ont simplement été combinées. L'objet demeure inchangé.

#### *Règle 29(2) CBE*

(i) De par sa formulation même, la règle 29(2) CBE ne s'applique pas aux brevets, mais seulement aux demandes.

(ii) Selon la division d'opposition (cf. procès-verbal de la procédure orale, paragraphe 2.2), l'Office a pour pratique d'appliquer la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition. Cependant, la partie D des directives relatives à l'examen ne dit rien de la règle 29(2) CBE. Comment l'Office pourrait-il suivre une pratique qui ne figure pas dans les Directives ?

(iii) Hormis la décision T 991/02, aucune jurisprudence n'évoque l'application de la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition, et T 991/02 ne tranche même pas la question de savoir si elle s'applique ou non.

(iv) La règle 61bis CBE ne signifie pas que toutes les dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution s'appliquent aux brevets délivrés.

(v) Les remarques explicatives sur l'introduction de la version modifiée de la règle 29(2) CBE, publiées au JO OEB 2002, 112, ne se réfèrent qu'au "demandeur", pas au titulaire du brevet. La règle est manifestement destinée à ne s'appliquer qu'aux demandes.

(vi) La version modifiée de la règle 29(2) CBE précise qu'elle s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 82 CBE. Il serait illogique que la règle s'applique aux brevets puisque l'article 82 CBE ne s'applique que dans le cas de demandes.

vii) Im Einspruchsverfahren könnten keine Teilanmeldungen mehr eingereicht werden, sodass es unbillig wäre, Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden.

viii) In G 1/91 werde erläutert, dass Regel 29 EPÜ eine reine Verfahrensvorschrift sei.

ix) Regel 61a EPÜ beziehe sich auf "Unterlagen", Regel 29 (2) EPÜ dagegen auf Patentansprüche.

x) Wenn das eigentliche Problem die Einführung einer zu hohen Zahl von Ansprüchen sei, wäre dies ein Einspruchsgrund nach Artikel 84 EPÜ.

xi) Zwar habe die Große Kammer in G 1/91 unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgründe die Regel 29 EPÜ als ein Beispiel für die Regeln genannt, die nach Regel 61a EPÜ im Einspruchsverfahren anzuwenden seien; die Regel 29 EPÜ enthalte neben Absatz 2 aber noch andere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren anwendbar sein könnten.

#### *Anspruch 8 und Zurückverweisung*

i) Die Einsprechenden hätten vier Monate Zeit gehabt, um zur Beschwerde der Patentinhaberin Stellung zu nehmen. Die Einsprechenden, die eine Erwiderung eingereicht hätten, hätten den Anspruch 8 – abgesehen von der Berufung auf die Regeln 57a und 29 (2) EPÜ – in keiner Weise angefochten. Der vollständige Sachvortrag der Erwiderung auf die Beschwerde der Patentinhaberin (s. Art. 10a (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern) habe keinen materiellen Angriff auf Anspruch 8 enthalten.

ii) Die Patentinhaberin habe davon ausgehen dürfen, dass keine sachlichen Einwände gegen Anspruch 8 mehr erhoben würden.

iii) Es wäre Verfahrensmissbrauch, Anspruch 8 jetzt noch anzufechten und damit die Möglichkeit einer erneuten Recherche und erneuter Angriffe – sogar auf Anspruch 1 – zu eröffnen. Dies wäre der Patentinhaberin gegenüber völlig unbillig.

iv) Der z. B. von der Einsprechenden II gestellte Antrag auf Zurückverweisung in Bezug auf Anspruch 8 sei nicht inner-

(vii) It is not possible to file a divisional application during opposition proceedings. This would make it unfair to apply Rule 29(2) EPC during opposition proceedings.

(viii) G 1/91 explains that Rule 29 EPC is merely a procedural rule.

(ix) Rule 61a EPC refers to "documents", but Rule 29(2) EPC relates to claims, not documents.

(x) If the real problem was the introduction of too many claims, Article 84 EPC would be the ground of objection.

(xi) Although in G1/91, point 3.4, the Enlarged Board gave Rule 29 as an example of one of the rules applicable by virtue of Rule 61a, there were provisions of Rule 29 other than Rule 29(2) that could be of application in opposition proceedings.

#### *Claim 8 and remittal*

(i) The opponents had had four months to respond to the proprietor's appeal. The opponents, who had filed a response, did not attack claim 8 in any way apart from by relying on Rules 57a and 29(2) EPC. The complete case in response to the proprietor's appeal (see Rules of Procedure of the Boards of Appeal, Article 10a(2)) did not include any substantive attacks on claim 8.

(ii) The proprietor was entitled to assume that substantive arguments against claim 8 were no longer being made.

(iii) It would be an abuse of proceedings to challenge claim 8 now, and thus open up the possibility of renewed searches and attacks even on claim 1. This would be entirely unfair to the proprietor.

(iv) The request for remittal from e.g. Opponent II in regard to claim 8 did not arrive in the four-month period required

(vii) Il n'est pas possible de déposer une demande divisionnaire au cours d'une procédure d'opposition. Appliquer la règle 29(2) CBE au cours d'une procédure d'opposition serait donc injuste.

(viii) La décision G 1/91 explique que la règle 29 CBE est une simple règle de procédure.

(ix) La règle 61bis CBE parle de "documents", mais la règle 29(2) CBE concerne des revendications, pas des documents.

(x) Si l'introduction d'un trop grand nombre de revendications est ce qui pose vraiment problème, c'est sur l'article 84 CBE que devrait se fonder l'objection.

(xi) Dans la décision G 1/91, point 3.4 des motifs, la Grande Chambre cite la règle 29 comme exemple de règle applicable en vertu de la règle 61bis ; néanmoins, la règle 29 contient d'autres dispositions que la règle 29(2) qui pourraient être applicables dans une procédure d'opposition.

#### *Revendication 8 et renvoi*

(i) Les opposants avaient 4 mois pour répondre au recours du titulaire du brevet. Les opposants, dans leurs réponses, n'ont attaqué la revendication 8 sur aucune autre base que les règles 57bis et 29(2) CBE. L'ensemble des moyens invoqués en réponse au recours du titulaire du brevet (cf. règlement de procédure des chambres de recours, article 10bis (2)) ne contient aucune objection à l'encontre de la revendication 8 sur le fond.

(ii) Le titulaire du brevet est en droit de supposer qu'il n'est plus avancé d'argument de fond à l'encontre de la revendication 8.

(iii) Contester la revendication 8 à ce stade, ouvrant ainsi la possibilité de nouvelles recherches et d'objections, y compris à l'encontre de la revendication 1, constituerait un abus de procédure. Ce serait totalement injuste envers le titulaire du brevet.

(iv) La demande de renvoi émanant, par exemple, de l'opposant II pour ce qui concerne la revendication 8, n'a pas été



halb der 4-monatigen Frist für die Einreichung des vollständigen Sachvortrags eingegangen. Die Einsprechenden hätten sich zu diesem Punkt nicht geäußert, bis er von der Kammer angesprochen worden sei. Die Einsprechende II habe die Zurückverweisung erstmals am 25. Mai 2007 beantragt, also zwei Jahre nach Ablauf der Frist für die Einreichung des vollständigen Sachvortrags.

v) Für eine so späte Beantragung einer Zurückverweisung gebe es keine Rechtfertigung; also liege ein verspäteter Antrag vor, ohne dass ein entsprechender Grund oder eine offenkundige Nichtgewährbarkeit des Anspruchs gegeben sei. Der Sachvortrag der Patentinhaberin sei während des gesamten Verfahrens unverändert geblieben. Die Kammer sei an die Verfahrensordnung gebunden.

vi) Die Patentinhaberin brauche keine Argumente zur Untermauerung der sachlichen Gewährbarkeit der Ansprüche ihres Hauptantrags vorzubringen, den sie ohnehin schon im erstinstanzlichen Verfahren gestellt habe.

Zur Frage, ob die Kammer den Anspruch 8 von Amts wegen prüfen solle, brachte die Patentinhaberin Folgendes vor:

i) Dies würde das Verfahren unnötig verlängern.

ii) Würde die Kammer die Sache nach einer solchen Prüfung zurückverweisen, so würde dies möglicherweise zu einer erneuten Beschwerde und somit zu einer weiteren Verzögerung führen. Dies liege nicht im Interesse der Beteiligten, des EPA oder der Öffentlichkeit.

iii) Anspruch 8 sei nicht offenkundig nach Artikel 84 und 123 EPÜ nicht gewährbar, weil er eine Kombination aus bereits gewährten Ansprüchen sei. Die Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit würde die Untersuchung eines völlig neuen Sachverhalts erfordern. Dieser könne nicht als offenkundig nicht gewährbar angesehen werden, weil sich die Einsprechenden dazu überhaupt nicht geäußert hätten und nicht einmal in der Erwiderung auf die vorläufige Auffassung der Kammer darauf eingegangen seien, in der die Frage der Zurückverweisung angesprochen worden sei.

to state its full case. The opponents were silent about the point until the Board raised the issue. Opponent II first made its request for remittal on 25 May 2007, two years outside the date for stating its full case.

(v) No justification existed for asking for remittal at this late stage – this was a late-filed request without justification or *prima facie* case of non-allowability of the claim. The facts of the proprietor's case had not changed throughout the proceedings. The Rules of Procedure must be adhered to by the Board.

(vi) The proprietor did not need to file arguments in support of the substantive allowability of claims of its main request, which was in any event a request made in the first-instance proceedings.

As to whether the Board should examine claim 8 *ex officio*:

(i) This would prolong proceedings unnecessarily.

(ii) It would result possibly in a further appeal if the case was remitted following such examination, and thus a further delay. This did not serve the interests of the parties, the EPO or the public.

(iii) Claim 8 was not *prima facie* non-allowable under Articles 84 and 123 EPC, as it was a combination of granted claims. Examination of novelty and inventive step would require embarking on an entirely fresh case. This could not be considered as a *prima facie* case of non-allowability because the opponents had presented no arguments at all, not even in response to the Board's provisional opinion where the issue of remittal was mentioned.

reçue dans le délai de 4 mois prévu pour invoquer l'ensemble des moyens. Les opposants ont gardé le silence sur ce point jusqu'à ce que la Chambre soulève la question. L'opposant II n'a produit sa demande de renvoi que le 25 mai 2007, deux ans après le délai de présentation de l'ensemble des moyens.

(v) Demander un renvoi aussi tardivement n'est aucunement justifié: il s'agit d'une requête reçue tardivement sans justification ou présomption de non-admissibilité à l'égard de la revendication. Du point de vue du titulaire du brevet, les faits n'ont pas changé tout au long de la procédure. Il convient que la Chambre se conforme au règlement de procédure.

(vi) Il n'est pas nécessaire que le titulaire du brevet plaide sur le fond l'admissibilité des revendications de sa requête principale, celle-ci ayant de toute façon été formulée en première instance.

Concernant la question de savoir si la Chambre doit examiner d'office la revendication 8 :

(i) Cela prolongerait inutilement la procédure.

(ii) Cela donnerait peut-être lieu à un autre recours si l'affaire était renvoyée suite à cet examen et, en conséquence, entraînerait un retard supplémentaire. Ceci n'est dans l'intérêt ni des parties, ni de l'OEB, ni du public.

(iii) De prime abord, la revendication 8 n'est pas non-admissible en vertu des articles 84 et 123 CBE, car il s'agit d'une combinaison de revendications délivrées. Examiner la nouveauté et l'activité inventive impliquerait l'ouverture d'une affaire totalement nouvelle. Il ne s'agit pas d'un cas de présomption de non-admissibilité, car les opposants n'ont présenté strictement aucun argument, pas même en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre mentionnant la question du renvoi.

iv) Der rechtliche und faktische Rahmen der Beschwerde werde durch die Beschwerdegründe und die Anträge der Beteiligten begrenzt. Dies gehe aus G 9/91 und G 10/91 (ABl. EPA 1993, 408 bzw. 420) eindeutig hervor, wo eine solche Prüfung ebenfalls an die Bedingung geknüpft worden sei, dass die Gewährbarkeit *prima facie* in Frage gestellt sei. Die Einführung eines neuen Sachverhalts von Amts wegen würde über den Rechtsauftrag der Kammer hinausgehen, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen.

#### *Änderung der Beschreibung*

Bezüglich der Änderungen der Beschreibung, die zur Anpassung an die gewährbaren Ansprüche vorgenommen worden waren, brachte die Patentinhaberin Folgendes vor:

i) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) EPÜ seien erfüllt, weil danach lediglich der bisherige Stand der Technik angegeben werden müsse, soweit er für das Verständnis der Erfindung als "nützlich" angesehen werden könne. Der Anspruch 8 weise zahlreiche Merkmale des Anspruchs 1 auf, sodass auch hier der Verweis auf D1 ausreiche.

ii) Die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ seien erfüllt, weil die Erfindung so dargestellt sei, dass ihre technische Aufgabe und deren Lösung verstanden werden könnten.

#### *Schriftliche Anträge der Einsprechenden II und III*

Es bestehe keine Veranlassung, diesen Anträgen stattzugeben. Die Patentinhaberin bestritt, die fragliche Aussage gemacht zu haben. Die schriftlichen Anträge der Einsprechenden sollten einfach zurückgewiesen werden, weil sie für die Entscheidung ohnehin nicht relevant seien.

#### **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. *Neuheit*

...

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegenüber dem angeführten Stand der Technik, sodass die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPÜ erfüllt sind.

(iv) The legal and factual framework of the appeal was limited by the grounds of appeal and the requests of the parties. This was clear from G 9/91 and G 10/91 (OJ EPO 1993, 408, 420), which decisions also required a *prima facie* case of non-allowability for such an examination. Opening a fresh case *ex officio* would be going beyond the judicial task of the Board to examine the first-instance decision.

#### *Amendments to the description*

As to the amendments made to the description to adapt it to the allowable claims:

(i) The requirements of Rule 27(1)(b) EPC were met, since it merely required disclosure of the background art in so far as it could be regarded as "useful" for understanding the invention. In regard to claim 8, this had many features of claim 1, so the reference to D1 also sufficed here.

(ii) The requirements of Rule 27(1)(c) EPC were met, since the invention was disclosed in such terms that the problem and its solution could be understood.

#### *The written requests of Opponents II and III*

There was no basis for fulfilling such requests. The proprietor denied having stated what was requested; the written requests of the opponents should simply be refused, as they were anyway not relevant to the decision.

#### **Reasons for the decision**

1. The appeals are admissible.

2. *Novelty*

...

Thus, the subject-matter of claim 1 is novel with respect to the cited prior art and consequently the requirements of Article 54(1) EPC are met.

(iv) Le cadre juridique et factuel du recours est délimité par les motifs de recours et les requêtes des parties. C'est ce qui ressort clairement des décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420), selon lesquelles une présomption de non-admissibilité est nécessaire pour qu'un tel examen soit pratiqué. Ouvrir un nouveau dossier d'office outrepasserait les pouvoirs de la Chambre, qui est d'examiner la décision rendue en première instance.

#### *Modifications de la description*

Concernant les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles :

(i) Il est satisfait aux conditions de la règle 27(1)(b) CBE étant donné qu'elle exige seulement d'indiquer l'état antérieur de la technique dans la mesure où il est jugé "utile" pour comprendre l'invention. La revendication 8 reprenant de nombreuses caractéristiques de la revendication 1, la référence à D1 est ici suffisante.

(ii) Il est satisfait aux exigences de la règle 27(1)(c) CBE puisque l'invention est exposée en des termes qui font comprendre le problème technique et sa solution.

#### *Requêtes écrites des opposants II et III*

Il n'y a pas lieu d'accéder à ces requêtes. Le titulaire du brevet nie avoir fait de telles déclarations ; il convient de rejeter purement et simplement les requêtes écrites des opposants, car elles ne sont de toute façon pas pertinentes eu égard à la décision.

#### **Motifs de la décision**

1. Les recours sont recevables.

2. *Nouveauté*

...

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à l'état antérieur de la technique citée. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 54(1) CBE.

### 3. Erfindersische Tätigkeit

3.1 D1 wurde von allen Beteiligten als der nächstliegende Stand der Technik für die Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit herangezogen. Die Kammer teilt diese Auffassung, weil in D1 dieselbe Art von Vorrichtung für denselben Verwendungszweck wie im Patent offenbart ist.

Was das einzige gegenüber D1 neue Merkmal des Anspruchs 1 anbelangt, so ...

3.6 In Anbetracht des Stands der Technik und der von den Einsprechenden angeführten Beweismittel kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfindersischen Tätigkeit beruht und die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ somit erfüllt sind.

### 4. Regel 57a EPÜ

4.1 Die Einspruchsabteilung hatte den Hauptantrag der Patentinhaberin, der für den vorliegenden Zweck als mit ihrem Hauptantrag im Beschwerdeverfahren identisch angesehen werden kann, zurückgewiesen, weil die geänderten Ansprüche gemäß diesem Antrag gegen Regel 57a EPÜ verstießen. Diese lautet:

"Unbeschadet Regel 87 können die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen geändert werden, soweit die Änderungen durch Einspruchsgründe nach Artikel 100 veranlasst sind, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist."

4.2 Die Einspruchsabteilung hatte die Aufnahme der beschränkenden Merkmale des erteilten Anspruchs 5 in den Anspruch 1 des Hauptantrags (und in die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 7) für eine zulässige Änderung als Reaktion auf den Einwand mangelnder Neuheit befunden, der gegen den erteilten Anspruch 1 erhoben worden war. Sie hatte jedoch entschieden, dass der unabhängige Anspruch 8 des Hauptantrags (mit den davon abhängigen Ansprüchen 9 bis 14) nicht auf eine zulässige Änderung nach Regel 57a EPÜ zurückgehe. Zunächst hatte die Einspruchsabteilung die Frage aufgeworfen, ob der Einspruchsgrund "weitere Änderungen der Ansprüche und insbe-

### 3. Inventive step

3.1 D1 has been used by all the parties as the closest prior art starting point for assessing inventive step. The Board agrees with this view, as D1 discloses the same type of device used for the same purpose as in the patent.

In regard to the only novel feature of claim 1 in relation to D1 ...

3.6 In respect of the cited prior art and the evidence brought forward by the opponents, the Board concludes that the subject-matter of claim 1 involves an inventive step and that the requirements of Article 56 EPC are fulfilled.

### 4. Rule 57a EPC

4.1 The opposition division rejected the proprietor's main request, which for present purposes can be taken as the same as the main request on the proprietor's appeal, first, because the amended claims according to the request did not comply with Rule 57a EPC. This rule states:

"Without prejudice to Rule 87, the description, claims and drawings may be amended, provided that the amendments are occasioned by grounds for opposition specified in Article 100, even if the respective ground has not been invoked by the opponent."

4.2 The Opposition Division accepted that claim 1 of the main request (and its dependent claims 2 to 7), by virtue of the incorporation of the restricting features of granted claim 5, constituted a valid amendment in response to the lack of novelty objection to granted claim 1. It held, however, that independent claim 8 of the main request (and its dependent claims 9 to 14) did not constitute a valid amendment according to Rule 57a EPC. The Opposition Division first posed the question whether the ground for opposition "required further amendments to the claims, in particular the submission of a new independent claim." The Opposition Division then noted that granted claim 1 did not cover multiple specific embodi-

### 3. Activité inventive

3.1 D1, en tant qu'état de la technique le plus proche, a été utilisé par toutes les parties comme point de départ pour apprécier l'activité inventive. La Chambre est d'accord sur ce point, car D1 décrit le même type de dispositif que le brevet, utilisé dans le même but.

En ce qui concerne la seule caractéristique de la revendication 1 nouvelle par rapport à D1 ...

3.6 En ce qui concerne l'état de la technique cité et les preuves avancées par les opposants, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive et qu'il est satisfait aux exigences de l'article 56 CBE.

### 4. Règle 57bis CBE

4.1 La division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire du brevet laquelle, pour les besoins du présent raisonnement, peut être considérée comme identique à la requête principale présentée lors du recours du titulaire du brevet; elle l'a rejetée tout d'abord parce que les revendications modifiées selon la requête n'étaient pas conformes aux dispositions de la règle 57bis CBE. Cette règle dit :

"Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant."

4.2 La division d'opposition a admis que la revendication 1 de la requête principale (et ses revendications dépendantes 2 à 7), en raison de l'incorporation des caractéristiques restrictives de la revendication 5 telle que délivrée, constitue une modification valable apportée en réponse à l'objection de défaut de nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée. Elle a toutefois considéré que la revendication indépendante 8 de la requête principale (et ses revendications dépendantes 9 à 14) ne constituent pas une modification valable au titre de la règle 57bis CBE. La division d'opposition a tout d'abord posé la question de savoir si le motif d'opposition "exigeait que de nouvelles modifications soient

sondere die Einreichung eines neuen unabhängigen Anspruchs erfordere", und dann festgestellt, dass der erteilte Anspruch 1 nicht auf mehrere besondere Ausführungsarten gerichtet sei, weil in der Beschreibung nur von einer Ausführungsart die Rede sei. Da sich alle erteilten Ansprüche nur auf diese eine Ausführungsart bezögen, mache der Einspruchsgrund lediglich erforderlich, dass der Gegenstand des Schutzbegehrens enger definiert werde. Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der geänderte Anspruch 8 des Hauptantrags eine andere, von derselben Ausführungsart abgeleitete Definition der Erfindungsart darstelle und daher als Erwiderung auf den Einspruchsgrund überflüssig sei. Dabei verwies sie auf die Richtlinien für die Prüfung, D-IV, 5.3 und dort auf den Abschnitt zu Regel 57a EPÜ, in dem es wie folgt heißt:

"Die bloße Hinzufügung neuer Ansprüche zu den Ansprüchen in der erteilten Fassung ist unzulässig, da mit solchen Änderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgeräumt werden kann. Der Ersatz eines erteilten unabhängigen Anspruchs durch mehrere – beispielsweise zwei – unabhängige Ansprüche, die jeweils auf eine unter den erteilten unabhängigen Anspruch fallende besondere Ausführungsart gerichtet sind, ist zulässig, wenn dies durch in Artikel 100 genannte Einspruchsgründe veranlasst ist (T 223/97, nicht im ABl. EPA veröffentlicht)."

4.3 Die Einspruchsabteilung war zu dem Schluss gelangt, dass der zweite Satz dieser Passage aus den Richtlinien auf den vorliegenden Fall nicht zutrefte, weil die erteilten Ansprüche 5 und 7 (deren Merkmale in die geänderten Ansprüche 1 bzw. 8 aufgenommen worden waren) nicht besondere Ausführungsarten, sondern lediglich verschiedene Aspekte ein und derselben Ausführungsart seien und diese Aspekte bereits durch den geänderten Anspruch 7 abgedeckt würden.

4.4 Die Kammer kann sich weder den Schlussfolgerungen der Einspruchsabteilung noch dem Vorbringen der Einsprechenden anschließen. Zur Veranschaulichung soll der Aufbau der einzelnen Ansprüche im Folgenden schematisch skizziert werden (ohne die unabhängigen Ansprüche, die für den

ments, because the description referred to only one embodiment. Since all the granted claims concerned only this single embodiment, the ground of opposition required only that the subject-matter for which protection was sought be defined in more restrictive terms. The Opposition Division considered that amended claim 8 of the main request represented another definition of the invention, derived from the same single embodiment, and was therefore superfluous by way of a response to the ground of opposition. Reference was made to the Guidelines for Examination Part D, Chapter IV, paragraph 5.3, the section dealing with Rule 57a. The relevant passage states:

"The mere addition of new claims to the claims as granted is inadmissible because such amendments cannot be said to meet a ground of opposition. However, the replacement of one independent claim as granted by multiple, e.g. two, independent claims each directed to a respective specific embodiment covered by the independent claim as granted is admissible if such a replacement is occasioned by grounds of opposition specified in Art. 100 (T 223/97, not published)."

4.3 The Opposition Division concluded that the statement in the second sentence of the Guidelines did not apply in the present case because granted claims 5 and 7 (whose features were incorporated into amended claims 1 and 8 respectively) were not directed to specific embodiments but merely represented different aspects of the one embodiment, these aspects being already covered by amended claim 7.

4.4 The Board cannot agree with the Opposition Division's conclusions or with the arguments of the opponents. It is helpful to spell out the scheme of the various claims, omitting dependent claims which are irrelevant for present purposes, and starting with the granted claims:

apportées aux revendications, en particulier qu'une nouvelle revendication indépendante soit déposée." La division d'opposition a ensuite noté que la revendication 1 telle que délivrée ne couvre pas plusieurs modes de réalisation, car la description ne se réfère qu'à un seul mode de réalisation. Comme toutes les revendications du brevet délivré ne concernent que cet unique mode de réalisation, le motif d'opposition exige seulement que l'objet pour lequel la protection est recherchée soit défini en termes plus restrictifs. La division d'opposition a considéré que la revendication 8 modifiée de la requête principale représentait une autre définition de l'invention, issue du même mode de réalisation unique, et était donc superflue comme réponse au motif d'opposition. On se référera à ce sujet au passage concernant la règle 57bis dans les directives relatives à l'examen, partie D, chapitre IV, paragraphe 5.3 :

"La simple adjonction de nouvelles revendications aux revendications telles que délivrées est irrecevable car de telles modifications ne sauraient être considérées comme une réponse à un motif d'opposition. Cependant, le fait de substituer à une revendication indépendante telle que délivrée, des revendications indépendantes multiples, par exemple deux, portant chacune sur un mode de réalisation spécifique couvert par la revendication indépendante telle que délivrée, est recevable si une telle substitution découle des motifs d'opposition spécifiés à l'art. 100 (cf. Décision T 223/97, non publiée)."

4.3 La division d'opposition a conclu que la deuxième phrase des Directives ne s'applique pas dans la présente espèce au motif que les revendications 5 et 7 délivrées (dont les caractéristiques sont respectivement incorporées dans les revendications 1 et 8 telles que modifiées) ne visent pas des modes de réalisation spécifiques, mais représentent simplement différents aspects de l'unique mode de réalisation, aspects déjà couverts par la revendication 7 telle que modifiée.

4.4 La Chambre ne saurait adhérer aux conclusions de la division d'opposition ou aux arguments des opposants. Il est utile de schématiser les différentes revendications, en omettant les revendications dépendantes, qui sont ici sans importance, et en commençant par les revendications du brevet délivré :



vorliegenden Zweck irrelevant sind), und zwar zunächst der Ansprüche in der erteilten Fassung:

- Anspruch 1: Vorrichtung mit bestimmten Merkmalen
- Anspruch 5: Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal X
- Anspruch 7: Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 5 mit dem zusätzlichen Merkmal Y

Somit sind im Anspruch 7 der erteilten Fassung de facto zwei Gegenstandsbereiche definiert, die nachfolgend als Ansprüche 7 a) und b) bezeichnet werden:

- Anspruch 7 a): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X
- Anspruch 7 b): Vorrichtung nach Anspruch 1 mit den beiden zusätzlichen Merkmalen X und Y

Nach diesem Schema haben die geänderten Ansprüche des Hauptantrags folgende Form:

- Anspruch 1: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal X
- Anspruch 8: Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 mit dem zusätzlichen Merkmal Y

4.5 Zunächst ist dazu anzumerken, dass der geänderte Anspruch 8 entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht als völlig überflüssig angesichts des geänderten Anspruchs 1 betrachtet werden kann, weil im geänderten Anspruch 1 kein Gegenstand mit dem Merkmal Y definiert ist und somit kein Schutz für einen Gegenstand beantragt wird, der das Merkmal Y, nicht aber das Merkmal X aufweist. Zwar besteht durchaus ein gewisser Grad an Überflüssigkeit oder Überlappung zwischen den geänderten Ansprüchen 1 und 8; dies war allerdings auch schon bei den erteilten Ansprüchen 5 und 7 der Fall. Somit war diese Überflüssigkeit nicht durch die Änderung bedingt, sondern schon vorher vorhanden.

- Claim 1: an apparatus comprising certain features.
- Claim 5: an apparatus according to claim 1, containing the further feature X.
- Claim 7: an apparatus according to claim 1 or claim 5, containing the further feature Y.

Granted claim 7 therefore in fact defines two areas of subject-matter (which will be categorised here as claims 7(a) and (b)):

- Claim 7(a): an apparatus according to claim 1, containing the further feature Y, but not the feature X.
- Claim 7(b): an apparatus according to claim 1, containing both the further features X and Y.

The amended claims of the main request are then in the following form:

- Claim 1: an apparatus according to granted claim 1, containing the further feature X.
- Claim 8: an apparatus according to granted claim 1, containing the further feature Y.

4.5 The first point to note is that amended claim 8 cannot be regarded as wholly superfluous to amended claim 1, as suggested by the Opposition Division. This is because amended claim 1 does not define subject-matter containing the feature Y and therefore does not claim protection for subject-matter containing the feature Y but not X. It is true that there is a degree of superfluity or potential overlap between amended claims 1 and 8. However, this element of superfluity or overlap was already present in granted claims 5 and 7. The amendment therefore did not introduce this element of superfluity: it was already present.

- Revendication 1 : appareil présentant certaines caractéristiques.
- Revendication 5 : appareil selon la revendication 1, présentant la caractéristique supplémentaire X.
- Revendication 7 : appareil selon la revendication 1 ou la revendication 5, présentant la caractéristique supplémentaire Y.

La revendication 7 telle que délivrée définit en fait deux aspects de l'objet (ci-après désignés par 7(a) et 7(b)):

- Revendication 7(a) : appareil selon la revendication 1, présentant la caractéristique supplémentaire Y, mais pas la caractéristique X.
- Revendication 7(b) : appareil selon la revendication 1, présentant les deux caractéristiques supplémentaires X et Y.

Les revendications modifiées de la requête principale se présentent donc sous la forme suivante :

- Revendication 1 : appareil selon la revendication 1 telle que délivrée, présentant la caractéristique supplémentaire X.
- Revendication 8 : appareil selon la revendication 1 telle que délivrée, présentant la caractéristique supplémentaire Y.

4.5 Le premier point à noter, c'est que la revendication 8 telle que modifiée ne saurait être considérée, comme le suggère la division d'opposition, comme faisant double emploi avec la revendication 1 telle que modifiée. En effet, la revendication 1 telle que modifiée ne définit pas d'objet présentant la caractéristique Y et, en conséquence, ne protège pas d'objet présentant la caractéristique Y à l'exclusion de X. Il est vrai qu'il existe une zone de recoupement ou de recouvrement possible entre les revendications 1 et 8 telles que modifiées. Cependant, cette part de recoupement ou de recouvrement existait déjà dans les revendications 5 et 7 telles que délivrées. La modification n'a donc pas introduit cet aspect de recoupement ou de recouvrement : il était déjà présent.

4.6 Entscheidender aber ist Folgendes: Da in den erteilten Ansprüchen ein Gegenstand mit dem Merkmal Y definiert war (nämlich im erteilten Anspruch 7 a)), würde Regel 57a EPÜ nach der Auslegung der Einspruchsabteilung die Patentinhaberin zwingen, einen potenziell rechtsgültigen Anspruch (nämlich den erteilten Anspruch 7) aufzugeben. Das Ergebnis der Entscheidung der Einspruchsabteilung scheint zudem von der zufälligen Reihenfolge der Ansprüche abzuhängen: Wäre die Reihenfolge der geänderten Ansprüche 1 und 8 umgekehrt gewesen, so hätte sie vermutlich den ehemaligen Anspruch 8 (in diesem Fall dann Anspruch 1) als begründete Erwiderung auf den Neuheitseinwand zugelassen und den ehemaligen Anspruch 1 (in diesem Fall dann Anspruch 8) zurückgewiesen.

4.7 Der Einwand der Einspruchsabteilung gegen die Form der geänderten Ansprüche scheint hauptsächlich darauf gerichtet zu sein, dass der geänderte Anspruch 8 ein zusätzlicher unabhängiger Anspruch war, während die Ansprüche in der erteilten Fassung keinen solchen zusätzlichen unabhängigen Anspruch umfassten. Nach der Entscheidung T 223/97, auf der die oben zitierte Passage aus den Prüfungsrichtlinien basiert, kann sich der Patentinhaber im Falle eines Anspruchs, der zwei "besondere" Ausführungsarten umfasst, auf zwei unabhängige Ansprüche für diese beiden Ausführungsarten beschränken (vgl. S. 9, erster vollständiger Absatz: "Si la revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ceux deux modes de réalisation."). Dies bedeutet aber nicht, dass nur in einem solchen Fall mehr als ein unabhängiger Anspruch verwendet werden kann. So hat zum Beispiel die Kammer in T 937/00 festgestellt, dass grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden ist, wenn ein Patentinhaber seine Ansprüche so ändert, dass sie mehrere unabhängige Ansprüche umfassen, die auf verschiedene, ursprünglich in einem allgemeinen Anspruch enthaltene Gegenstände gerichtet sind, sofern dies als Reaktion auf einen Einspruchsgrund geschieht. Der Grund hierfür ist, dass die Einheitlichkeit der Erfindung, wie von der Großen Beschwerdekammer in

4.6 Moreover, and more importantly, since the granted claims did define subject-matter which contained the feature Y (i.e., granted claim 7(a)), the effect of Rule 57a EPC, if the Opposition Division was correct about its application, would be to force the proprietor to abandon a potentially valid claim (i.e. granted claim 7). The actual result of the Opposition Division's decision also seems to turn on the fortuitous ordering of the claims: if the order of amended claims 1 and 8 had been reversed, what was claim 8 (now claim 1) would presumably have been accepted as a valid response to the novelty objection, but what was claim 1 (now claim 8) would have been rejected.

4.7 The thrust of the Opposition Division's objection to the form of the amended claims appears to have been directed at the fact that amended claim 8 is an additional independent claim, whereas the granted claims contained no such additional independent claim. In decision T 223/97, on which the passage from the Guidelines for Examination referred to above is based, it is said that where a claim covers two "specific" embodiments, the proprietor can restrict himself to independent claims to these two embodiments (see page 9, first main paragraph: "Si la revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ceux deux modes de réalisation."). However, this does not mean that it is only in such a case that more than one independent claim can be used. In decision T 937/00, for example, the Board observed that there is no objection in principle to a patentee amending its claims so as to comprise several independent claims directed to different objects originally covered by a single generic claim, where this was done in response to a ground of opposition. This is because, as established by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/91 (op. cit.), unity of invention does not come under the requirements which a European patent must meet when the patent is maintained in amended form. In decision T 181/02, citing T 223/97, the Board observed it was only in "excep-

4.6 Il existe un autre aspect plus important encore : puisque les revendications délivrées définissaient effectivement un objet présentant la caractéristique Y (revendication telle que délivrée 7(a)), la règle 57bis CBE, correctement appliquée par la division d'opposition, aurait pour effet de contraindre le titulaire du brevet à abandonner une revendication potentiellement valable (revendication 7 telle que délivrée). Il semble également que le résultat concret de la décision rendue par la division d'opposition dépende de l'ordre fortuit des revendications : si l'ordre des revendications 1 et 8 telles que modifiées avait été inversé, ce qui était la revendication 8 (actuelle revendication 1) aurait vraisemblablement été accepté comme réponse valable à l'objection de défaut de nouveauté, mais ce qui était la revendication 1 (actuelle revendication 8) aurait été rejeté.

4.7 L'élément central de l'objection de la division d'opposition quant à la forme des revendications modifiées semble avoir porté sur le fait que la revendication 8 telle que modifiée est une revendication indépendante supplémentaire, alors que les revendications délivrées n'en contenaient pas. La décision T 223/97, sur laquelle se fonde le passage des directives relatives à l'examen auquel il est fait référence ci-dessus, dit que lorsqu'une revendication couvre deux modes de réalisation "spécifiques", le titulaire du brevet peut se restreindre à des revendications indépendantes visant ces deux modes de réalisation (cf. page 9, premier paragraphe principal : "Si la revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation."). Cependant, ceci ne signifie pas que c'est là le seul cas où il est possible d'avoir recours à plus d'une revendication indépendante. Dans la décision T 937/00, par exemple, la chambre a observé qu'il n'existe pas d'objection de principe à ce que le titulaire d'un brevet modifie ses revendications afin qu'elles comprennent plusieurs revendications indépendantes visant des objets différents couverts à l'origine par une seule revendication générique, lorsqu'il le fait en réponse à un motif d'opposition. En effet, comme l'a établi la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/91 (op. cit.), l'unité d'inven-

G 1/91 (a. a. O.) festgestellt, nicht zu den Erfordernissen zählt, die ein europäisches Patent erfüllen muss, wenn es in geändertem Umfang aufrechterhalten wird. In T 181/02 merkte die dortige Kammer unter Berufung auf T 223/97 an, dass der Ersatz eines einzelnen erteilten unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst sein kann, und nannte als Beispiel den Fall, in dem ein erteilter unabhängiger Anspruch auf zwei besondere Ausführungsarten gerichtet ist. Allerdings führte sie weiter aus (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe), dass die Einführung zweier unabhängiger Ansprüche auch dann gerechtfertigt sein könne,

"... wenn zwei erteilte abhängige Ansprüche (z. B. die Ansprüche 2 und 3) parallel zueinander mit einem einzigen unabhängigen Anspruch (z. B. Anspruch 1) verknüpft sind. Dann könnte natürlich die Einreichung zweier unabhängiger Ansprüche (z. B. mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 2 bzw. 1 und 3) möglich sein."

Fast genau das ist hier der Fall.

4.8 Die Kammer braucht nicht darüber zu befinden, ob der Ersatz eines einzigen unabhängigen Anspruchs durch zwei oder mehr unabhängige Ansprüche nur in "Ausnahmefällen" durch einen Einspruchsgrund veranlasst ist. Die angeführten Entscheidungen zeigen jedoch, dass jeder Fall für sich genommen betrachtet werden muss. Insbesondere müssen in jedem Fall die erteilten Ansprüche selbst untersucht werden, und es muss die Frage beantwortet werden, ob die vorgeschlagenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem Sinne sind, dass vernünftigerweise behauptet werden kann, dass sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind (s. T 295/87, ABI. EPA 1990, 470, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; T 610/95, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe). Nach Auffassung der Kammer ist dies hier der Fall. Es war eine Änderung notwendig, um dem gegen den erteilten Anspruch 1 erhobenen Einwand mangelnder Neuheit zu begegnen. Die genaue Ausgestaltung der Änderungen war als Reaktion auf diesen Einwand zweckmäßig: Die Ände-

ditional cases" that the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims would be occasioned by a ground for opposition, and gave the example of a case where a granted independent claim covers two specific embodiments. However, the Board then went on to observe (paragraph 3.2) that a situation in which the introduction of two independent claims would be appropriate might also arise:

"... if two granted dependent claims (e.g. claims 2 and 3) are linked in parallel to a single independent claim (e.g. claim 1). Then, of course, the filing of two independent claims (e.g. including the features of claims 1 and 2, and 1 and 3) may be possible."

That is almost precisely the position here.

4.8 The Board does not need to decide whether it is only in "exceptional cases" that the replacement of a granted single independent claim by two or more independent claims will be occasioned by a ground for opposition. What these cases do show, however, is that every case must turn on its own facts. What is important to consider in each case are the granted claims themselves and to ask whether the proposed amendments are an appropriate and necessary response to try and avoid revocation of the patent, in the sense that they can fairly be said to be occasioned by grounds for opposition: see decisions T 295/87, paragraph 3 (OJ EPO, 1990, 470) and T 610/95, paragraph 2.1 (not reported in OJ EPO). The Board considers that this is the case here. An amendment was necessary to deal with the lack of novelty attack on granted claim 1. The particular form of the amendments was appropriately framed as a response to this attack: the amendments derive from a combination of the claim under attack (claim 1) with other granted claims (claims 5 and 7), a form of amendment which is usually the most appropriate and the least likely to give

tion ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen doit satisfaire lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Dans la décision T 181/02, citant T 223/97, la chambre a observé que c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée par deux revendications indépendantes ou plus découle d'un motif d'opposition, et a pris comme exemple une affaire où une revendication indépendante délivrée couvre deux modes de réalisation spécifiques. Cependant, la chambre a ajouté (point 3.2) qu'une situation dans laquelle il serait opportun d'introduire deux revendications indépendantes pourrait également se présenter :

"... dans le cas où deux revendications dépendantes telles que délivrées (par exemple les revendications 2 et 3) se rattachent parallèlement à une seule revendication indépendante (par exemple la revendication 1). Le dépôt de deux revendications indépendantes (incluant par exemple les caractéristiques des revendications 1 et 2 d'une part, et des revendications 1 et 3 d'autre part) serait alors évidemment possible."

Il s'agit pratiquement de la même situation que dans la présente espèce.

4.8 Ce n'est pas à la Chambre de décider si c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée, par deux revendications indépendantes ou plus découle d'un motif d'opposition. Il apparaît toutefois que chaque affaire doit dépendre de ses propres circonstances. Il est important, dans chaque espèce, de se pencher sur les revendications délivrées proprement dites, et de se demander si les modifications envisagées constituent une réponse appropriée et nécessaire visant à éviter la révocation du brevet, au sens où il peut être considéré, en toute équité, qu'elles découlent de motifs d'opposition : cf. décisions T 295/87, point 3 (JO OEB, 1990, 470) et T 610/95, point 2.1 (non publiée au JO OEB). La Chambre considère que c'est le cas dans la présente espèce. Une modification était nécessaire pour répondre à l'objection de manque de nouveauté frappant la revendication 1 telle que délivrée. Les modifications ont été présentées sous une forme appropriée en réponse à cette attaque, en combinant la revendication attaquée (revendication 1) avec d'autres revendications

rungen resultieren aus einer Kombination des angegriffenen Anspruchs (Anspruch 1) mit anderen erteilten Ansprüchen (Ansprüche 5 und 7) – diese Art der Änderung ist in der Regel am zweckmäßigsten und am wenigsten mit Schwierigkeiten verbunden (s. beispielsweise T 610/95, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe, letzter Absatz und Nr. 2.2 e der Entscheidungsgründe, Absatz auf S. 19 unten und S. 20 oben). In der Tat kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Patentinhaberin, da sie keine Teilanmeldung mehr einreichen konnte, keinen Satz geänderter abhängiger Ansprüche hätte formulieren können, ohne geschützte Gegenstände aufzugeben, denen dieser konkrete Einwand mangelnder Neuheit gar nicht gegolten hatte. Wenn sie beispielsweise den geänderten Anspruch 8 als vom geänderten Anspruch 1 abhängigen Anspruch formuliert hätte, hätte sie auf den Schutz für Gegenstände mit dem Merkmal Y, aber ohne das Merkmal X verzichten müssen. Der logische Schluss aus der Argumentation der Einspruchsabteilung und der Einsprechenden wäre, dass ein vermutlich aus der Beschreibung stammendes generelles beschränkendes Merkmal in die Ansprüche aufgenommen werden müsste, von denen die beiden erteilten Ansprüche 5 und 7 dann jeweils abhängig gemacht werden könnten. Im vorliegenden Fall wurde jedoch kein Vorschlag für ein derartiges Merkmal gemacht, und die Kammer hat nicht geprüft, ob es ein solches Merkmal gibt. In vielen Fällen wird es dies natürlich nicht geben.

4.9 Die Einsprechende II hatte ferner vorgebracht, dass die Verwendung zweier unabhängiger Ansprüche eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung sei, weil diese unabhängigen Lösungen dort nicht offenbart seien. Dabei handelt es sich jedoch um einen Einwand nach Artikel 123 (3) EPÜ, und dessen Einführung hatte die Patentanmelderin nicht zugestimmt.

4.10 Des Weiteren hatte die Einsprechende II vorgebracht, dass technisch unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Probleme beansprucht würden, was – auf die Spitze getrieben – zu einem Anspruchssatz mit einer Vielzahl unabhängiger Ansprüche führen könnte. Eine massive Erhöhung der Zahl der unabhängigen Ansprüche wäre möglicherweise nach Artikel 84 EPÜ in Bezug auf Klarheit wie auch Knappheit zu beanstanden und könnte das Ein-

rise to difficulties (see, e.g., decision T 610/95, point 2.1, final paragraph, and point 2.2(e), the paragraph bridging pages 19 and 20). Indeed, given that the proprietor is no longer able to file a divisional application, the Board considers that the proprietor could not have framed a set of amended, dependent claims without giving up protected subject-matter which was not the target of this particular lack of novelty attack. For example, if amended claim 8 had been framed to be dependent on amended claim 1, protection for subject-matter which had feature Y but not feature X would have been abandoned. Effectively, the logical conclusion of the arguments of the Opposition Division and the opponents is that a blanketing limiting feature must be introduced into the claims, presumably taken from the description, on which granted claims 5 and 7 could each then be made dependent. However, no suggestion was made as to what this feature might be in the present case and the Board has not considered whether such a feature exists. In many cases, of course, it will not.

4.9 Opponent II also argued that the use of two independent claims was an unallowable extension of the content of the filed application, there being no disclosure of such independent solutions. However, this is an Article 123(2) EPC objection, and the proprietor did not agree to the introduction of this ground.

4.10 Opponent II further argued that technically different solutions were being claimed to different problems and that if this were followed to its limit, a set of claims with many independent claims could result. It is true that if the number of independent claims were increased to a large number, this might become objectionable under Article 84 EPC, both from the viewpoint of clarity and conciseness, and might also unduly complicate and delay the opposition procedure. In

délivrées (revendications 5 et 7), cette démarche étant généralement la plus appropriée et la moins susceptible de créer des difficultés (cf., par exemple, la décision T 610/95, point 2.1, dernier paragraphe, et point 2.2 e), paragraphe reliant les pages 19 et 20). Le titulaire du brevet n'étant plus en mesure de déposer de demande divisionnaire, la Chambre considère qu'il n'aurait pas pu formuler un jeu de revendications dépendantes modifiées sans renoncer à des éléments protégés non visés par cette attaque particulière à l'encontre de la nouveauté. Ainsi, si l'on avait fait dépendre la revendication 8 telle que modifiée de la revendication 1 telle que modifiée, la protection des éléments présentant la caractéristique Y mais pas la caractéristique X aurait été abandonnée. De fait, la conclusion logique des arguments de la division d'opposition et des opposants est qu'une caractéristique restrictive globale, vraisemblablement prélevée dans la description, doit être introduite dans les revendications dont pourraient ensuite dépendre les revendications 5 et 7 telles que délivrées. Cependant, rien ne suggère, dans la présente espèce, ce que pourrait être cette caractéristique, et la Chambre n'a pas examiné si elle existe. Dans bien des cas elle n'existe évidemment pas.

4.9 L'opposant II a également fait valoir que le recours à deux revendications indépendantes constitue une extension inadmissible du contenu de la demande telle que déposée, car il n'existe aucun exposé de telles solutions indépendantes. Il s'agit là cependant d'une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et le titulaire du brevet n'a pas consenti à l'introduction de ce motif.

4.10 L'opposant II a aussi fait remarquer que des solutions techniquement différentes étaient revendiquées pour des problèmes différents et que, si l'on poussait cette démarche jusqu'à ses limites, il pourrait en résulter un jeu de revendications comprenant de multiples revendications indépendantes. Certes, si le nombre de revendications indépendantes augmentait exagérément cela pourrait appeler une objection au titre de l'article 84 CBE, tant du point de vue de



spruchsverfahren über Gebühr verkomplizieren und verzögern. Dann müsste sorgfältig abgewogen werden, ob die Änderung eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund war (s. T 937/00, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Dieses Problem stellt sich im vorliegenden Fall aber nicht: Es wurden lediglich zwei unabhängige Ansprüche eingeführt, die Änderungen wurden frühzeitig im Einspruchsverfahren eingereicht, und die Einsprechenden hatten bereits im Rahmen ihrer Einwände gegen die erteilten Ansprüche 1, 5 und 7 Entgegenhaltungen und Argumente vorgebracht.

4.11 Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die im Hauptantrag der Patentinhaberin enthaltenen Änderungen eine zweckmäßige und notwendige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents in dem Sinne sind, dass vernünftigerweise behauptet werden kann, dass sie durch die Einspruchsgründe veranlasst sind, und Regel 57a EPÜ diesen Änderungen somit nicht entgegensteht.

#### 5. Regel 29 (2) und Artikel 84 EPÜ

5.1 Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren gelte und der geänderte Anspruch 8 des Hauptantrags den Erfordernissen dieser Regel nicht genüge, sodass aus diesem Grund auch das Patent nicht auf der Grundlage des Hauptantrags aufrechterhalten werden könne. Laut der Niederschrift über die mündliche Verhandlung (s. Nr. 2.2) gehört die Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren zur Amtspraxis. Sofern im vorliegenden Fall die geänderte Fassung der Regel 29 (2) EPÜ (s. u.) anzuwenden ist, sind die Änderungen nach Anspruch 8 des Hauptantrags unbestrittenermaßen nicht gewährbar.

5.2 Regel 29 (2) EPÜ in ihrer ursprünglichen Fassung lautet wie folgt:

"(2) Vorbehaltlich Artikel 82 können in einer europäischen Patentanmeldung zwei oder mehr unabhängige Patentansprüche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit Rücksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmäßig ist, diesen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben."

such a case, it would need to be carefully considered whether the amendment was a necessary and appropriate response to a ground of opposition. See decision T 937/00, point 2.2. However, this problem does not arise in the present case: only two independent claims have been introduced; the amendments were filed early on in the opposition proceedings, and the opponents had already filed documents and arguments as part of their objections to granted claims 1, 5 and 7.

4.11 The Board therefore concludes that the amendments contained in the proprietor's main request are a necessary and appropriate response to try and avoid revocation of the patent, in the sense that they can fairly be said to be occasioned by grounds for opposition, and that Rule 57a EPC does not prohibit these amendments.

#### 5. Rule 29(2) and Article 84 EPC

5.1 The Opposition Division held that Rule 29(2) EPC applied in opposition proceedings and that amended claim 8 of the main request did not comply with this rule, so that for this reason also the patent could not be maintained on the basis of the main request. According to the minutes of the oral proceedings (see paragraph 2.2), it is "Office practice" to apply Rule 29(2) EPC in opposition proceedings. It is not disputed that if the amended form of Rule 29(2) EPC (see below) applies in this case, the amendments according to claim 8 of the main request are not allowable.

5.2 Rule 29(2) EPC, in its original form, provided as follows:

"(2) Subject to Article 82, a European patent application may contain two or more independent claims in the same category (product, process, apparatus or use) where it is not appropriate, having regard to the subject-matter of the application, to cover this subject-matter by a single claim."

la clarté que de la concision, et ceci pourrait également par trop compliquer et retarder la procédure d'opposition. Dans un tel cas, il conviendrait de voir attentivement si la modification était une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. On se reportera à cet égard à la décision T 937/00, point 2.2. Cependant, le problème ne se pose pas ici : seules deux revendications indépendantes ont été introduites ; les modifications ont été déposées en début d'opposition, et les opposants avaient déjà déposé des documents et des arguments dans le cadre de leurs objections à l'encontre des revendications 1, 5 et 7 telles que délivrées.

4.11 La Chambre en conclut que les modifications contenues dans la requête principale du titulaire du brevet sont une réponse nécessaire et appropriée visant à éviter la révocation du brevet, en ce sens qu'il peut être considéré, en toute équité, qu'elles découlent des motifs d'opposition et que la règle 57bis CBE n'interdit pas ce type de modifications.

#### 5. Règle 29(2) et article 84 CBE

5.1 La division d'opposition a estimé que la règle 29(2) CBE s'appliquait dans la procédure d'opposition et que la revendication 8 modifiée de la requête principale n'était pas conforme aux dispositions de cette règle ; c'est donc pour cette raison également que le brevet ne pouvait être maintenu sur la base de la requête principale. Selon le procès-verbal de la procédure orale (cf. paragraphe 2.2), l'Office a pour pratique d'appliquer la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition. Il n'est pas contesté que si c'est la forme modifiée de la règle 29(2) CBE (cf. ci-dessous) qui s'applique en l'espèce, les modifications apportées selon la revendication 8 de la requête principale ne sont pas admissibles.

5.2 La règle 29(2) CBE, dans sa version originale, disposait que :

"(2) Sous réserve des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication."

Regel 29 (2) EPÜ in der durch Beschluss des Verwaltungsrats geänderten und am 2. Januar 2002 in Kraft getretenen Fassung (ABl. EPA 2002, 2) lautet wie folgt:

"(2) Unbeschadet Artikel 82 darf eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der folgenden Sachverhalte bezieht:

a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,

b) verschiedene Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,

c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben."

5.3 Die Einspruchsabteilung hatte in ihrer Entscheidung die geänderte Fassung dieser Regel zugrunde gelegt; ob dies korrekt war, ist aus den unter 5.16 bis 5.18 genannten Gründen aber unerheblich.

5.4 Die Einspruchsabteilung hatte auf Regel 61a EPÜ verwiesen, wonach "die Vorschriften von Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung ... auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwenden" sind. Kapitel II des Dritten Teils der Ausführungsordnung ist überschrieben mit "Anmeldebestimmungen" und umfasst die Regeln 26 bis 36 EPÜ. Nach Auffassung der Einspruchsabteilung gälten alle in Kapitel II enthaltenen Erfordernisse – so auch die der Regel 29 (2) EPÜ – eindeutig auch für alle im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen, selbst wenn sie unter Bezugnahme auf Anmeldungen abgefasst seien und diese betreffen. Die Passage in Regel 29 (2) EPÜ, wonach "eine europäische Patentanmeldung nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten [darf], wenn ..." müsse im Einspruchsverfahren also verstanden werden als: "das Patent in geänderter Fassung [darf] nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn ...". Daran ändere nach Meinung der Einspruchsab-

Rule 29(2) EPC, in the form amended by the decision of the Administrative Council of 2 January 2002 (OJ EPO 2002, 2), provides as follows:

"(2) Without prejudice to Article 82, a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if the subject-matter of the application involves one of the following:

(a) a plurality of inter-related products;

(b) different uses of a product or apparatus;

(c) alternative solutions to a particular problem, where it is not appropriate to cover these alternatives by a single claim."

5.3 The Opposition Division applied the amended form of the rule in its decision but, for reasons which are set out in paragraphs 5.16 to 5.18, it is not necessary to decide whether this was correct.

5.4 The Opposition Division referred to Rule 61a EPC, which provides that "Part III, Chapter II, of the Implementing Regulations shall apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings." Chapter II of Part III of the Implementing Regulations is headed "Provisions governing the application" and consists of Rules 26 to 36 EPC. The Opposition Division held that it was clear that all the requirements set out in Chapter II, including those of Rule 29(2), although formulated by reference to and directed to "applications", also applied to all documents filed in opposition proceedings. In opposition proceedings, the passage in Rule 29(2) stating that "... a European patent application may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if ..." should therefore be read "... the patent in amended form may contain more than one independent claim in the same category (product, process, apparatus or use) only if ...". In the view of the Opposition Division, the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 1/91 (OJ EPO 1992, 253) did not alter this conclusion.

La règle 29(2) CBE, telle que modifiée par décision du Conseil d'administration du 2 janvier 2002 (JO OEB 2002, 2), dispose que :

"(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande implique :

a) plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;

c) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives."

5.3 Dans sa décision, la division d'opposition a appliqué la forme modifiée de la règle mais, pour les motifs exposés aux points 5.16 à 5.18, il n'est pas nécessaire de décider si elle a été fondée à agir ainsi.

5.4 La division d'opposition s'est référée à la règle 61bis CBE, qui dispose que "les dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition." Le chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution a pour titre "Dispositions régissant les demandes" et comprend les règles 26 à 36 CBE. La division d'opposition a estimé qu'il est clair que toutes les conditions visées au chapitre II, y compris celles de la règle 29(2), bien que formulées par rapport aux "demandes" et ayant ces dernières pour objet, s'appliquent également à tous les documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, le passage de la règle 29(2) selon lequel "... une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si ..." devrait donc être lu ainsi : "... le brevet, dans sa forme modifiée, ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si ...". Selon la division d'opposition, la décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 (JO OEB

teilung auch die Entscheidung G 1/91 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 1992, 253) nichts.

5.5 Die Kammer kann sich dieser Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung und dem Vorbringen der Einsprechenden nicht anschließen. Ihrer Auffassung nach ist Regel 29 (2) EPÜ – ob in ihrer ursprünglichen oder in der am 2. Januar 2002 in Kraft getretenen geänderten Fassung – auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

5.6 Zunächst möchte die Kammer einen Blick auf ihr bekannte Beschwerdekammerentscheidungen werfen, die im vorliegenden Fall hilfreich sein könnten:

i) In der Sache T 991/02 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) ging es um eine Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag mit der Begründung zurückzuweisen, dass die geänderten Ansprüche nicht der Regel 29 (2) EPÜ in der geänderten Fassung genügten. Die damalige Kammer kam zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung die geänderte Fassung dieser Regel zu Unrecht angewandt habe, weil diese aufgrund der einschlägigen Übergangsbestimmungen (s. Art. 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 13. Dezember 2001, ABI. EPA 2002, 2) in diesem konkreten Fall nicht gelte. Die Kammer befand daher, dass es an einer Rechtsgrundlage für die Entscheidung fehle, und verwies die Sache an die Einspruchsabteilung zurück. Dabei befasste sie sich nicht mit der Schlüsselfrage, ob Regel 29 (2) EPÜ in einer der beiden Fassungen auf die geänderten Ansprüche dieses Falls anzuwenden sei, sodass die Entscheidung keine Hilfestellung für den vorliegenden Fall bietet.

ii) In der Sache T 1416/04 entschied die jetzige Kammer in anderer Besetzung, dass die Bestimmungen der betreffenden Fassung von Regel 29 (2) EPÜ – falls diese auf das Einspruchsverfahren anwendbar wäre – erfüllt seien. Daher brauchte die Kammer die Schlüsselfrage, ob die Regel auf das Einspruchsverfahren anzuwenden ist, nicht zu beantworten.

Keiner der beiden Fälle hilft der Kammer also in irgendeiner Weise weiter.

5.5 The Board cannot agree with this conclusion of the Opposition Division or the arguments of the opponents. The Board considers that Rule 29(2) EPC, whether in its original form or in the form amended on 2 January 2002, does not apply in the circumstances of this case.

5.6 Looking first at decisions of Boards of Appeal of which this Board is aware and which might help on this issue:

(i) In decision T 991/02 (not reported in OJ EPO), the Board of Appeal was concerned with an appeal from a decision of the Opposition Division by which the proprietor's main request had been rejected on the grounds that the amended claims did not comply with Rule 29(2) EPC in its amended form. The Board concluded that the Opposition Division had been wrong to apply the amended version of the rule since, by virtue of the relevant transitional provisions (see Decision of the Administrative Council of 13 December 2001, Article 2, EPO OJ 2002, 2), the amended version did not apply to those particular proceedings. The Board therefore held that the decision had no legal basis and remitted the case to the Opposition Division. The Board did not consider the threshold question of whether Rule 29(2) EPC in either form applied to the amended claims in question, and so the present Board cannot derive any assistance from the decision.

(ii) In decision T 1416/04, the present Board, in a different composition, decided that the provisions of the relevant version of the rule, assuming that Rule 29(2) did apply in opposition proceedings, would be met. The Board did not therefore need to decide the threshold question concerning the application of the rule in opposition proceedings.

Neither of these cases therefore helps the Board, one way or the other.

1992, 253) ne change pas cette conclusion.

5.5 La Chambre ne saurait adhérer à cette argumentation de la division d'opposition ou des opposants. La Chambre considère que la règle 29(2) CBE, que ce soit dans sa version initiale ou telle que modifiée le 2 janvier 2002, ne s'applique pas dans les circonstances de la présente espèce.

5.6 On se référera tout d'abord aux décisions de chambres de recours dont la Chambre a connaissance et qui pourraient s'avérer utiles en l'espèce :

(i) Dans la décision T 991/02 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours était appelée à se prononcer sur un recours formé contre une décision de la division d'opposition rejetant la requête principale du titulaire du brevet au motif que les revendications modifiées ne répondaient pas aux exigences de la règle 29(2) CBE sous sa forme modifiée. La chambre a conclu que la division d'opposition avait eu tort d'appliquer la version modifiée de la règle puisqu'en vertu des dispositions transitoires applicables (cf. décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2001, article 2, JO OEB 2002, 2), la version modifiée ne s'appliquait pas à cette procédure. La chambre a donc jugé la décision dépourvue de base juridique et renvoyé l'affaire à la division d'opposition. La chambre ne s'est pas penchée sur la question cruciale de savoir si la règle 29(2) CBE, sous l'une ou l'autre forme, s'appliquait aux revendications modifiées en question : cette décision n'apporte donc aucune lumière sur la présente espèce.

(ii) Dans la décision T 1416/04, la présente chambre, dans une composition différente, a décidé que les conditions énoncées dans la version applicable de la règle seraient remplies, à supposer que la règle 29(2) s'applique effectivement dans la procédure d'opposition. La chambre n'a donc pas eu besoin de trancher la question cruciale de l'application de la règle dans la procédure d'opposition.

Par conséquent, ces affaires n'apportent aucun élément utile au dossier de la présente espèce.

5.7 Dem Vorbringen der Einsprechenden und der Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung zufolge bezieht sich Absatz 2 der Regel 29 EPÜ auf Ansprüche, die in einer "Patentanmeldung" enthalten sein dürfen, während die Absätze 1 und 3 bis 6 ganz allgemein regeln, was Ansprüche enthalten sollen (Regel 29 (7) EPÜ bezieht sich ebenfalls ausdrücklich auf die "Patentanmeldung"). Auch wenn dies so ausgelegt werden könnte, dass sich der Geltungsbereich der Regel 29 (2) EPÜ auf das Verfahren vor der Patenterteilung beschränkt, kann die Kammer doch gelten lassen, dass diese unterschiedliche Formulierung nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass die Regel im Einspruchsverfahren nicht anzuwenden ist. Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der Regel (s. unten, insbesondere Nrn. 5.12 und 5.13) wie auch aus der Verwendung des Begriffs "entsprechend" in Regel 61a EPÜ ("mutatis mutandis" im Englischen, keine Entsprechung im Französischen). Auch aus der Tatsache, dass der Regel die Formulierung "Unbeschadet Artikel 82" vorangestellt ist, kann die Kammer angesichts der Entstehungsgeschichte keinen endgültigen Schluss über ihre Anwendbarkeit ziehen.

5.8 Mit der Wirkung der Regel 61a EPÜ befasste sich die Große Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/91 (a. a. O.). Darin ging es um die Frage, ob das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Artikel 82 EPÜ eines der Erfordernisse ist, die ein europäisches Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, erfüllen müssen, wenn das Patent im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten wird. Insbesondere war zu klären, ob Regel 61a EPÜ auch in Fällen, wo keine mangelnde Einheitlichkeit als Einspruchsgrund geltend gemacht wurde, die Anwendung der Regeln 27, 29 und 30 EPÜ im Einspruchsverfahren vorschreibt, sodass das in Artikel 82 EPÜ verankerte Einheitlichkeitserfordernis zu den in Artikel 102 (3) EPÜ genannten "Erfordernissen dieses Übereinkommens" zählen würde, die das in geänderter Form aufrechterhaltene Patent erfüllen muss.

5.9 Die Kammer möchte folgende Aussagen aus der Entscheidungsbegründung der Großen Beschwerdekammer in G 1/91 (a. a. O.) anführen:

(i) Obwohl es in Regel 61a EPÜ heißt, dass die Vorschriften von Kapitel II des

5.7 Turning to the arguments of the opponents and the reasons of the Opposition Division for its decision, Rule 29(2) is expressed to be concerned with claims which may be contained in a patent "application", whereas Rules 29(1) and 29(3) – (6) deal generally with what claims should contain (Rule 29(7) also expressly refers to a patent "application"). Although this might be taken as limiting the application of Rule 29(2) to proceedings before grant, the Board can nevertheless accept that this difference in wording does not necessarily mean that the rule does not apply in opposition proceedings. This follows having regard both to the history of the rule (discussed below – see especially paragraphs 5.12 and 5.13) and the use of words "mutatis mutandis" in Rule 61a EPC ("entsprechend" in the German version of the rule – the French version is silent on the point). Again, given the history of the rule, the Board cannot draw any definite conclusions about its applicability from the fact that it is prefaced by the words "Without prejudice to Article 82 ..."

5.8 The effect of Rule 61a EPC was considered by the Enlarged Board of Appeal in decision G 1/91 (op. cit.). The Enlarged Board was concerned with the question whether the requirement of unity of invention under Article 82 EPC was one of the requirements which a European patent and the invention to which it relates must meet when the patent is maintained in amended form during opposition proceedings. In particular, although lack of unity is not a ground of opposition, did Rule 61a EPC make Rules 27, 29 and 30 EPC applicable, such that the requirement of unity of invention demanded by Article 82 EPC came under the "requirements of this Convention" mentioned in Article 102(3) EPC which the patent maintained in amended form must meet?

5.9 The current Board extracts the following points from the Enlarged Board's decision in G 1/91 (op. cit.):

(i) Although Rule 61a EPC states that Part III, Chapter II of the Implementing

5.7 Si l'on examine maintenant les arguments des opposants et les motifs de la décision rendue par la division d'opposition, il y est considéré que la règle 29(2) concerne les revendications que peut comprendre une "demande" de brevet, alors que les règles 29(1) et 29 (3) à (6) portent d'une manière générale sur ce que les revendications sont censées contenir (la règle 29(7) fait également expressément référence à une "demande" de brevet). Même s'il est concevable que cette formulation limite l'application de la règle 29(2) à la procédure qui précède la délivrance, la Chambre peut néanmoins admettre que cette différence rédactionnelle ne signifie pas nécessairement que la règle ne s'applique pas dans la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une déduction légitime, eu égard tant à l'historique de la règle (examiné ci-dessous – cf. en particulier les points 5.12 et 5.13) qu'à l'emploi de l'expression "mutatis mutandis" à la règle 61bis CBE ("entsprechend" dans la version allemande – terme sous-entendu dans la version française). Ici aussi, étant donné l'historique de la règle, la Chambre ne saurait tirer de conclusion précise sur son applicabilité du fait qu'elle est introduite par la formule "Sans préjudice des dispositions de l'article 82 ..."

5.8 L'effet de la règle 61bis CBE a été examiné par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/91 (op. cit.). La Grande Chambre de recours était appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condition d'unité de l'invention au titre de l'article 82 CBE constitue une des exigences auxquelles doivent satisfaire un brevet européen et l'invention à laquelle il se rapporte lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée lors de la procédure d'opposition. En particulier, bien que l'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition, la règle 61bis CBE rendait-elle les règles 27, 29 et 30 CBE applicables, de sorte que la condition d'unité de l'invention requise par l'article 82 CBE fasse partie des "conditions de la présente convention", mentionnées à l'article 102(3) CBE, auxquelles le brevet maintenu sous une forme modifiée doit satisfaire ?

5.9 La Chambre dégage les points suivants de la décision G 1/91 de la Grande Chambre (op. cit.):

(i) Même si la règle 61bis CBE énonce que les dispositions du chapitre II de la



Dritten Teils der Ausführungsordnung (also die Regeln 26 - 36) auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen entsprechend anzuwendenden sind, ist die Bezugnahme auf Kapitel II lediglich eine globale Pauschalverweisung, und in Regel 61a EPÜ können "nur Erfordernisse gemeint sein, die von den neuen Unterlagen des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind" (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe).

ii) Zudem bezieht sich Regel 61a EPÜ nur auf "Unterlagen" und kann somit nicht auf diejenigen Regeln des Kapitels II anwendbar sein, in denen es nicht um Unterlagen geht. Zu Letzteren gehört Regel 30 EPÜ, die ausdrücklich das Einheitlichkeitserfordernis betrifft. Obwohl Regel 61a EPÜ also eine Pauschalverweisung auf Kapitel II enthält, ist klar, dass Regel 30 EPÜ und bestimmte andere Regeln überhaupt nicht gemeint sein können (wie die Regeln 26, 31 und 33), andere aber anzuwenden sind (wie die Regeln 27, 29, 32 und 34). Wie die Große Beschwerdekammer betonte, hatte es der für die Formulierung der Regel 61a EPÜ zuständige Ausschuss für zu kompliziert gehalten, einzeln aufzuzählen, auf welche Regeln die Regel 61a EPÜ zutrifft, und daher einen allgemein gefassten Text gewählt.

iii) Mit der Regel 61a EPÜ wird "klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten *Unterlagen* "entsprechend" ("*mutatis mutandis*") anzuwenden *sind*" (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer).

iv) Was den Zweck des Artikels 82 EPÜ angeht, so ist dieser eine bloße Ordnungsvorschrift, und der Ordnungszweck ist mit der Erteilung eines Patents erfüllt. Die Uneinheitlichkeit der Anmeldung schließt die Gewährung von Patentschutz noch nicht aus, weil den Erfordernissen des Artikels 82 EPÜ durch die Einreichung einer Teilanmeldung genügt werden kann. Die "ratio legis" des Einspruchsverfahrens besteht vielmehr darin, Dritten eine Möglichkeit zu geben, sich ungerechtfertigten Schutzrechten entgegenzustellen. Es gibt keinen Grund, einem Einsprechenden auch die Möglichkeit zu bieten, ein Patent wegen Uneinheitlichkeit anzugreifen. Daher ist es weder notwendig noch zweckmäßig, dass einer Uneinheitlichkeit im Einspruchsverfahren Bedeutung zugemessen wird.

Regulations (ie, Rules 26 – 36) is to apply *mutatis mutandis* to documents filed in opposition proceedings, the reference to Chapter II is only a general one and Rule 61a can only be taken to refer "to those requirements which it would still be reasonable to demand of the new documents relating to the amended patent" (paragraph 3.2).

(ii) Further, Rule 61a refers only to "documents", and so cannot be applicable to those rules within Chapter II that do not relate to documents. Rule 30, which relates specifically to the requirement of unity, is not such a rule. Therefore, despite the general reference in Rule 61a EPC to Chapter II, Rule 61a is clearly not intended to apply to Rule 30 and certain other rules (such as Rules 26, 31 and 33) but only to others (such as Rules 27, 29, 32 and 34). As the Enlarged Board pointed out, the committee responsible for framing Rule 61a EPC had considered it to be too complicated to single out individually the rules to which Rule 61a applied and had therefore drafted a general reference only.

(iii) Rule 61a EPC makes it "clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply *mutatis mutandis* to *documents* filed in opposition proceedings." (paragraph 3.5, emphasis added by the present Board).

(iv) So far as concerns the purpose of Article 82 EPC, it is merely an administrative regulation, whose purposes are fulfilled once the patent is granted. Lack of unity in the application does not by itself rule out the conferring of patent protection, since the requirements of Article 82 EPC can be overcome by the filing of a divisional application. In contrast, the purpose of opposition proceedings is to enable a party to oppose unjustified protective rights. There is no reason to give an opponent the opportunity to contest a patent on the grounds of lack of unity. It is therefore neither necessary nor appropriate to attach importance to lack of unity at the stage of opposition proceedings.

troisième partie du règlement d'exécution (règles 26 à 36) s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition, la référence au chapitre II n'est que générale, et la règle 61bis ne saurait être interprétée autrement que comme se référant "aux conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié" (point 3.2).

(ii) De plus, la règle 61bis se réfère uniquement à des "documents" et ne saurait donc s'appliquer aux règles du chapitre II qui ne concernent pas des documents. La règle 30, qui concerne en particulier l'unité, n'est pas une règle de ce type. En conséquence, même si la règle 61bis CBE fait une référence générale au chapitre II, il est clair qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer à la règle 30 et à d'autres (p.ex. règles 26, 31 et 33) mais uniquement à certaines autres (p.ex. règles 27, 29, 32 et 34). Comme l'a souligné la Grande Chambre, le comité chargé de formuler la règle 61bis CBE, considérant qu'il était trop compliqué de désigner une à une les règles auxquelles elle s'applique, s'est contenté d'une référence générale.

(iii) La règle 61bis CBE "précise donc clairement que les conditions énoncées aux règles 26 à 36 CBE pour les demandes de brevet sont également *applicables* aux *documents* présentés au cours de la procédure d'opposition." (point 3.5, c'est la Chambre qui souligne).

(iv) En ce qui concerne la finalité de l'article 82 CBE, il s'agit d'une simple disposition administrative, dont le but est atteint une fois le brevet délivré. L'absence d'unité dans la demande n'exclut pas en soi l'octroi d'une protection par brevet, puisqu'il est possible de contourner les exigences de l'article 82 CBE en déposant une demande divisionnaire. En revanche, la procédure d'opposition a pour but de permettre à une partie de s'opposer à des titres de protection injustifiés. Il n'existe aucune raison d'offrir à un opposant la possibilité de contester un brevet pour absence d'unité. Il n'est donc ni nécessaire, ni approprié d'attacher de l'importance à l'absence d'unité au stade de la procédure d'opposition.

v) Solange die Einheitlichkeit nach Artikel 82 EPÜ ein zu erfüllendes Erfordernis ist, muss der betreffende Verfahrensbeteiligte auch die Möglichkeit haben, diese Einheitlichkeit herzustellen. Wo dies durch eine Teilanmeldung nicht mehr möglich ist, kann mangelnde Einheitlichkeit keine rechtliche Bedeutung haben. Das Fehlen der Möglichkeit der Teilung im Einspruchsverfahren belegt daher eindeutig, dass die Einheitlichkeit in diesem Verfahrensstadium keine Bedeutung mehr hat.

5.10 Auch wenn die Große Beschwerdekammer Regel 29 EPÜ als Beispiel für die unter Regel 61a EPÜ fallenden Regeln anführte, ging sie weder auf die ursprüngliche noch auf die geänderte Fassung von Regel 29 (2) EPÜ besonders ein, und die jetzige Kammer ist der Auffassung, dass die "ratio decidendi" der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht dahin gehend verstanden werden kann, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren immer gilt. Vielmehr steht für die Kammer aus den unten (s. Nr. 5.16) aufgeführten Gründen fest, dass es nicht die Absicht der Großen Beschwerdekammer gewesen sein kann, einen Grundsatz aufzustellen, wonach Regel 29 (2) EPÜ in jedem Fall im Einspruchsverfahren gilt. In der englischen Übersetzung der obigen Entscheidung heißt es, Regel 61a "makes it clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply mutatis mutandis to *documents* filed in opposition proceedings" (Nr. 3.5 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer). In der deutschen Fassung (Deutsch war Verfahrenssprache) lautet die entsprechende Passage wie folgt: "Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, dass die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlussfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden." Nach Auffassung der Kammer werden die Ausdrücke "entsprechend" und "mutatis mutandis" in der deutschen Passage in einem eher breiteren Sinne verwendet als in der englischen Übersetzung, nämlich dahin gehend, dass Regeln, die sich nicht in geeigneter Weise auf das Einspruchsverfahren

(v) For as long as unity under Article 82 EPC remains a requirement to be met there must also exist the possibility for the party concerned to establish that unity. Where this can no longer be done by means of a divisional application, lack of unity is of no further legal significance. The lack of the ability to file a divisional application during opposition proceedings therefore makes it clear that lack of unity no longer has any relevance at this stage.

5.10 Although the Enlarged Board gave Rule 29 EPC as an example of one of the rules to which Rule 61a EPC was intended to apply, the Enlarged Board did not consider Rule 29(2) EPC specifically, either in its original or its amended form, and the present Board considers that it cannot be regarded as part of the *ratio decidendi* of the Enlarged Board's decision that Rule 29(2) EPC always applies in opposition proceedings. Indeed, it is clear to the Board that for the reasons which are given below (paragraph 5.16) it cannot have been the intention of the Enlarged Board to lay down a principle that Rule 29(2) EPC applies in all circumstances in opposition proceedings. In the English translation of the decision, quoted above, it is true that the Enlarged Board said that Rule 61a EPC made it "clear that the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply mutatis mutandis to *documents* filed in opposition proceedings" (paragraph 3.5, emphasis added by the present Board). In the German text, which was the language of the proceedings, the equivalent passage states: "Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, daß die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlussfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden." The present Board understands this passage to use the expressions "entsprechend" and "mutatis mutandis" in a rather broader sense than the English translation implies, suggesting that rules which cannot be adapted in a way which is appropriate for opposition proceedings, or which would lead to an inappropriate result in opposition proceedings, are not to be applied. This

(v) Tant que l'unité au titre de l'article 82 CBE reste une condition à remplir, la partie concernée doit pouvoir démontrer cette unité. Lorsque ceci n'est plus possible par le biais d'une demande divisionnaire, l'absence d'unité perd toute signification juridique. L'impossibilité de déposer une demande divisionnaire au cours d'une procédure d'opposition démontre donc clairement que l'absence d'unité n'a plus d'importance à ce stade.

5.10 Bien que la Grande Chambre ait cité la règle 29 CBE à titre d'exemple d'une des règles auxquelles la règle 61bis CBE est destinée à s'appliquer, la Grande Chambre ne s'est pas penchée sur la règle 29(2) CBE en particulier, que ce soit sous sa forme d'origine ou modifiée ; selon la Chambre, il ne peut être considéré que la règle 29(2) CBE s'applique toujours dans la procédure d'opposition en vertu du *ratio decidendi* de la décision rendue par la Grande Chambre. Il est d'ailleurs clair que pour les motifs ci-dessous (point 5.16) la Grande Chambre n'a pas pu avoir l'intention de poser comme principe que la règle 29(2) CBE s'applique en toutes circonstances au cours de la procédure d'opposition. Dans la traduction en anglais de la décision précitée, il est vrai que la Grande Chambre dit que la règle 61bis CBE précise clairement que "the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply mutatis mutandis to *documents* filed in opposition proceedings" (point 3.5, c'est la Chambre qui souligne). En allemand, langue de la procédure, le passage correspondant s'énonce comme suit : "Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, daß die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlussfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden." L'interprétation de la Chambre est que, dans ce passage, les expressions "entsprechend" et "mutatis mutandis" ont plutôt été utilisées dans un sens plus large que ce que laisse entendre la traduction en anglais, ce qui porte à croire que les règles qui ne peuvent être adaptées d'une façon appropriée à une procédure d'opposition, ou qui abouti-

übertragen lassen oder im Einspruchsverfahren zu einem unangemessenen Ergebnis führen würden, nicht anzuwenden sind. Diese Auslegung steht eher in Einklang mit der früheren Feststellung der Großen Beschwerdekammer unter Nummer 3.2 der Entscheidungsgründe, wonach der Verweis in Regel 61a EPÜ lediglich eine globale Bezugnahme ist und damit "nur Erfordernisse gemeint sein [können], die von den neuen *Unterlagen* des geänderten Patents sinnvollerweise noch zu fordern sind" (Hervorhebung durch die Kammer). Eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist ohnehin nur für die Entscheidung der betreffenden Beschwerdekammer über die anhängige Beschwerde bindend (Art. 112 (3) EPÜ). Zwar muss eine Kammer, wenn sie von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen will, nach Artikel 16 VOBK die Große Beschwerdekammer befragen; nach Auffassung der Kammer ist dies hier aber nicht erforderlich, weil die Große Beschwerdekammer nicht konkret auf Regel 29 (2) EPÜ oder ihre Anwendung in einem Fall wie diesem eingegangen ist. Zudem war die Große Beschwerdekammer nicht mit der geänderten Fassung der Regel 29 (2) EPÜ befasst, die erst am 2. Januar 2002 und damit lange nach ihrer Entscheidung in Kraft getreten ist. Und schließlich enthält die Regel 29 EPÜ weitere Vorschriften, die im Einspruchsverfahren durchaus anwendbar sein können (z. B. die Absätze 1 und 3 bis 7) und für die die Aussage der Großen Kammer gelten könnte.

5.11 Bezüglich einer möglichen Anwendung der Regel 29 (2) EPÜ im vorliegenden Fall ist die Kammer in Anlehnung an die Entscheidung G 1/91 der Auffassung, dass hier die Frage zu beantworten ist, ob von den geänderten Ansprüchen – sofern sie überhaupt "Unterlagen" im Sinne der Regel 61a EPÜ darstellen – noch sinnvollerweise zu fordern ist, dass sie den Erfordernissen der Regel 29 (2) EPÜ genügen.

5.12 Dabei ist es zunächst hilfreich, den Zweck der Regel 29 (2) EPÜ zu betrachten, die Bestandteil der ursprünglichen Fassung der Ausführungsordnung war. Als diese erstmals in Kraft trat, gab es Regel 61a EPÜ natürlich noch nicht (sie trat erst am 1. Februar 1978 in Kraft;

reading is more consistent with the earlier statement of the Enlarged Board at paragraph 3.2 that the reference in Rule 61a EPC was only a reference in general terms and the Rule could only be taken to refer "to those requirements which it would still be reasonable to demand of the new *documents* relating to the amended patent" (emphasis added by the Board). In any event, a decision of the Enlarged Board is only binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question (Article 112(3) EPC). Although the Board is bound under Article 16 RPBA to refer a question to the Enlarged Board if it considers it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board, the present Board does not consider that this is the case here, since the Enlarged Board did not specifically consider Rule 29(2) EPC or its application in circumstances such as the present. Moreover, the Enlarged Board was not concerned with the text of the amended version of Rule 29(2) EPC, which only entered into force on 2 January 2002 and thus long after the Enlarged Board's decision. Finally, there are other provisions of Rule 29 EPC which may well apply in opposition proceedings (e.g., Rules 29(1), (3) – (7)), and to which the statement of the Enlarged Board may be applicable.

5.11 Turning to the question of the possible application of Rule 29(2) EPC in the present case, the Board, following G 1/91, considers that the question to be asked is whether, assuming but without deciding that the contents of an amended claim constitute a "document" within the meaning of Rule 61a EPC, it would still be reasonable to demand of the amended claims that they comply with Rule 29(2) EPC.

5.12 As to this question, it is first helpful to consider the purpose of Rule 29(2) EPC. It formed part of the original version of the Implementing Regulations. When these regulations first came into force, Rule 61a had not yet of course been introduced (only coming into force

raient à un résultat indésirable dans une procédure d'opposition, ne doivent pas être appliquées. Cette interprétation s'harmonise mieux avec la déclaration antérieure de la Grande Chambre (point 3.2), selon laquelle la référence de la règle 61bis CBE n'était que générale, la règle ne pouvant être interprétée autrement que comme se référant "aux conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux *documents* afférents au brevet modifié " (c'est la Chambre qui souligne). En tout état de cause, une décision de la Grande Chambre ne lie la chambre de recours que pour le recours en instance (article 112(3) CBE). Bien que la Chambre soit tenue, au titre de l'article 16 RPCR, de saisir la Grande Chambre si elle juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision antérieure de la Grande Chambre, la Chambre ne considère pas qu'il en est ainsi dans la présente espèce, car la Grande Chambre ne s'est pas spécifiquement intéressée à la règle 29(2) CBE ou à son application dans des circonstances semblables à la présente espèce. De plus, la Grande Chambre n'avait pas à tenir compte de la version modifiée de la règle 29(2) CBE, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 2 janvier 2002, bien après la décision de la Grande Chambre. Enfin, il existe d'autres dispositions de la règle 29 CBE qui pourraient tout à fait s'appliquer dans une procédure d'opposition (p.ex. les règles 29(1), (3) à (7)), et que la déclaration de la Grande Chambre pourrait concerner.

5.11 Si l'on examine maintenant la question de l'éventuelle application de la règle 29(2) CBE dans la présente espèce, la Chambre, suivant en cela G 1/91, considère que la question à poser est de savoir si, en supposant – sans pour autant le décider – que le contenu d'une revendication modifiée constitue un "document" au sens de la règle 61bis CBE, il serait encore raisonnable d'exiger des revendications modifiées qu'elles satisfassent aux exigences de la règle 29(2) CBE.

5.12 Pour répondre à cette question, il est utile de se replonger dans l'esprit de la règle 29(2) CBE. Elle faisait partie de la version originale du règlement d'exécution. Lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, la règle 61bis n'avait naturellement pas encore été introduite, son

s. ABI. EPA 1978, 12), sodass Regel 29 (2) EPÜ zunächst ausdrücklich nur für das Verfahren vor der Patenterteilung und nicht für das Einspruchsverfahren galt. Aus den Travaux préparatoires zur Ausführungsordnung geht Folgendes hervor:

a) Ursprünglich waren die heutigen Bestimmungen der Regel 29 (2) EPÜ als Zusatz zum jetzigen Artikel 82 EPÜ angesehen worden, sodass von einer möglichen Überlappung mit diesem Artikel und dementsprechend mit dem Erfordernis der Einheitlichkeit ausgegangen worden war. Dieser Zusammenhang ist nach wie vor an den einleitenden Worten "Unbeschadet Artikel 82 ..." erkennbar.

ii) Die Regel wurde eingeführt, um die Verwendung unabhängiger Ansprüche ein- und derselben Kategorie zu beschränken (s. Protokoll der 4. Sitzung der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, Luxemburg, 20. - 28. April 1971).

5.13 Dies deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ auf eine empfundene verfahrenstechnische und praktische Notwendigkeit zurückgeht, die Zahl unabhängiger Ansprüche zu beschränken, und nicht auf irgendwelche Überlegungen zur materiellen Patentfähigkeit der Ansprüche selbst.

5.14 Dieser Zweck der Regel 29 (2) EPÜ wurde bestätigt, als diese auf Vorschlag des Präsidenten des EPA (CA/128/01 rev. 2) im Jahr 2002 geändert wurde. In diesem Vorschlag heißt es, dass der notwendige Arbeitsaufwand im Prüfungs- und Einspruchsverfahren in hohem Maße von der Anzahl der in der Anmeldung oder dem Patent enthaltenen unabhängigen Patentansprüche abhängt. Bei einem erteilten Patent mit einer großen Zahl derartiger Ansprüche sei es für Dritte und nationale Richter schwierig, den Schutzzumfang des Patents zu ermitteln. Bei den Anmeldungen nehme außerdem der Anteil der Anmeldungen mit einer unverhältnismäßig hohen Zahl unabhängiger Ansprüche, die den Anforderungen des EPÜ an die Abfassung von Ansprüchen (Art. 82 und 84 EPÜ) nicht entsprächen, ständig zu. Der Sachprüfer sei zwar befugt, auf einer Begrenzung der Zahl der unabhängigen Ansprüche in einer Anmeldung zu bestehen, indem er die Artikel 82 und 84 EPÜ strikt anwende, müsse aber genau

on 1 February 1978 (OJ EPO 1978, 12)), so that Rule 29(2) was therefore at first only of express application before grant, and not in opposition proceedings. The *travaux préparatoires* for the Implementing Regulations make it clear that:

(a) What became Rule 29(2) was originally seen as an adjunct to what became Article 82, and thus was seen as having a possible overlap with Article 82 EPC and thus with the issue of unity. Indeed this relationship can still be seen in the opening words of the Rule: "Without prejudice to Article 82 ...".

(ii) The Rule was introduced so as to place a limitation on the use of independent claims in the same category. (See the Minutes of the 4th Meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European System for the Grant of Patents, Luxembourg, 20 to 28 April 1971.)

5.13 This indicates that the original form of Rule 29(2) EPC was concerned only with a perceived procedural and practical need to limit the number of independent claims, not out of any regard for the substantive patentability of the claims themselves.

5.14 This underlying purpose of Rule 29(2) EPC was confirmed when it came to be amended in 2002 following a proposal from the President of the EPO (CA/128/01 Rev. 2). This proposal first noted that during examination and opposition proceedings, the amount of work required was highly dependent on the number of independent claims in the application or patent. A large number of such claims in the granted patent made it difficult for third parties and national judges to determine the scope of protection conferred by the patent. Further, so far as concerned applications, the proportion of applications with an excessive number of independent claims, in the sense that they did not comply with the requirements of the EPC regarding the drafting of claims (i.e., Articles 82 and 84 EPC), had been continuously increasing. Although the substantive examiner had the power to insist on a limitation of the number of independent claims in an application by a strict application of Articles 82 and 84 EPC, he

entrée en vigueur datant du 1<sup>er</sup> février 1978 seulement (JO OEB 1978, 12); au départ, la règle 29(2) n'était donc expressément applicable qu'avant la délivrance, et non pas dans la procédure d'opposition. Les travaux préparatoires du règlement d'exécution font ressortir clairement que :

(a) Ce qui est devenu la règle 29(2) était initialement considéré comme un complément à ce qui est devenu l'article 82, et on estimait donc qu'il existait un possible recouvrement avec l'article 82 CBE, et par conséquent avec la question de l'unité. Ce rapport est toujours visible dans les premiers mots de la règle : "Sans préjudice des dispositions de l'article 82 ...".

(ii) La règle a été introduite afin de limiter le recours à des revendications indépendantes de la même catégorie. (Cf. le procès-verbal de la 4<sup>e</sup> réunion de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, Luxembourg, du 20 au 28 avril 1971).

5.13 Il ressort de ce qui précède que la forme première de la règle 29(2) CBE traduisait un besoin procédural et pratique de limiter le nombre de revendications indépendantes et ne concernait pas la brevetabilité des revendications proprement dites.

5.14 Cette finalité sous-jacente de la règle 29(2) CBE a été confirmée lorsqu'elle fut modifiée en 2002 sur proposition du Président de l'OEB (CA/128/01 Rév. 2). Cette proposition constatait tout d'abord qu'au cours des procédures d'examen et d'opposition, la quantité de travail nécessaire dépend dans une large mesure du nombre de revendications indépendantes de la demande ou du brevet. Lorsque le nombre de ces revendications est élevé dans le brevet délivré, il est difficile aux tiers et aux juges nationaux de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. De plus, en ce qui concerne les demandes, la part de celles qui comportent un nombre excessif de revendications indépendantes, en ce sens où elles ne sont pas conformes aux exigences de la CBE concernant la rédaction des revendications (articles 82 et 84 CBE), augmente sans cesse. Bien que l'examineur quant au fond ait le pouvoir de souligner la nécessité de limiter le nombre de revendications indépendantes dans une



belegen, dass die Einwände direkt in der zu hohen Zahl unabhängiger Definitionen des Gegenstands des Schutzbehrens begründet sind. Die Verfahrenseffizienz ließe sich daher deutlich steigern, wenn der Prüfer sich auf eine Vorschrift berufen könnte, die eine eindeutige Begrenzung der Anzahl unabhängiger Patentansprüche verlangte. Dazu sollte die vorgeschlagene Änderung der Regel 29 (2) EPÜ dienen, die vom Verwaltungsrat am 13. Dezember 2001 beschlossen wurde (ABI. EPA 2002, 2 ff.).

5.15 Diese Ausführungen bestätigen, dass Regel 29 (2) EPÜ eine bloße Ordnungsvorschrift ist, durch die sichergestellt werden soll, dass gegen die Artikel 82 und 84 EPÜ verstoßende Anmeldungen mit möglichst geringem Verfahrensaufwand zurückgewiesen werden können. Die Verfasser der geänderten Regel waren offenbar nicht der Ansicht, dass diese Regel im Einspruchsverfahren irgendeine Bedeutung haben könnte.

5.16 Bezüglich der Frage, ob Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren tatsächlich eine Bedeutung hat, vertritt die Kammer zum einen die Auffassung, dass diese Regel – zumindest in ihrer geänderten Fassung – nicht durchgängig für alle Änderungen im Einspruchsverfahren gelten kann. Ansonsten wäre nämlich jede Änderung unzulässig, durch die nicht einheitliche Ansprüche eingeführt werden, was im Einspruchsverfahren nicht nur zulässig ist, sondern auch absolut zweckmäßig sein kann, weil der Patentinhaber die Anmeldung nicht mehr teilen kann (vgl. G 1/91 und Nr. 5.8 oben). So würde der Schluss, dass Regel 29 (2) EPÜ im Einspruchsverfahren ausnahmslos anzuwenden ist, G 1/91 wirklich aufweichen. Dies wird deutlich, wenn man sich die Sachlage vergegenwärtigt, falls die geänderte Fassung der Regel 29 (2) EPÜ tatsächlich auf das Einspruchsverfahren anzuwenden wäre. Im Falle eines Vorrichtungsanspruchs, mit dem die Kammer im vorliegenden Fall befasst ist, würde Regel 29 (2) EPÜ keine Änderung zulassen, durch die zwei neue unabhängige Vorrichtungsansprüche eingeführt werden, es sei denn, diese beträfen i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, die nicht zweckmäßigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben

was required to give detailed reasons demonstrating that the objections were a direct consequence of the presence of excessive independent definitions of the subject-matter for which protection was sought. A considerable increase of procedural efficiency could therefore be achieved if the examiner had at his disposal a requirement imposing a clear limitation on the number of independent claims. The proposed amendment to Rule 29(2), which was duly adopted by the decision of the Administrative Council of 13 December 2001 (OJ EPO 2002, 2 ff), was intended to achieve this effect.

5.15 The above confirms that Rule 29(2) EPC is a purely administrative provision, designed to help ensure that applications which contravene Articles 82 and 84 EPC can be refused with procedural economy. The framers of the amended rule do not appear to have considered that it had any role to play in opposition proceedings.

5.16 As to whether Rule 29(2) EPC in fact has any role to play in opposition proceedings, the Board considers, first, that the rule, certainly in its amended form, cannot apply across the board to all amendments in opposition proceedings. This is because, if it did so, it would not be permissible to make an amendment by which non-unitary claims were introduced, something that is not merely permissible in opposition proceedings but which can clearly be appropriate given that the proprietor is no longer able to file a divisional application (G 1/91, and paragraph 5.8, above). Indeed, to conclude that Rule 29(2) applied across the board in opposition proceedings would drive a coach and horses through G 1/91. This can be seen by looking at what the position would be if the amended version of Rule 29(2) EPC did apply in opposition proceedings. Taking the example of apparatus claims, with which the Board is concerned in the present case, Rule 29(2) EPC would not permit an amendment whereby two independent apparatus claims were newly introduced unless the claims involved either: (i) a plurality of inter-related products, or (ii) alternative solutions to a particular problem, it not being appropriate to cover these alternatives by a single claim. Taking the case of a non-unitary amendment, i.e. one by which there was newly claimed more than one

demande en appliquant strictement les articles 82 et 84 CBE, il doit motiver de façon détaillée ces objections afin de démontrer qu'elles découlent directement de l'existence d'un nombre excessif de définitions indépendantes de l'objet à protéger. Les procédures pourraient donc être rendues beaucoup plus efficaces si l'examineur disposait d'une règle imposant une limitation claire du nombre de revendications indépendantes. La modification proposée de la règle 29(2), adoptée par décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2001 (JO OEB 2002, 2 et suivantes) visait à obtenir ce résultat.

5.15 Ce qui précède confirme que la règle 29(2) CBE est une disposition purement administrative destinée à s'assurer que les demandes qui enfreignent les articles 82 et 84 CBE puissent être rejetées sans nuire à l'économie de la procédure. Il ne semble pas que les auteurs de la règle modifiée aient estimé qu'elle avait un rôle quelconque à jouer dans la procédure d'opposition.

5.16 Quant à savoir si elle a effectivement un rôle à jouer dans la procédure d'opposition, la Chambre considère tout d'abord que la règle 29(2) CBE, certainement en ce qui concerne sa forme modifiée, ne peut s'appliquer systématiquement à toutes les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Si c'était le cas, il ne serait pas toléré de procéder à une modification introduisant des revendications non unitaires, comme il est non seulement autorisé, mais souvent judicieux de le faire dans une procédure d'opposition puisque le titulaire du brevet n'est plus en mesure de déposer une demande divisionnaire (G 1/91, et point 5.8 ci-dessus). D'ailleurs, conclure que la règle 29(2) s'applique à tous les niveaux de la procédure d'opposition serait faire peu de cas de G 1/91. On le constate en analysant ce qu'il adviendrait si la version modifiée de la règle 29(2) CBE s'appliquait dans la procédure d'opposition. Si l'on prend l'exemple des revendications de dispositif, qui intéressent la Chambre dans la présente espèce, la règle 29(2) CBE n'autoriserait pas une modification introduisant deux revendications de dispositif indépendantes à moins que les revendications n'impliquent : (i) plusieurs produits ayant un lien entre eux, ou (ii) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédi-

werden können. Im Falle einer nicht einheitlichen Änderung, d. h. einer Änderung, durch die mehr als eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen neu beansprucht wird, die untereinander nicht in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 82 EPÜ), liegt aber auf der Hand, dass diese Ansprüche nicht zwangsläufig i) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse oder ii) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe betreffen, die zweckmäßigerweise in einem einzigen Anspruch wiedergegeben werden. Daraus folgt, dass Regel 29 (2) EPÜ in ihrer geänderten Fassung, wäre sie im Einspruchsverfahren anzuwenden, zumindest einigen, wenn nicht den meisten Änderungen entgegenstehen würde, durch die nicht einheitliche Ansprüche eingeführt werden.

5.17 Die Sachlage bezüglich der Einführung nicht einheitlicher Ansprüche im Rahmen der ursprünglichen Fassung der Regel 29 (2) EPÜ ist nicht eindeutig. Wäre diese Fassung im Einspruchsverfahren anzuwenden, so würde sie lediglich Änderungen verhindern, durch die zwei unabhängige Ansprüche derselben Kategorie in Fällen neu eingefügt werden, in denen es in Anbetracht des Gegenstands der geänderten Ansprüche zweckmäßig wäre, diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch statt durch zwei abzudecken. Im Falle der Aufnahme nicht einheitlicher Ansprüche, die eine notwendige und zweckmäßige Änderung als Reaktion auf einen Einspruchsgrund darstellt, wäre es offenbar nie zweckmäßig, diesen Gegenstand durch einen einzigen Anspruch abzudecken. Somit würde die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ einer solchen Änderung nicht entgegenstehen.

5.18 Es gibt noch weitere Umstände, unter denen nach Auffassung der Kammer von den geänderten Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden kann, dass sie die Erfordernisse der Regel 29 (2) EPÜ erfüllen; ein Beispiel dafür ist der vorliegende Fall. Unabhängig davon, ob hier die geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag uneinheitlich im Sinne des Artikels 82 EPÜ sind oder nicht, sind sie doch eine notwendige und zweckmäßige Reaktion zur Vermeidung eines Widerrufs des Patents, wie dies von der Kammer bereits bei der Erörterung der Regel 57a EPÜ entschieden wurde. Da die Patentinhaberin keine Teilanmeldung mehr

invention, or a group of inventions not linked so as to form a single general inventive concept (Article 82 EPC), such claims would clearly not necessarily involve either (i) a plurality of inter-related products or (ii) alternative solutions to a particular problem, such that it was appropriate to cover these alternatives by a single claim. It follows that Rule 29(2) EPC in its amended form, if it applied in opposition proceedings, would prevent at least some if not most amendments whereby non-unitary claims were introduced.

5.17 The position with regard to the original version of Rule 29(2) EPC and the introduction of non-unitary claims is inconclusive. If this version of the rule did apply in opposition proceedings, it would only prevent an amendment being made by which two independent claims in the same category were newly made where it would be appropriate, having regard to the subject-matter of the amended claims, to cover this subject-matter by a single claim, rather than two claims. In the case of newly introduced non-unitary claims by way of a necessary and appropriate amendment in response to grounds of opposition, it would seemingly never be appropriate to cover this subject-matter by a single claim. Thus the original version of Rule 29(2) EPC would not prevent such an amendment.

5.18 There are also other circumstances in which the Board considers it would not be reasonable to demand of amended claims that they comply with Rule 29(2) EPC, of which the present case is an example. Thus, whether or not the amended claims according to the main request in the present case are non-unitary within the meaning of Article 82 EPC, they nevertheless constitute a necessary and appropriate response to try and avoid revocation of the patent, as has already been decided by the Board in relation to the issue under Rule 57a EPC. Because the proprietor can no longer file a divisional application, the Board considers that it would not be

ger eine seule revendication couvrant ces alternatives. Si l'on prend le cas d'une modification entraînant une absence d'unité, c'est-à-dire où il est nouvellement revendiqué plus d'une invention ou un groupe d'inventions non liées entre elles de sorte à ne former qu'un seul concept inventif général (article 82 CBE), il est clair que les revendications correspondantes n'impliqueraient pas forcément (i) plusieurs produits ayant un lien entre eux ou (ii) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives. Il s'ensuit que la règle 29(2) CBE telle que modifiée, si elle était appliquée lors des procédures d'opposition, empêcherait, sinon la plupart des modifications, à tout le moins certaines modifications introduisant des revendications non unitaires.

5.17 La Chambre ne tire aucune conclusion concernant la version originale de la règle 29(2) CBE et l'introduction de revendications non unitaires. Si cette version de la règle s'appliquait dans la procédure d'opposition, elle se bornerait à empêcher une modification où seraient nouvellement présentées deux revendications indépendantes de même catégorie, là où l'objet des revendications modifiées peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication plutôt que par deux. Dans le cas de revendications non unitaires nouvellement introduites dans le cadre d'une modification nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il semble qu'il ne serait jamais approprié de couvrir cet objet par une seule revendication. La version originale de la règle 29(2) CBE ne ferait donc pas obstacle à une telle modification.

5.18 Il existe également d'autres circonstances, dont la présente espèce constitue un exemple, où la Chambre considère qu'il serait déraisonnable d'exiger que les revendications modifiées soient conformes aux dispositions de la règle 29(2) CBE. Ainsi, que les revendications modifiées selon la requête principale, dans la présente espèce, présentent ou non un défaut d'unité au sens de l'article 82 CBE, elles constituent une réponse nécessaire et appropriée visant à éviter la révocation du brevet, comme l'a déjà décidé la Chambre concernant la question en rapport avec la règle 57bis CBE. Le titulaire du brevet n'étant plus en mesure de

einreichen kann, kann nach Überzeugung der Kammer von diesen Ansprüchen nicht sinnvollerweise gefordert werden, dass sie der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ in ihrer geänderten Fassung genügen, wodurch die Patentinhaberin gezwungen wäre, potenziell gültige Ansprüche aufzugeben. Die ursprüngliche Fassung der Regel 29 (2) EPÜ würde, wie bereits angeführt, im vorliegenden Fall einer Änderung auch nicht entgegenstehen.

5.19 Neben diesen beiden Arten von Fällen sind nach Ansicht der Kammer derzeit keine weiteren Umstände im Einspruchsverfahren denkbar, unter denen Regel 29 (2) EPÜ – egal in welcher Fassung – anwendbar wäre. Wenn eine Änderung der Ansprüche angesichts der Einspruchsgründe nämlich für notwendig und zweckmäßig befunden wurde, wäre es nach Auffassung der Kammer wirklich unsinnig, das zusätzliche Erfordernis aufzustellen, dass die Änderung der bloßen Ordnungsvorschrift der Regel 29 (2) EPÜ genügen muss. Auch gibt es keinen Grund, Regel 29 (2) als zusätzliche Begrenzung der Regel 57a EPÜ zu verstehen. Somit sind die Erfordernisse des Artikels 82 EPÜ, zu deren Durchsetzung Regel 29 (2) EPÜ teilweise beitragen sollte, im Einspruchsverfahren irrelevant. Was Artikel 84 EPÜ anbelangt, so würde die Änderung, wenn sie nicht klar und/oder knapp ist, ohnehin zurückgewiesen, weil sie gegen diesen Artikel verstößt (s. G 1/91, Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). Anders als bei einer geänderten Anmeldung erübrigt sich in diesem Fall der Rückgriff auf Regel 29 (2) EPÜ aus Gründen der Verfahrensökonomie, weil die Änderung ja bereits für notwendig und zweckmäßig befunden wurde. Auch hier ist es unwahrscheinlich, dass eine Änderung, mit der eine große Zahl unabhängiger Ansprüche eingefügt wird, für notwendig und zweckmäßig in Bezug auf einen Einspruchsgrund befunden würde (s. T 937/00), wenngleich dies stets anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls zu entscheiden ist.

5.20 Zusammenfassend ist zur vorliegenden Sache zu sagen, dass die Kammer bereits entschieden hat, dass die geänderten Ansprüche gemäß dem Hauptantrag den Erfordernissen der Regel 57a EPÜ genügen: Sie sind eine notwendige und zweckmäßige Reaktion auf einen Einspruchsgrund. Nicht zuletzt, weil die Patentinhaberin keine Teilanmeldung mehr einreichen kann,

reasonable to demand of these claims that they comply with the purely administrative provisions of Rule 29(2) EPC in its amended version, and thus force the proprietor to abandon claims which are potentially valid. So far as concerns the original version of Rule 29(2) EPC, again, the rule would not prevent the amendment in the present case.

5.19 Going beyond these two types of cases, the Board cannot at present envisage any circumstances in opposition proceedings in which Rule 29(2) EPC, in whichever version, would be of any application. This is because once an amendment to the claims has been established to be necessary and appropriate having regard to grounds of opposition, it seems to the Board that it would inevitably be unreasonable to impose the additional requirement that the amendment complies with the purely administrative provisions of Rule 29(2) EPC. There will also be no reason to impose Rule 29(2) as a further limitation on Rule 57a EPC. Thus, the requirements of Article 82 EPC, in respect of which Rule 29(2) EPC was partly intended to help examiners, are irrelevant in opposition proceedings. As to Article 84 EPC, if the amendment is not clear and/or concise it will in any event be rejected as contravening this article (see G 1/91, paragraph 5.2). There will be no need in such a case to fall back on Rule 29(2) for reasons of procedural economy, as in the case of an amended application: it will already have been decided that the amendment is necessary and appropriate. Again, if the amendment introduces large numbers of independent claims, the amendments are unlikely to be necessary or appropriate having regard to grounds of opposition (see T 937/00), although each case will depend on its own particular circumstances.

5.20 Summing up the present case, the Board has already decided that the amended claims according to the main request in the present case satisfy the requirements of Rule 57a EPC: they are a necessary and appropriate response to a ground of opposition. Not least because the proprietor can no longer file a divisional application, it would also not be reasonable to demand of these

présenter une demande divisionnaire, la Chambre considère qu'il serait exagéré d'exiger de ces revendications qu'elles satisfassent aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE telle que modifiée, contraignant le titulaire du brevet à abandonner des revendications potentiellement valables. En ce qui concerne la version originale de la règle 29(2) CBE, elle n'empêcherait pas non plus la modification dans la présente espèce.

5.19 En dehors de ces deux types de cas, la Chambre n'imagine actuellement pas de circonstances où la règle 29(2) CBE, dans l'une ou l'autre version, s'appliquerait dans une procédure d'opposition. En effet, une fois établi qu'une modification des revendications est nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il est forcément déraisonnable d'imposer comme condition supplémentaire que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE. Il n'existe pas non plus de raison d'imposer la règle 29(2) comme limitation supplémentaire de la règle 57bis CBE. Par conséquent, les conditions de l'article 82 CBE, envers lesquelles la règle 29(2) CBE était partiellement destinée à aider les examinateurs, ne concernent pas la procédure d'opposition. Quant à l'article 84 CBE, si la modification n'est pas claire et/ou concise, elle sera de toute façon rejetée comme contrevenant à cet article (cf. G 1/91, point 5.2). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de se replier sur la règle 29(2) pour des raisons d'économie de procédure, comme dans le cas d'une demande modifiée: la modification aura déjà été jugée nécessaire et appropriée. Encore une fois, si la modification introduit un nombre élevé de revendications indépendantes, il est peu probable que les modifications soient nécessaires ou appropriées en réponse à des motifs d'opposition (cf. T 937/00), même s'il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce.

5.20 Pour résumer la présente affaire, la Chambre a déjà jugé que les revendications modifiées conformément à la requête principale remplissent les conditions de la règle 57bis CBE: elles constituent une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. Notamment du fait que le titulaire du brevet ne peut plus présenter de demande divisionnaire, il serait exagéré

wäre es nicht sinnvoll zu fordern, dass diese Ansprüche den Bestimmungen der Regel 29 (2) EPÜ – zumindest in ihrer geänderten Fassung – genügen müssen und dass die Patentinhaberin potenziell gültige Ansprüche aufgibt. Zudem sind die Änderungen klar und knapp gehalten, sodass sie die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllen, und sind in jedem Fall von den erteilten Ansprüchen abgeleitet. Daraus folgt, dass Regel 29 (2) EPÜ in Bezug auf die Änderungen nicht anzuwenden ist.

#### 6. Änderungen der Beschreibung

6.1 Da in die geänderte Beschreibung eine Offenbarung aus D1 aufgenommen wurde, wird, wie in Regel 27 (1) b) EPÜ gefordert, der bisherige Stand der Technik angegeben, soweit er für das Verständnis der Erfindung nützlich ist. Aufgrund der Vielzahl ähnlicher Merkmale in den Ansprüchen 1 und 8 sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) EPÜ durch die Bezugnahme auf D1 auch im Hinblick auf die Erfindung nach Anspruch 8 erfüllt.

6.2 Hinsichtlich des Einwands der Einsprechenden nach Regel 27 (1) c) EPÜ, die Erfindung sei in der geänderten Beschreibung nicht so dargestellt, dass die technische Aufgabe verstanden werden könne, ist die Kammer der Auffassung, dass der Fachmann den Absätzen [0020], [0031] und [0032] in Verbindung mit der Beschreibung der betreffenden Merkmale in D1 entnehmen kann, dass die von der Erfindung nach Anspruch 1 gelöste Aufgabe die Vergrößerung des Arbeitsbereichs des Schweißkopfes ist. Als von der Erfindung nach Anspruch 8 gelöste technische Aufgabe ergibt sich für den Fachmann aus den Absätzen [0018], [0024] und [0025] in Verbindung mit der Offenbarung von D1 in eine höhere Präzision beim Schweißen. Somit sind die Erfordernisse der Regel 27 (1) c) EPÜ nach Auffassung der Kammer erfüllt.

6.3 Zum Einwand der Einsprechenden II, von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung (angeblich) getätigte Äußerungen seien nicht in die Beschreibung aufgenommen worden, ist anzumerken, dass das EPÜ keine Vorschrift enthält, die dies verlangt, und die Einsprechende II auch keine entsprechende Vorschrift angeführt hat. Die Aufnahme solcher Äußerungen in die Beschreibung ist daher nicht erforderlich.

claims that they comply with the provisions of Rule 29(2) EPC, at least in its amended version, and so force the proprietor to abandon potentially valid claims. Further, the amendments are clear and concise and thus satisfy Article 84 EPC and in any event are derived from the granted claims. It follows that Rule 29(2) EPC is of no application in relation to the amendments.

#### 6. Description amendments

6.1 Since a disclosure of D1 has now been included in the amended description, the background art useful for understanding the invention of claim 1 is present as required by Rule 27(1)(b) EPC. Due to the large number of similar features between claim 1 and claim 8, the mention of D1 also fulfils the requirements of Rule 27(1)(b) EPC in regard to the invention of claim 8.

6.2 With respect to the opponents' objections under Rule 27(1)(c) EPC that the amended description did not disclose the invention in such terms that the technical problem could be understood, the Board finds that for the invention of claim 1, paragraphs [0020], [0031] and [0032], together with the description of the relevant features in D1, allow the skilled person to understand that the problem being solved is the increase of weld head working volume. For claim 8, the technical problem being solved can be understood by the skilled person from paragraphs [0018], [0024] and [0025], together with the disclosure of D1, as being obtaining improved welding accuracy. The Board consequently finds that the requirements of Rule 27(1)(c) EPC are fulfilled.

6.3 Concerning Opponent II's objection that remarks (allegedly) made by the proprietor in the oral proceedings had not been included in the description, there is no provision in the EPC requiring the inclusion of such matters, and no such provision was cited by Opponent II. The inclusion of such remarks in the description is therefore not required.

d'exiger de ces revendications qu'elles satisfassent également aux dispositions de la règle 29(2) CBE, tout au moins dans sa version modifiée, contraignant ainsi le titulaire du brevet à abandonner des revendications potentiellement valables. En outre, les modifications sont claires et concises, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 84 CBE, et elles découlent en tout cas des revendications telles que délivrées. Par conséquent, la règle 29(2) n'a pas lieu de s'appliquer aux modifications.

#### 6. Modifications de la description

6.1 Puisqu'un exposé de D1 est désormais inclus dans la description telle que modifiée, l'état de la technique antérieure utile pour l'intelligence de l'invention selon la revendication 1 est maintenant indiqué, comme l'exige la règle 27(1)b) CBE. En raison de l'existence de nombreuses caractéristiques communes aux revendications 1 et 8, la référence à D1 remplit également les conditions de la règle 27(1)b) CBE pour ce qui est de l'invention selon la revendication 8.

6.2 En ce qui concerne les objections des opposants au titre de la règle 27(1)c) CBE, selon lesquelles la description modifiée n'expose pas l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, la Chambre estime que, pour ce qui est de l'invention selon la revendication 1, les paragraphes [0020], [0031] et [0032], avec la description des caractéristiques pertinentes de D1, permettent à l'homme du métier de comprendre que le problème résolu est l'augmentation du volume de travail de la tête de soudage. Pour la revendication 8, l'homme du métier peut comprendre, grâce aux paragraphes [0018], [0024] et [0025], en association avec l'exposé de D1, que le problème technique résolu est l'obtention d'une meilleure précision de soudage. Par conséquent, les conditions de la règle 27(1)c) CBE sont remplies.

6.3 En ce qui concerne l'objection de l'opposant II selon laquelle des remarques qui auraient été formulées par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale ne figuraient pas dans la description, il n'existe aucune disposition de la CBE exigeant l'introduction de tels éléments, et l'opposant II n'en a invoqué aucune. L'introduction de ces remarques dans la description n'est donc pas nécessaire.



## 7. Zurückverweisung

7.1 Der Hintergrund zu dieser Frage wurde bereits kurz erläutert. Anspruch 8 des der Kammer vorliegenden Hauptantrags, der für diese Entscheidung als mit dem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung identisch angesehen werden kann, entspricht Anspruch 7 der erteilten Fassung. In ihren Einspruchsschriften hatten die Einsprechenden jeweils als Einspruchsgrund angeführt, dass Anspruch 7 nicht erfinderisch sei. Nachdem die Patentinhaberin am 4. September 2003 beantragt hatte, das Patent in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten, reichten die Einsprechenden I, II und III am 4. Dezember 2003, 20. Januar 2004 bzw. 30. Januar 2004 weitere schriftliche Vorbringen ein, in denen sie sachliche Einwände gegen den neuen Anspruch 8 erhoben. Auf diese sachlichen Einwände gegen den Hauptantrag der Patentinhaberin ist die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung nicht eingegangen, weil sie den Hauptantrag nach den Regeln 57a und 29 (2) EPÜ zurückwies. Der zweite Hilfsantrag der Patentinhaberin, dem stattgegeben wurde, umfasste keinen Anspruch, der dem Anspruch 8 des Hauptantrags entsprach. In ihrer Beschwerdeschrift und auch in ihrer Beschwerdebegründung beantragte die Patentinhaberin als Hauptantrag, dass die angefochtene Entscheidung aufgehoben und das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrags in geänderter Form aufrechterhalten werden solle.

7.2 Die Einsprechenden I und II reichten am 14. Juni bzw. 12. Oktober 2005 Erwidern ein, in denen sie die Zurückweisung des Hauptantrags der Patentinhaberin aus denselben Gründen beantragten, auf die auch die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung gestützt habe, nämlich weil die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 nicht den Regeln 57a und 29 (2) EPÜ genügten. Die Einsprechende I verwies lediglich auf die Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung; die Einsprechende II legte darüber hinaus ihre eigene detaillierte Argumentation in Erwidern auf das Vorbringen der Patentinhaberin zu diesen Punkten vor. Die Einsprechende III reichte keine Erwidern auf die Beschwerde der Patentinhaberin ein.

## 7. Remittal

7.1 The background to this issue has already been briefly outlined. Claim 8 of the main request before the Board, which for present purposes can be taken to be in the same form as the main request before the Opposition Division, corresponds to claim 7 as granted. In the notices of opposition, the opponents had each stated as one of their grounds of opposition that claim 7 was not inventive. Following the proprietor's request to maintain the patent in amended form, which had been filed on 4 September 2003, Opponents I, II and III all filed further written arguments, on 4 December 2003, 20 January 2004 and 30 January 2004, respectively, in which the new claim 8 was attacked on substantive grounds. The Opposition Division did not consider the substantive grounds of opposition to the proprietor's main request in its decision, since it rejected the request on the grounds of Rules 57a and 29(2) EPC. The claims according to the proprietor's second auxiliary request, which was allowed, did not contain a claim equivalent to claim 8 of the main request. In its notice of appeal and also its grounds of appeal, the proprietor requested, as its main request, that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained in amended form based on the claims according to the main request before the Opposition Division.

7.2 Opponents I and II filed responses on 14 June and 12 October 2005, respectively, requesting that the proprietor's main request be refused, stating that reliance was placed on the same grounds as those on which the Opposition Division had based its decision, i.e. that independent claims 1 and 8 did not comply with Rules 57a and 29(2) EPC. Opponent I simply referred to the reasons given by the Opposition Division; opponent II in addition set out its own detailed arguments on these points in response to those of the proprietor. Opponent III did not file any reply to the proprietor's grounds of appeal.

## 7. Renvoi

7.1 Le contexte de cette question a déjà été brièvement exposé. La revendication 8 de la requête principale devant la Chambre, qui pour les besoins du présent raisonnement peut être considérée comme se présentant sous la même forme que la requête principale devant la division d'opposition, correspond à la revendication 7 telle que délivrée. Dans les actes d'opposition, les opposants avaient chacun avancé, comme motif d'opposition, que la revendication 7 ne présentait pas de caractère inventif. Suite à la requête du titulaire du brevet déposée le 4 septembre 2003, demandant que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, les opposants I, II et III ont tous présenté de nouveaux arguments écrits (respectivement le 4 décembre 2003, le 20 janvier 2004 et le 30 janvier 2004) attaquant la nouvelle revendication 8 sur le fond. Dans sa décision, la division d'opposition n'a pas examiné les motifs quant au fond d'opposition à la requête principale du titulaire du brevet, ayant rejeté la requête sur la base des règles 57bis et 29(2) CBE. Les revendications de la deuxième requête subsidiaire du titulaire du brevet, qui a été acceptée, ne contenaient pas de revendication équivalente à la revendication 8 de la requête principale. Dans son acte de recours et dans les motifs de son recours, le titulaire du brevet a demandé, à titre de requête principale, que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée, sur la base des revendications de la requête principale devant la division d'opposition.

7.2 Dans leurs réponses datées des 14 juin et 12 octobre 2005, les opposants I et II demandent que la requête principale du titulaire du brevet soit rejetée, sur la base des mêmes motifs que ceux sur lesquels la division d'opposition avait fondé sa décision, à savoir que les revendications indépendantes 1 et 8 ne sont pas conformes aux règles 57bis et 29(2) CBE. L'opposant I s'est simplement référé aux motifs invoqués par la division d'opposition; l'opposant II a aussi exposé ses propres arguments détaillés en réponse à ceux du titulaire du brevet. L'opposant III n'a pas répondu aux motifs de recours du titulaire du brevet.

7.3 Die Kammer hatte in ihrer nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung versandten Mitteilung an die Beteiligten vom 13. März 2007 angedeutet, dass im Falle einer Aufhebung der angefochtenen Entscheidung über eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung nachgedacht werden müsse, weil Anspruch 8 nicht geprüft worden sei. Sie forderte die Beteiligten auf, sich zu dieser Frage zu äußern. Die Einsprechende I nahm am 25. Mai 2007 Stellung; sie befasste sich unter anderem mit den von der Kammer in Zusammenhang mit Regel 29 (2) EPÜ angesprochenen Punkten und beantragte schließlich die Zurückverweisung, sollte sich die Kammer ihrer Argumentation nicht anschließen können und den Anspruch 1 des Hauptantrags für neu und erfindarisch befinden. Die Einsprechende II reichte am 25. Mai 2007 eine Stellungnahme ein, in der sie Argumente gegen die materielle Gültigkeit des Anspruchs 8 vorbrachte und daher die Zurückverweisung der Sache beantragte. Die Einsprechende III nahm nicht Stellung und beantragte auch in der mündlichen Verhandlung nicht die Zurückverweisung. Die Patentinhaberin beantragte in ihrer Stellungnahme vom 25. Mai 2007 unter anderem die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Prüfung der Patentierbarkeit des Anspruchs 8, falls der Hauptantrag formell zulässig sein sollte und Anspruch 1 bzw. sein Gegenstand für neu und erfindarisch befunden werden sollte. In der mündlichen Verhandlung nahm sie diesen Antrag implizit zurück.

7.4 Die Kammer akzeptiert das von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragene Argument, dass sie die Sache unter diesen Umständen nicht im Rahmen ihres Ermessens zurückverweisen sollte. Nach Artikel 10a (1) VOBK ist das Beschwerdeverfahren unter anderem auf a) die Beschwerdebegründung, b) etwaige schriftliche Erwidierungen des bzw. der anderen Beteiligten (die innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Beschwerdebegründung einzureichen sind) und c) Mitteilungen der Kammer und Antworten hierauf zu stützen. Ferner müssen die Beschwerdebegründung bzw. die Erwidernach Artikel 10a (2) VOBK den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten. Darin ist deutlich und knapp anzugeben, aus welchen Gründen der Beteiligte beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern bzw. zu bestätigen. Des Weiteren sind ausdrück-

7.3 In its communication to the parties of 13 March 2007, sent after the invitation to oral proceedings, the Board indicated that if the decision under appeal were set aside, remittal of the case to the Opposition Division would need to be considered, since claim 8 of the main request had not been examined. The parties were invited to comment on the issue. Opponent I filed a response on 25 May 2007 dealing *inter alia* with issues raised by the Board in relation to Rule 29(2) EPC and merely concluding with the request that if the Board did not accept its arguments, and considered claim 1 of the main request to be new and inventive, the case be remitted. Opponent II filed a response on 25 May 2007 putting forward arguments on the substantive validity of claim 8 and requesting that the case therefore be remitted. Opponent III did not file a response and did not request remittal during the oral proceedings. In its own response filed on 25 May 2007, the proprietor requested *inter alia* that in the event of the main request being formally allowable and claim 1 or its subject-matter being found to be novel and involving an inventive step, the case should be remitted to the Opposition Division to determine the patentability of claim 8. This request was implicitly withdrawn during the oral proceedings.

7.4 The Board accepts the arguments of the proprietor advanced during oral proceedings that in these circumstances the Board should not, as a matter of discretion, remit the case. Article 10a(1) RPBA states that appeal proceedings are to be based on, *inter alia*, (a) the statement of grounds of appeal, (b) any written reply of the other party or parties (such reply to be filed within four months of the notification of the grounds of appeal), and (c) any communication sent by the Board and answer filed thereto. Further, Article 10a(2) requires that the statement of the grounds of appeal or the reply, as the case may be, contains a party's complete case. These documents are to set out clearly and concisely why the party requests that the decision under appeal be reversed, amended, or upheld, as the case may be. The documents are also to specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on. It is these facts and

7.3 Dans sa notification aux parties en date du 13 mars 2007, envoyée après la convocation à la procédure orale, la Chambre a indiqué que si la décision litigieuse était annulée, il conviendrait d'envisager le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, puisque la revendication 8 de la requête principale n'a pas été examinée. Les parties ont été invitées à apporter leurs commentaires sur ce point. Dans sa réponse du 25 mai 2007, l'opposant I a notamment traité de questions soulevées par la Chambre relativement à la règle 29(2) CBE, en concluant simplement que l'affaire devait être renvoyée si la Chambre n'acceptait pas ses arguments et considérait que la revendication 1 de la requête principale était nouvelle et inventive. Dans sa réponse du 25 mai 2007, l'opposant II a présenté des arguments sur la validité quant au fond de la revendication 8 et demandé que l'affaire soit renvoyée en conséquence. L'opposant III n'a pas déposé de réponse et n'a pas demandé le renvoi lors de la procédure orale. Dans sa propre réponse du 25 mai 2007, le titulaire du brevet a notamment demandé qu'au cas où la requête principale serait considérée comme admissible sur la forme et où la revendication 1 ou son objet seraient jugés nouveaux et inventifs, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition afin qu'elle apprécie la brevetabilité de la revendication 8. Cette requête a été implicitement retirée au cours de la procédure orale.

7.4 La Chambre admet l'argument avancé par le titulaire du brevet lors de la procédure orale, selon lequel la Chambre ne doit pas renvoyer l'affaire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Selon l'article 10bis(1) RPCR, la procédure de recours se fonde notamment : a) sur l'acte de recours, b) sur toute réponse écrite de l'autre ou des autres parties (qui devra être produite dans un délai de quatre mois à compter de la signification des motifs du recours) et c) sur toute notification envoyée par la chambre et toute réponse à celle-ci. En outre, l'article 10bis (2) exige que le mémoire exposant les motifs du recours ou la réponse, selon le cas, contienne l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ces documents doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels la partie requiert que la décision qui fait l'objet du recours soit annulée, modifiée ou confirmée. Les documents doivent également contenir

lich und spezifisch alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel anzuführen. Diese Tatsachen und Anträge muss die Kammer bei ihrer Entscheidung über die Beschwerde berücksichtigen (Art. 10a (4) VOBK). Auf begründeten Antrag können die Fristen ausnahmsweise nach dem Ermessen der Kammer verlängert werden (Art. 10a (5) VOBK). Wie nachstehend näher erläutert, steht es auch im Ermessen der Kammer, Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten zuzulassen und zu berücksichtigen. Diese Vorschriften sind für die Beschwerdekammern verbindlich, soweit sie nicht zu einem mit dem Geist und Ziel des Übereinkommens unvereinbaren Ergebnis führen (Art. 18 VOBK).

7.5 Die Entscheidung im maßgebenden Teil dieses Beschwerdeverfahrens (d. h. über die Beschwerde der Patentinhaberin gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, ihren Hauptantrag zurückzuweisen) ist daher auf die Beschwerdebegründung der Patentinhaberin und die innerhalb von vier Monaten nach deren Zustellung eingegangenen Erwidern der Einsprechenden zu stützen. Die Einsprechenden I und II stellten in ihren Erwidern jeweils klar, dass sie der Beschwerde der Patentinhaberin entgegentreten und die Aufrechterhaltung dieses Teils der Entscheidung beantragen. Zur Stützung ihrer Anträge führten sie an, dass die Argumentation der Einspruchsabteilung bezüglich der Regeln 57a und 29 (2) EPÜ richtig gewesen sei. Diese Auffassung begründeten sie mehr oder weniger ausführlich. Keine der beiden Einsprechenden machte als Grund für eine Aufrechterhaltung der Entscheidung geltend, dass Anspruch 8 nicht erfindarisch sei; auch wurden keine Tatsachen, Argumente oder Beweismittel angeführt, die ein solches Vorbringen gestützt hätten. Keine der Einsprechenden beantragte die Zurückverweisung der Sache.

7.6 In ihrem Schreiben vom 25. Mai 2007 brachte die Einsprechende II zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren Tatsachen und Argumente gegen die materielle Gültigkeit des Anspruchs 8 vor, die sich im Wesentlichen mit ihrem Vorbringen in der Einspruchsbegründung und den darauffolgenden schriftlichen Vorbringen deckten, und beantragte wie die Einsprechende I die Zurückverweisung der Sache. In der mündlichen Verhandlung beantragten die Einsprechenden I und II dann die Änderung ihrer Sachvorträge, in die

requests which the Board is required to take into account when deciding the appeal (Article 10a(4)). Extension of these time limits may exceptionally be allowed in the Board's discretion where a reasoned request is made (Article 10a(5)) and, as referred to in more detail below, the Board also has a discretion to admit and consider amendments to a party's case. These rules are binding on the Boards of Appeal, provided that they do not lead to a situation which would be incompatible with the spirit and purpose of the EPC (Article 18 RPBA).

7.5 The relevant part of the present appeal proceedings (i.e., the proprietor's appeal against the decision of the Opposition Division refusing its main request) is therefore to be based upon the proprietor's grounds of appeal and the replies of the opponents filed within four months of notification of the proprietor's grounds of appeal. Opponents I and II made it clear in their respective replies that they opposed the proprietor's appeal and wished this part of the decision to be upheld. The reasons given by Opponents I and II for these requests were stated to be that the Opposition Division's reasoning on the Rule 57a and 29(2) EPC issues was correct. Arguments as to why this was so were provided to a greater or lesser degree. None of these opponents gave as a reason why the decision should be upheld the fact that claim 8 was not inventive, and no facts, arguments or evidence were specified which might have supported such a case. None of the opponents requested remittal of the case.

7.6 In its letter of 25 May 2007, Opponent II for the first time in the appeal proceedings provided facts and arguments against the substantive validity of claim 8, these essentially being the same as in its opposition grounds and subsequent written submissions, and, together with Opponent I, requested remittal. During the course of oral proceedings, Opponents I and II in effect applied to amend their case by introducing these facts and arguments in support of their request for remittal of the case.

expressément l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ce sont ces faits, preuves et requêtes que la chambre est tenue de prendre en considération lorsqu'elle statue sur le recours (article 10bis(4)). La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prolonger à titre exceptionnel un délai sur réception d'une requête motivée (article 10bis(5)) et, comme exposé plus en détail ci-dessous, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie sont également laissés à l'appréciation de la chambre. Ce règlement s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention (article 18 RPCR).

7.5 La partie pertinente de la présente procédure de recours (le recours du titulaire du brevet contre la décision de la division d'opposition rejetant sa requête principale) doit donc se fonder sur les motifs de recours du titulaire du brevet et sur les réponses des opposants produites dans un délai de quatre mois à compter de la notification des motifs de recours du titulaire du brevet. Dans leurs réponses respectives, les opposants I et II ont indiqué clairement qu'ils s'opposaient au recours du titulaire du brevet et souhaitaient que cette partie de la décision soit maintenue. A l'appui de ces requêtes, les opposants I et II ont fait valoir que le raisonnement de la division d'opposition sur les règles 57bis et 29(2) CBE était juste. Cette opinion a été plus ou moins étayée d'arguments. Aucun de ces opposants n'a affirmé, comme raison pouvant justifier le maintien de la décision, que la revendication 8 était dépourvue de caractère inventif, et aucun fait, aucune preuve ou aucune requête n'ont été avancés en ce sens. Aucun des opposants n'a demandé le renvoi de l'affaire.

7.6 Dans sa lettre du 25 mai 2007, pour la première fois au cours de la procédure de recours, l'opposant II a présenté contre la validité quant au fond de la revendication 8 des faits et arguments sensiblement identiques à ses motifs d'opposition et ses observations écrites ultérieures et, tout comme l'opposant I, a demandé le renvoi. Au cours de la procédure orale, les opposants I et II ont, de fait, sollicité une modification de leurs moyens en introduisant ces faits et arguments à l'appui de leur requête en renvoi de l'affaire.

diese Tatsachen und Argumente zur Untermauerung ihres Antrags auf Zurückverweisung aufgenommen werden sollten.

7.7 Eine Beschwerdekammer kann nach eigenem Ermessen Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten zulassen, nachdem dieser seine Beschwerdebe-gründung oder Erwiderung eingereicht hat; bei der Ausübung dieses Ermes-sens muss sie unter anderem die Komplexität des neuen Vorbringens, den Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrensökonomie berücksichtigen (Art. 10b (1) VOBK). Derartige Änderun-gen sind nicht zuzulassen, wenn sie nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung vorgenommen werden sollen und Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem bzw. den anderen Beteiligten (hier insbeson-dere der Patentinhaberin) ohne Verle-gung der mündlichen Verhandlung nicht zuzumuten ist (Art. 10b (3) VOBK).

7.8 Die Anträge der Einsprechenden I und II, im Wege von Änderungen noch Tatsachen und Argumente in ihre Vorbringen aufzunehmen, wurden nicht nur nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung, sondern in der mündlichen Verhandlung selbst gestellt, d. h. zum spätestmöglichen Zeitpunkt. In gewisser Hinsicht waren die Tatsachen und Argu-mente natürlich nicht völlig neu, weil sie – wie oben ausgeführt – teilweise bereits im Einspruchsverfahren vorge-bracht worden waren. Auch hatte die Einsprechende II sie in ihrem Schreiben vom 25. Mai 2007 geltend gemacht, d. h. fünf Wochen vor der mündlichen Verhandlung. Auslöser dafür war jedoch einzig und allein die Aufforderung der Kammer an die Beteiligten gewesen, sich zur Frage einer möglichen Zurück-verweisung zu äußern. Die Kammer hatte die Beteiligten nicht aufgefordert, ihr Vorbringen im Beschwerdeverfahren zu ändern oder neue Tatsachen und Argumente zur materiellen Gültigkeit der Ansprüche einzureichen.

7.9 Bezüglich dieser Änderungen und der oben angeführten Bestimmungen der Verfahrensordnung der Beschwerde-kammern stellt die Kammer Folgendes fest:

a) *Artikel 10b (1) VOBK*: a) Der neue Gegenstand, der eingeführt werden soll, d. h. die Begründung des Angriffs auf Anspruch 8, ist recht komplex oder zumindest nicht unkompliziert, b) die

7.7 A Board of Appeal may at its discre-tion admit an amendment to a party's case after it has filed its grounds of appeal or reply, such discretion to be exercised taking into account *inter alia* the complexity of the new subject-matter submitted, the current state of the proceedings and the need for procedural economy (Article 10b(1) RPBA). Such amendments are not to be admitted if they are sought to be made after oral proceedings have been arranged and they raise issues which the Board or the other party or parties (here, in particular, the proprietor) cannot reason-ably be expected to deal with without adjournment of the oral proceedings (Article 10b(3) RPBA).

7.8 The requests by Opponents I and II to introduce facts and arguments by way of amendments to their cases were not just made after oral proceedings had been arranged, but during the oral proceedings themselves, i.e., at the very last stage possible. In one sense, of course, the facts and arguments were not entirely new, since some of these matters had been raised in the opposi-tion proceedings, as set out above. Again, it is the case that Opponent II had raised these matters in its letter filed on 25 May 2007, i.e. almost five weeks before the oral proceedings. This was only done, however, in response to the Board's invitation to the parties to comment on the question of possible remittal; the Board had not invited the parties to amend their cases in the appeal or to file new facts and argu-ments in relation to issues of substantive validity of the claims.

7.9 With regard to such an amendment and the above provisions of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal:

(a) *Article 10b(1) RPBA*: (a) the new subject-matter which is sought to be introduced, i.e. the grounds for the attack on claim 8, is reasonably complex or, at least, not straightforward; (b) the amend-

7.7 L'admission de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse est laissée à l'appréciation de la chambre de recours qui tient compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure (article 10ter(1) RPCR). De telles modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les autres parties (ici, en particulier, le titulaire du brevet) ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée (article 10ter(3) RPCR).

7.8 Les requêtes des opposants I et II d'introduire des faits et arguments par le biais de modifications de leurs moyens ont non seulement été présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, mais au cours même de la procé-dure orale, c'est-à-dire au tout dernier stade possible. Dans un sens, bien sûr, les faits et arguments n'étaient pas tota-lement nouveaux puisque, nous l'avons vu ci-dessus, certains de ces éléments avaient été évoqués lors de la procédure d'opposition. Là encore, il est vrai que l'opposant II avait soulevé ces questions dans sa lettre déposée le 25 mai 2007, c'est-à-dire pratiquement 5 semaines avant la procédure orale. Ceci n'a cependant été fait qu'en réponse à l'invita-tion adressée par la Chambre aux parties de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi ; la Chambre n'avait pas invité les parties à modifier leurs moyens dans la procédure de recours ou à présenter de nouveaux faits et arguments concernant la validité sur le fond des revendications.

7.9 Pour ce qui est d'une telle modifica-tion et des dispositions précitées du règlement de procédure des chambres de recours :

a) *Article 10ter(1) RPCR* : a) le nouvel objet dont l'introduction est souhaitée, c'est-à-dire le motif pour lequel la reven-dication 8 est attaquée, est relativement complexe ou, tout au moins, n'est pas



Änderung wurde im spätestmöglichen Verfahrensstadium beantragt, und c) das Gebot der Verfahrensökonomie legt eine Zurückweisung der Änderung nahe.

b) *Artikel 10b (3) VOBK*: Die Änderung wirft recht komplexe Fragen auf, sodass nach Überzeugung der Kammer nicht vernünftigerweise erwartet werden konnte, dass die Patentinhaberin oder die Kammer sie in einem so späten Verfahrensstadium noch berücksichtigen würden.

7.10 Nach Auffassung der Kammer gingen die Einsprechenden II und III zu Unrecht davon aus, dass sie in ihren Erwidern auf die Beschwerdebeurteilung der Patentinhaberin keine begründeten Einwände gegen den Anspruch 8 des Hauptantrags vorbringen müssten, weil auf dessen materielle Gültigkeit in der angefochtenen Entscheidung nicht eingegangen worden war. Aufgabe einer Beschwerdekammer ist es nicht, die angefochtene Entscheidung in ihrer Gesamtheit zu prüfen, um über ihre Richtigkeit befinden zu können. Vielmehr wird der Umfang des Beschwerdeverfahrens durch die zulässigen Anträge der Beteiligten bestimmt (s. beispielsweise G 9/92, ABI. EPA 1994, 875), die entsprechend der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zu begründen sind. Im vorliegenden Fall müssen die Beschwerdegegner demnach ihren vollständigen Sachvortrag vorbringen, warum die Anträge der Beschwerdeführerin zurückgewiesen und die Entscheidung bestätigt werden sollte (Art. 10a (2) VOBK); dazu gehören auch etwaige zusätzliche Gründe neben den von der Einspruchsabteilung angezogenen Gründen.

7.11 Die Einsprechende II ging ebenfalls zu Unrecht davon aus, dass sie den Anspruch 8 in ihrer Beschwerdebegründung vom 13. Mai 2005 hinreichend angegriffen habe. Erstens hatte sie diesen Angriff nämlich nicht im Zusammenhang mit der Beschwerde der Patentinhaberin, sondern im Zusammenhang mit ihrer eigenen Beschwerde vorgebracht. Zweitens handelte es sich dabei um eine ganz allgemeine Erklärung zu allen vor der Einspruchsabteilung vorgetragenen Sachverhalten. Nach der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern sollen die Beteiligten aber, *ausdrücklich und spezifisch* alle angezogenen Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen (s. Art. 10a (2), Hervorhebung durch die Kammer).

ment is sought to be made at the latest possible stage of the proceedings; (c) the need for procedural economy points to refusing the amendment.

(b) *Article 10b(3) RPBA*: The amendment raises reasonably complex issues which in the Board's opinion it was not reasonable to expect the proprietor or the Board to consider so late in the proceedings.

7.10 In the Board's view, Opponents II and III were wrong to suggest that since the decision under appeal did not deal with the substantial validity of claim 8 of the main request there was no need or reason for the opponents to provide grounds for attacking it in their replies to the proprietor's grounds of appeal. The function of a Board of Appeal is not to examine the whole of the decision under appeal in order to see whether or not it was correct. Rather, the extent of the appeal proceedings is determined by the admissible requests of the parties (see, e.g., decision G 9/92 (OJ EPO 1994, 875)), as substantiated in accordance with the Boards' Rules of Procedure. In the present case these include requiring the respondents to set out their complete case as to why the appellant's requests should be refused and the decision upheld (Article 10a(2) RPBA), including any reasons in addition to those relied on by the Opposition Division.

7.11 Nor was Opponent II correct to suggest that it had made a sufficient attack on claim 8 in its own grounds of appeal filed on 13 May 2005. First, this statement was made in the context of Opponent II's own appeal and not the proprietor's. Second, this was a completely general statement referring to all matters advanced before the Opposition Division. The Rules of Procedure of the Boards of Appeal require a party to set out *expressly* all facts, arguments and evidence relied on (see Article 10a(2), emphasis added).

simple ; b) la modification est demandée au tout dernier stade de la procédure ; c) le principe de l'économie de la procédure suggère de rejeter la modification.

b) *Article 10ter(3) RPCR* : La modification soulève des questions relativement complexes que le titulaire du brevet ou la Chambre ne pouvaient raisonnablement traiter à un stade aussi tardif de la procédure.

7.10 De l'avis de la Chambre, les opposants II et III ont eu tort d'affirmer que parce que la décision contestée ne traite pas de la validité sur le fond de la revendication 8 de la requête principale, ils étaient dispensés de motiver leur objection à l'encontre de celle-ci dans leurs réponses aux motifs de recours du titulaire du brevet. Une chambre de recours n'a pas à examiner la totalité de la décision attaquée pour vérifier son bien-fondé. Au contraire, l'étendue de la procédure de recours est déterminée par les requêtes recevables des parties (cf. par exemple la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875), dûment motivées conformément au règlement de procédure des chambres de recours. Aux fins de la présente espèce, celui-ci exige que les intimés exposent l'ensemble des moyens invoqués en faveur du rejet des requêtes du requérant et du maintien de la décision (article 10bis(2) RPCR), y compris tout motif venant s'ajouter à ceux de la division d'opposition.

7.11 L'opposant II n'a pas non plus raison lorsqu'il affirme qu'il avait soulevé des objections suffisantes à l'encontre de la revendication 8 dans ses propres motifs de recours déposés le 13 mai 2005. Premièrement, cette déclaration a été faite dans le contexte du recours de l'opposant II et non pas de celui du titulaire du brevet. Deuxièmement, il s'agissait d'une déclaration à caractère très général se référant à toutes les questions soulevées devant la division d'opposition. Le règlement de procédure des chambres de recours exige qu'une partie expose *expressément* tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués (cf. article 10bis(2), c'est la Chambre qui souligne).

7.12 Auch die Einsprechende III war mit ihrer Ansicht im Irrtum, die Patentinhaberin müsse begründen, warum Anspruch 8 neu und erfinderisch sei, und die Einsprechenden müssten dazu vortragen. Die Einsprechenden hätten aber sehr wohl Gründe vorbringen müssen, warum der Anspruch nicht gewährbar sei.

7.13 Angesichts dieser Umstände entscheidet die Kammer daher in Ausübung ihres Ermessens, diese Änderungen der Sachvorträge der Einsprechenden I und II nicht zuzulassen.

7.14 Dieser Fall sollte Verfahrensbeteiligten und ihren Vertretern als Hinweis dienen, dass es wichtig ist, der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern genaue Beachtung zu schenken, und dass es notwendig ist, alle Argumente gemäß Artikel 10a VOBK in der schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens vorzubringen. Unter Nummer 2 der vom Amt herausgegebenen Hinweise für die Parteien und ihre Vertreter im Beschwerdeverfahren (ABI. EPA 2003, 419) wird noch einmal betont, was schon aus der Verfahrensordnung selbst hervorgeht, nämlich dass die Beteiligten ihr Vorbringen schriftlich ausarbeiten und es nicht erst bei einer etwaigen mündlichen Verhandlung vortragen sollten.

7.15 Ungeachtet dieser Schlussfolgerung erkennt die Kammer erstens an, dass sie nach Artikel 114 (1) EPÜ von Amts wegen verpflichtet ist, geänderte Ansprüche zu prüfen; diese Verpflichtung ist allerdings auf offenkundige Verstöße gegen das EPÜ, wie z. B. mangelnde Klarheit und/oder Knappheit, begrenzt. So hat sie im vorliegenden Fall von sich aus die Form der unabhängigen Ansprüche 1 und 8 und einen davon abhängigen Anspruch beanstandet. Daraufhin reichte die Patentinhaberin einen geänderten Anspruchssatz ein, in dem die Ansprüche 1 und 8 in eine vorschriftsmäßige einteilige Fassung gebracht waren und der abhängige Anspruch gestrichen war. Weitere Vorbehalte gegen den Anspruch 8 ergaben sich bei der Prüfung jedoch nicht. Zum Argument der Einsprechenden II, die neuen Ansprüche und insbesondere Anspruch 8 seien nicht gemäß Artikel 84 EPÜ durch die Beschreibung gestützt, ist zu sagen, dass der Gegenstand des Anspruchs 8 derselbe wie der des Anspruchs 7 der erteilten Fassung ist,

7.12 Opponent III was also wrong to suggest that it was for the proprietor to advance reasons why claim 8 was novel and inventive, and that therefore the opponents had no case to meet. It was for the opponents to advance reasons why the claim was not allowable.

7.13 In the circumstances, and in the exercise of its discretion, the Board decided not to admit these amendments to the cases of Opponents I and II.

7.14 This case should serve as a warning to parties and their representatives of the importance of paying close heed to the requirements of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, and the need to bring forward all their lines of argument during the written stage of appeal proceedings in accordance with Article 10a of those rules. Section 2 of the Guidance for parties to appeal proceedings and their representatives, issued by the Office (OJ 2003, 419), underlines what is already clear from the Rules themselves, namely that the parties should develop their arguments in the written stage of the appeal proceedings and not reserve them for a possible oral hearing.

7.15 Notwithstanding this conclusion, the Board accepts, first, that under Article 114(1) EPC it has a duty *ex officio* to examine amended claims, but only for *prima facie* non-compliance with the EPC, e.g., lack of clarity and/or conciseness. Indeed, the Board in the present case raised objections of this kind of its own motion to the form of independent claims 1 and 8 and in respect of a subsequent dependent claim. As a result, the proprietor filed an amended set of claims in which claims 1 and 8 were now cast in a satisfactory one-part form and the dependent claim was deleted. However, such examination did not give rise to any other doubts in relation to claim 8. So far as concerns Opponent II's argument that support within the meaning of Article 84 EPC was lacking for the new claims, in particular claim 8, the subject-matter of claim 8 was the same as that of claim 7 as granted, and so no such *prima facie* case of non-compliance exists.

7.12 L'opposant III est également dans l'erreur quand il suggère que c'est au titulaire du brevet de justifier pourquoi la revendication 8 est nouvelle et inventive et que, par conséquent, les opposants n'ont pas de thèse à laquelle répliquer. C'était aux opposants de dire pourquoi la revendication n'était pas admissible.

7.13 Dans ces circonstances, et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Chambre a décidé de ne pas admettre ces modifications apportées aux moyens des opposants I et II.

7.14 Cette affaire doit servir d'avertissement aux parties et à leurs mandataires : il importe qu'ils tiennent rigoureusement compte du règlement de procédure des chambres de recours, et qu'ils invoquent tous leurs arguments dans la phase écrite de la procédure de recours, conformément à l'article 10bis de ce règlement. Le point 2 des instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, publiées par l'Office (JO 2003, 419) souligne ce qui ressort déjà clairement du règlement lui-même, à savoir que les parties doivent développer leurs arguments par écrit et ne pas attendre la tenue d'une éventuelle procédure orale pour le faire.

7.15 Malgré cette conclusion, la Chambre admet tout d'abord qu'au titre de l'article 114(1) CBE, elle doit examiner d'office les revendications modifiées mais seulement lorsqu'il y a présomption de non-conformité à la CBE, par exemple en cas de manque de clarté et/ou de concision. Dans la présente espèce, la Chambre a d'office soulevé des objections de ce type quant à la forme des revendications indépendantes 1 et 8, et concernant une revendication dépendante ultérieure. Le titulaire du brevet a alors présenté un jeu de revendications modifié où les revendications 1 et 8 se présentaient alors, de façon satisfaisante, en une seule partie et où la revendication dépendante avait été supprimée. Cependant, un tel examen n'a pas engendré de doutes d'un autre type au sujet de la revendication 8. En ce qui concerne l'argument de l'opposant II selon lequel les nouvelles revendications, en particulier la revendication 8, n'étaient pas fondées sur la description comme l'exige l'article 84 CBE, l'objet de la revendication 8 était le même que

sodass kein solcher offenkundiger Verstoß gegen das EPÜ vorliegt.

7.16 Zweitens ist sich die Kammer bewusst, dass sie die Sache nach wie vor gemäß Artikel 111 (1) EPÜ von Amts wegen zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverweisen kann. In Anwendung der in T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605) unter Nummer 3.4 der Entscheidungsgründe aufgestellten Grundsätze hält die Kammer dies jedoch in einem Fall wie dem vorliegenden nur dann für angebracht, wenn ihr zumindest Hinweise darauf vorliegen, dass einer oder mehrere der im Beschwerdeverfahren angegriffenen Ansprüche offenkundig höchstwahrscheinlich ungültig sind. Im vorliegenden Fall liegen im Beschwerdeverfahren aber keine Belege vor, die die Kammer zu einer solchen Schlussfolgerung veranlassen haben.

7.17 Die Einsprechende III nahm zu Unrecht an, dass die Kammer den Anspruch implizit für gewährt befände, wenn sie ihn nicht prüfe, und dass die Kammer verpflichtet sei, die erstinstanzliche Entscheidung zu überprüfen. Auch führte die Einsprechende III keine Argumente zur Stützung eines derart weitgehenden Vorbringens an. Wie bereits aufgezeigt (s. Nr. 7.10), ist es die Pflicht der Kammer, auf der Grundlage der zulässigen Anträge der Beteiligten und der von allen Beteiligten in Einklang mit der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgebrachten Sachvorträge über die Beschwerde zu entscheiden. Das Beschwerdeverfahren ist ein verwaltungsgerichtliches Verfahren, für das der Antragsgrundsatz gilt (s. G 9/92 und G 4/93, beide ABI. EPA 1994, 875). Die darüber hinausgehenden Pflichten der Beschwerdekammer sind – wie vorstehend unter Nummer 7.15 dargelegt – begrenzt.

7.18 Daher weist die Kammer die Anträge der Einsprechenden I und II auf Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zurück.

8. In der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge der Einsprechenden II und III

8.1 Wie bereits unter den Nummern X und XI angeführt, reichten die Einsprechenden II und III während der mündlichen Verhandlung noch verschiedene Zusatzanträge ein.

7.16 Second, the Board accepts that it still has power, *ex officio*, to remit the case to the Opposition Division for further prosecution under Article 111(1) EPC. However, applying the principles set out in decision T 1002/92, paragraph 3.4 (OJ EPO 1995, 605), the Board considers that it would only be appropriate to do this in a case such as this if, as a minimum, there were materials before it which indicated that one or more of the claims under attack in the appeal proceedings were *prima facie* highly unlikely to be valid. In the present case, however, there are no materials in the appeal proceedings which have caused the Board to reach such a *prima facie* conclusion.

7.17 Opponent III was wrong to suggest that if the Board did not examine the claim it was implicitly deciding that the claim was allowable and that it was the duty of the Board to review the first-instance decision. Nothing was cited by Opponent III in support of such a far-reaching submission. As already pointed out (see paragraph 7.10), the Board's obligation is to decide the appeal on the basis of the admissible requests of the parties and the case advanced by each party in accordance with the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. An appeal is a judicial procedure and the principle of party disposition applies to the proceedings (see G 9/92 and G 4/93 (both OJ EPO 1994, 875)). The Board's obligations beyond this are limited, as set out in paragraph 7.15 above.

7.18 In these circumstances, the requests of Opponents I and II to remit the case to the Opposition Division are refused.

8. Requests of Opponents II and III filed during the oral proceedings

8.1 As set out in paragraphs X and XI, above, Opponents II and III filed certain supplementary requests in the course of the oral proceedings.

celui de la revendication 7 telle que délivrée ; par conséquent, une telle présomption de non-conformité n'existe pas dans la présente espèce.

7.16 Deuxièmement, la Chambre admet qu'elle peut encore, renvoyer l'affaire d'office à la division d'opposition pour suite à donner, au titre de l'article 111(1) CBE. Néanmoins, appliquant les principes énoncés dans la décision T 1002/92, point 3.4 (JO OEB 1995, 605), la Chambre considère qu'elle ne devrait le faire ici que si on lui avait au moins présenté des éléments indiquant de prime abord qu'une ou plusieurs des revendications attaquées dans la procédure de recours étaient très vraisemblablement non valables. En l'espèce, rien dans la procédure de recours n'a amené la Chambre à une telle conclusion de prime abord.

7.17 L'opposant III a laissé entendre à tort que si la Chambre n'examinait pas la revendication, c'est qu'elle décidait implicitement que la revendication était admissible et qu'elle avait pour devoir de réexaminer la décision de la première instance. L'opposant III n'a cité aucun élément à l'appui d'un argument aussi ambitieux. Comme évoqué plus haut (point 7.10), la Chambre a pour obligation de trancher le recours sur la base des requêtes admissibles des parties et des moyens invoqués par chaque partie conformément au règlement de procédure des chambres de recours. La procédure de recours est une procédure de nature contentieuse et le principe de la libre disposition de l'instance s'applique à cette procédure (cf. G 9/92 et G 4/93 (toutes deux dans le JO OEB 1994, 875)). Au-delà, les obligations de la Chambre sont limitées, comme exposé au point 7.15 ci-dessus.

7.18 Dans ces circonstances, les requêtes des opposants I et II demandant le renvoi à la division d'opposition sont rejetées.

8. Requêtes des opposants II et III présentées lors de la procédure orale

8.1 Comme il est dit aux paragraphes X et XI ci-dessus, les opposants II et III ont présenté certaines requêtes supplémentaires en cours de procédure orale.

8.2 *Einsprechende II*: Die Kammer versteht diesen Antrag (s. Nr. X) so, dass die angebliche Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin, wonach sich Anspruch 1 des beschränkten Patents nicht auf die Anordnung der Abtastköpfe an einem Roboter beziehe, in die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2007 aufgenommen werden soll.

8.3 In Regel 76 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Über eine mündliche Verhandlung ... wird eine Niederschrift aufgenommen, die den *wesentlichen Gang* der mündlichen Verhandlung ... [und] die *rechtserheblichen* Erklärungen der Beteiligten ... enthalten soll" (Hervorhebung durch die Kammer). Regel 76 EPÜ gehört zum Siebenten Teil der Ausführungsordnung zum EPÜ, und dieser Siebente Teil enthält gemeinsame Vorschriften zum Verfahren vor dem EPA. Somit gilt diese Regel für mündliche Verhandlungen vor den Beschwerdekammern wie auch vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen.

8.4 Diese Regel schreibt nicht vor, dass der vollständige Sachvortrag der Beteiligten in der Niederschrift wiedergegeben wird. Es ist dem Ermessen des Berichterstatters anheimgestellt, was "wesentlich" oder "rechtserheblich" ist, und dies sowohl im Prüfungs- und Einspruchsverfahren als auch im Beschwerdeverfahren (s. T 212/97, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe unter Hinweis auf die Prüfungsrichtlinien, E-III, 10, bzw. T 966/99, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgründe). Allerdings unterscheidet sich die Praxis der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen von der Praxis der Beschwerdekammern: Die Niederschriften über die mündlichen Verhandlungen vor den Prüfungs- und Einspruchsabteilungen enthalten in der Regel eine Zusammenfassung des Vorbringens der Beteiligten (deren Richtigkeit angefochten werden kann – s. T 212/97, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe), die Niederschriften über die Verhandlungen vor den Beschwerdekammern aber nicht. Hauptgrund hierfür ist, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern in sich geschlossen sein sollen, damit die Beteiligten und die Öffentlichkeit sie verstehen können, ohne weitere Schriftstücke zuziehen zu müssen. Daher enthalten die Entscheidungen eine Zusammenfas-

8.2 *Opponent II*. The Board takes this request (see paragraph X, above) to be a request that there be recorded in the minutes of the oral proceedings of 28 June 2007 the alleged declaration of the proprietor's representative that claim 1 of the patent as maintained in restricted form does not relate to the arrangement of the scan heads on a robot.

8.3 Rule 76(1) EPC provides that "Minutes of oral proceedings ... shall be drawn up containing the *essentials* of the oral proceedings ..., [and] the *relevant* statements made by the parties..." (emphasis added by the Board). Rule 76 EPC is part of Part VII of the Implementing Regulations to the EPC, and Part VII of the EPC deals with common provisions governing procedure before the EPO. This rule therefore applies to oral proceedings both before the Boards of Appeal and before the Examining or Opposition Divisions.

8.4 The rule does not require that the minutes reflect the full arguments of the parties. The minute-writer has a discretion as to what are the "essentials" or what is "relevant", both in examination/opposition proceedings and in appeal proceedings (see T 212/97, not published in OJ EPO, point 2.2, referring to the Guidelines for Examination, E-III, 10, and T 966/99, not published in OJ EPO, point 7.2.2, respectively). Apart from this, the practice of the Boards of Appeal and the Examination/Opposition Divisions differs: the minutes of oral proceedings before the Examination/Opposition Divisions usually contain a summary of the submissions of the parties (whose correctness can be challenged – see T 212/97, point 2.2) whereas those of the Boards of Appeal do not. The reason for this is primarily that decisions of the Boards of Appeal are intended to be self-contained, that is, they are intended to be capable of being understood by the parties and the public without reference to other documents. The decision will therefore provide a summary of all the arguments of the parties, both during the written phase of the proceedings and during the oral proceedings themselves. In contrast, decisions of the Examination/Opposition Divisions will often contain references to the minutes or other documents on file,

8.2 *Opposant II*. La Chambre pose comme point de départ que cette requête (cf. paragraphe X ci-dessus) consiste à demander que soit portée au procès-verbal de la procédure orale du 28 juin 2007 la prétendue déclaration du mandataire du titulaire, selon laquelle la revendication 1 du brevet maintenu sous forme limitée ne porte pas sur l'agencement des têtes à balayage sur un robot.

8.3 La règle 76(1) CBE dispose que "Les procédures orales ... donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant *l'essentiel* de la procédure orale ..., [et] les déclarations *pertinentes* des parties ..." (c'est la Chambre qui souligne). La règle 76 CBE appartient à la septième partie du règlement d'exécution de la CBE, laquelle septième partie concerne les dispositions générales qui régissent la procédure devant l'OEB. Cette règle s'applique donc à la procédure orale tant devant les chambres de recours que devant les divisions d'examen ou d'opposition.

8.4 La règle n'exige pas que le procès-verbal reflète les arguments complets des parties. Ce qui est "essentiel" ou "pertinent" est laissé à l'appréciation du rédacteur du procès-verbal, tant en procédure d'examen/d'opposition qu'en procédure de recours (cf. T 212/97, non publiée au JO OEB, point 2.2, se référant aux directives relatives à l'examen, E-III, 10, et T 966/99, non publiée au JO OEB, point 7.2.2.). A part cela, la pratique des chambres de recours diffère de celle des divisions d'examen/d'opposition : le procès-verbal d'une procédure orale devant les divisions d'examen/d'opposition contient généralement un résumé des moyens invoqués par les parties (dont l'exactitude peut être contestée – cf. T 212/97, point 2.2), alors que celui des chambres de recours n'en contient pas. La raison en est surtout que les décisions des chambres de recours sont censées se suffire à elles-mêmes, c'est-à-dire être comprises par les parties et le public sans aucune référence à d'autres documents. La décision fournit donc un résumé de tous les arguments des parties, présentés tant lors de la phase écrite de la procédure qu'au cours de la procédure orale proprement dite. En revanche, les décisions des divisions d'examen/opposition contiennent souvent des renvois au procès-verbal ou à d'autres documents



sung aller Vorbringen der Beteiligten in der schriftlichen Verfahrensphase wie auch in der mündlichen Verhandlung selbst. Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen dagegen enthalten oft Bezugnahmen auf die Niederschrift oder auf andere in der Akte enthaltene Schriftstücke, die eingesehen werden müssen, um die Entscheidung vollständig zu verstehen.

8.5 Was in Bezug auf die Niederschrift über eine mündliche Verhandlung vor einer Beschwerdekammer zum "*wesentlichen Gang* der mündlichen Verhandlung" oder zu den "*rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten*" gehört, hängt davon ab, worüber die Kammer zu befinden hat (T 966/99, Nr. 7.2.2 der Entscheidungsgründe). Daher ist es gängige Praxis der Beschwerdekammern, in der Niederschrift zunächst die formellen schriftlichen Anträge der Beteiligten festzuhalten, zu denen am Ende der Verhandlung eine formelle Entscheidung der Kammer ergehen soll (T 459/01, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 6.3 der Entscheidungsgründe). Dazu gehören in der Regel Anträge auf Zurückweisung der Beschwerde, Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, Widerruf oder Beschränkung des Patents, andere Verfahrensträge – z. B. auf Zurückverweisung der Sache – oder Anträge bezüglich der Beschwerdegebühren oder Verfahrenskosten. Auch andere Akten von Anträgen sind möglich. Aus diesem Grund wurden die in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Anträge der Einsprechenden II und III im vorliegenden Fall in die Niederschrift aufgenommen.

8.6 Darüber hinaus kann ein Verfahrensbeteiligter eine spezielle Erklärung abgeben, der Einfluss auf die Definition des Erfindungsgegenstands hat, so z. B. eine Verzichtserklärung. Wenn eine solche Erklärung für die zu treffende Entscheidung relevant ist, sollte sie in die Niederschrift aufgenommen werden (s. T 212/97 und T 928/98, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

8.7 Da die Argumente zur Patentierbarkeit hingegen aus den in der schriftlichen Entscheidung wiedergegebenen Tatsachen und Sachvorträgen hervorgehen dürften, brauchen sie in der Niederschrift nicht aufgeführt zu werden. Diese Sachverhalte sind zwar für die Entscheidung relevant, müssen aber in der Niederschrift nicht wiederholt werden.

which need to be referred to in order to fully understand the decision.

8.5 So far as concerns minutes of oral proceedings of the Boards of Appeal, what constitutes "the *essentials* of the oral proceedings" or "the *relevant* statements made by the parties" has to be determined by reference to what the Board has to decide (T 966/99, point 7.2.2). As a first step, therefore, it is the common practice of the Boards of Appeal to record in the minutes the formal written requests of the parties on which the parties at the close of proceedings require a formal decision (T 459/01, not reported in OJ EPO, point 6.3). These will typically include requests such as the dismissal of the appeal, setting aside of the decision under appeal, revocation of the patent or maintenance of the patent in amended form, or other procedural requests such as the remittal of the case or requests relating to appeal fees or costs. Other forms of request are possible. For this reason, in the present case, the written requests of Opponents II and III filed during the oral proceedings were recorded in the minutes.

8.6 Beyond this, a party may make a specific statement which has an impact on the definition of the subject-matter, such as a statement of surrender or abandonment of subject-matter. Where such a statement is relevant to the decision to be taken, it should be recorded in the minutes (see T 212/97, T 928/98, not reported in OJ EPO).

8.7 On the other hand, since the arguments concerning patentability will be apparent from the facts and submissions set out in the written decision, such arguments should not be contained in the minutes. These matters are relevant to the decision, but it is unnecessary to repeat them in the minutes.

du dossier, auxquels il convient de se référer pour bien comprendre la décision.

8.5 En ce qui concerne les procès-verbaux de procédures orales devant les chambres de recours, ce qui constitue "l'*essentiel* de la procédure orale" ou "les déclarations *pertinentes* des parties" doit être déterminé par rapport à la question que la chambre doit trancher (T 966/99, point 7.2.2). Les chambres de recours ont par conséquent pour habitude de consigner en premier lieu, dans le procès-verbal, les requêtes écrites en bonne et due forme des parties, sur lesquelles celles-ci attendent une décision explicite à l'issue de la procédure (T 459/01, non publiée au JO OEB, point 6.3). Généralement, il s'agit de requêtes demandant le rejet du recours, l'annulation de la décision qui fait l'objet du recours, la révocation du brevet ou son maintien sous une forme modifiée ; d'autres requêtes concernant la procédure, comme le renvoi de l'affaire ; ou de requêtes relatives aux taxes et frais de recours. D'autres formes de requêtes sont possibles. Aussi, dans la présente espèce, les requêtes écrites des opposants II et III présentées lors de la procédure orale ont été consignées dans le procès-verbal.

8.6 En dehors de cela, une partie peut faire une déclaration spécifique influant sur la définition de l'objet, comme une déclaration de renonciation ou d'abandon de l'objet. Si une telle déclaration est pertinente pour la décision à prendre, elle doit figurer dans le procès-verbal (cf. T 212/97, T 928/98, non publiée au JO OEB).

8.7 Par ailleurs, puisque les arguments concernant la brevetabilité ressortiront des faits et conclusions exposés dans la décision écrite, ceux-ci ne doivent pas figurer dans le procès-verbal. Ces éléments présentent un intérêt pour la décision, mais il n'est pas nécessaire de les répéter dans le procès-verbal.

8.8 Zudem ist es nicht Zweck der Niederschrift, in der mündlichen Verhandlung abgegebene Erklärungen oder Einlassungen wiederzugeben, die einem Beteiligten für ein etwaiges späteres Verfahren vor einem nationalen Gericht von Nutzen erscheinen, so z. B. für eine Verletzungsklage, bei der der Schutzbereich des Streitpatents zu klären ist. Derartige Erklärungen sind nicht im Sinne der Regel 76 (1) EPÜ "wesentlich" für die Entscheidung, die die Kammer zu treffen hat, und diese Fragen fallen in die ausschließliche Zuständigkeit nationaler Gerichte (s. T 928/98, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

8.9 Zum Antrag der Einsprechenden II, der Vortrag des Vertreters der Patentinhaberin zur Bedeutung des Anspruchs 1 gehöre zu deren Vorbringen über die Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung, die in dieser Entscheidung behandelt worden seien, ist Folgendes zu sagen: Dieser Vortrag betraf nicht den Verzicht auf einen Gegenstand des Patents und hatte auch keinen sonstigen Einfluss auf die Definition des Gegenstands des Patents für die Zwecke der Frage, über die die Kammer im vorliegenden Fall zu befinden hat. Damit gehört er nicht zum eigentlichen Gegenstand der Niederschrift. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.10 *Einsprechende III*: Die Kammer versteht den ersten Zusatzantrag der Einsprechenden III (s. Nr. XI) so, dass in die neu anzupassende Beschreibung (s. Nr. 6) eine Angabe der zu lösenden Aufgabe aufgenommen und in die Würdigung des bisherigen Stands der Technik ein Verweis auf "John Macken, Optical Engineering, Inc. Remote Laser Welding" aufgenommen und darüber hinaus erklärt werden soll, dass die beanspruchte Vorrichtung nicht für die Verwendung in Verbindung mit Robotern bestimmt und dafür auch nicht geeignet ist. Argumente, ob die Beschreibung in geeigneter Weise an die geänderten Ansprüche angepasst wurde, sind während der mündlichen Verhandlung vorzubringen. Die Beteiligten haben entsprechende Vorbringen vorgetragen, die von der Kammer auch zur Kenntnis genommen und in der vorliegenden Entscheidung berücksichtigt wurden. Auch diese müssen aber nicht in die Niederschrift aufgenommen werden. Der Antrag wird daher abgelehnt.

8.8 Furthermore, it is not the function of the minutes to record statements or admissions made in oral proceedings which a party considers will be of use to it in any subsequent proceedings in national courts, for example in infringement proceedings as to the extent of protection conferred by the patent in suit. This is because such statements are not "relevant" to the decision which the Board has to take, within the meaning of Rule 76(1) EPC. Such matters are within the exclusive jurisdiction of the national courts: see T 928/98, point 5.3 (not published in OJ EPO).

8.9 Turning now to Opponent II's request, the submissions made by the proprietor's representative as to the meaning of claim 1 formed part of his arguments on the patentability of the invention as claimed, which have been dealt with in this decision. Such statements did not relate to the surrender or abandonment of subject-matter of the patent and did not otherwise have an impact on the definition of the subject-matter of the patent for the purposes of the questions the Board had to decide in these proceedings. It follows that they are not the proper subject-matter of the minutes. The request is refused.

8.10 *Opponent III*. The Board takes the first supplementary request of Opponent III (see paragraph XI, above) to be requests that the newly adapted description (see paragraph 6) contain a formulation of the problem to be solved, that in the evaluation of the state of the art in the description there be a reference to "John Macken, Optical Engineering, Inc. Remote Laser Welding", and that it be stated that the claimed apparatus does not relate to use in connection with robots and is also not suitable for such use. Arguments about whether the description is suitably adapted to the amended claims are matters for submissions during oral proceedings. The parties made such submissions and they have been recorded and dealt with in this decision. Again, there is no need to record them in the minutes. The request is refused.

8.8 En outre, le procès-verbal n'a pas pour fonction de consigner les déclarations ou les aveux, faits en procédure orale, qu'une partie juge utiles en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, par exemple dans une action en contrefaçon concernant l'étendue de la protection conférée par le brevet en cause. En effet, de telles déclarations ne sont pas "pertinentes", au sens de la règle 76(1) CBE, au regard de la décision que doit prendre la chambre. De telles questions relèvent de la compétence exclusive des tribunaux nationaux : cf. T 928/98, point 5.3 (non publiée au JO OEB).

8.9 Si l'on examine maintenant la requête de l'opposant II, les moyens produits par le mandataire du titulaire du brevet quant à la signification de la revendication 1 faisaient partie de ses arguments sur la brevetabilité de l'invention telle que revendiquée, qui ont été traités dans la présente décision. Ces déclarations ne concernaient pas la renonciation ou l'abandon d'éléments de l'objet du brevet, et n'avaient pas d'incidence sur la définition de l'objet du brevet aux fins des questions que la Chambre devait trancher dans la présente procédure. Il s'ensuit qu'elles n'ont pas leur place dans le procès-verbal. La requête est rejetée.

8.10 *Opposant III*. La Chambre pose comme point de départ que la première requête supplémentaire de l'opposant III (cf. paragraphe XI ci-dessus) consiste à demander : que soit formulé le problème à résoudre dans la description adaptée (cf. point 6) ; que figure, dans l'appréciation de l'état de la technique de la description, une référence à "John Macken, Optical Engineering, Inc., Remote Laser Welding" ; et qu'il soit mentionné que le dispositif revendiqué ne concerne pas une utilisation robotique, pour laquelle il n'est d'ailleurs pas adapté. Les arguments sur la question de savoir si la description convient aux revendications telles que modifiées, ont leur place dans la procédure orale. Les parties ont présenté ces moyens, et ils ont été enregistrés et traités dans la présente décision. Là encore, il n'y a nul besoin de les porter au procès-verbal. La requête est rejetée.

8.11 Den zweiten Zusatzantrag der Einsprechenden III (s. Nr. XI) versteht die Kammer so, dass in die Niederschrift das Vorbringen des Vertreters der Patentinhaberin aufgenommen werden soll, wonach sich der derzeitige Anspruch 1 (d. h. Anspruch 1 des Hauptantrags) nicht auf Drehbewegungen bei Robotern beziehe. Die Ausführungen der Kammer zum Zusatzantrag der Einsprechenden II treffen entsprechend auch auf diesen Antrag zu. Der Antrag wird abgelehnt.

8.11 The Board takes the second supplementary request of Opponent III (see paragraph XI, above) to be a request that it be recorded in the minutes that the representative of the proprietor submitted that the current claim 1 (i.e., claim 1 according to the main request) does not relate to rotational movements in connection with robots. The remarks made by the Board in relation to the supplementary request of Opponent II also apply to this request, *mutatis mutandis*. The request is refused.

8.11 La Chambre pose comme point de départ que la deuxième requête supplémentaire de l'opposant III (cf. paragraphe XI ci-dessus) consiste à demander de porter au procès-verbal que le mandataire du titulaire du brevet a déclaré que la présente revendication 1 (c'est-à-dire la revendication 1 selon la requête principale) ne vise pas des mouvements rotatifs dans le domaine de la robotique. Les remarques de la Chambre concernant la requête supplémentaire de l'opposant II s'appliquent également à la présente requête. La requête est rejetée.

### Entscheidungsformel

#### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die in der mündlichen Verhandlung eingereichten schriftlichen Anträge der Einsprechenden II und III werden zurückgewiesen.
3. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:
  - a) der Beschreibung mit den Spalten 1 bis 4 in der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung sowie den Spalten 5, 6 und 7 in der erteilten Fassung,
  - b) der Ansprüche 1 bis 13 in der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung und
  - c) der Zeichnungen 1 bis 3 in der erteilten Fassung.

### Order

#### For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The written requests filed by Opponents II and III during the oral proceedings are refused.
3. The case is remitted back to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of:
  - (a) the description consisting of columns 1 to 4 as filed during the oral proceedings together with columns 5, 6 and 7 as granted,
  - (b) claims 1 to 13 as filed during the oral proceedings, and
  - (c) Figures 1 to 3 as granted.

### Dispositif

#### Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Les requêtes écrites présentées par les opposants II et III lors de la procédure orale sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour maintien du brevet sur la base de :
  - a) la description constituée des colonnes 1 à 4 telles que déposées lors de la procédure orale ainsi que des colonnes 5, 6 et 7 telles que délivrées,
  - b) les revendications 1 à 13 déposées lors de la procédure orale, et
  - c) les figures 1 à 3 telles que délivrées.