

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 18. August 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. W. Andrews
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation**

Stichwort: Zeolithe/ICI

Artikel: 99 (1), 101, 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c) EPÜ

**Schlagwort: "Umfang des
Einspruchs auf bestimmte Ansprüche
beschränkt" - "Streichung der
angefochtenen Ansprüche" -
"begrenzte Prüfungsbefugnis der
Einspruchsabteilung und der
Beschwerdekammer"**

Leitsatz

Die Prüfung eines Einspruchs gemäß Artikel 101 EPÜ muß sich auf den Umfang beschränken, in dem laut Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt wird. Artikel 114 (1) EPÜ tritt hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer ist verpflichtet oder befugt, über den Umfang des Einspruchs hinaus zu prüfen und zu entscheiden, ob ein europäisches Patent aufrechterhalten werden kann (vgl. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Am 14. November 1984 wurde darauf hingewiesen, daß auf die am 16. Februar 1982 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 82 300 770.3, die die Priorität einer Voranmeldung im Vereinigten Königreich vom 23. Februar 1981 in Anspruch nahm, das Patent Nr. 0 059 059 erteilt worden war (vgl. Patentblatt 84/46); der Erteilung lagen elf Patentansprüche zugrunde. ...

II. Am 2. August 1985 legte die Beschwerdeführerin mit der Begründung gegen das Patent Einspruch ein, daß sein Gegenstand nicht patentierbar im Sinne der Artikel 52 bis 57 EPÜ sei. Der Einspruch richtete sich nur gegen die Ansprüche 1, 2 und 11 des Patents. ...

III. Mit Entscheidung vom 31. Oktober 1986 wies die Einspruchsabteilung den Einspruch mit der Begründung zurück,

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
18 August 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.W. Andrews
G.D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Opponent/Appellant: Mobil Oil
Corporation**

Headword: Zeolites/ICI

Article: 99(1), 101, 114(1) EPC

Rule: 55(c) EPC

**Keyword: "Extent of opposition
limited to specific claims" - "Deletion
of the opposed claims" - "Limited
examination power of Opposition
Division and Board of Appeal"**

Headnote

The examination of an opposition under Article 101 EPC is limited by the statement in the Notice of Opposition of the extent to which the patent is opposed. Article 114(1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect. Neither the Opposition Division nor a Board of Appeal has the obligation or the power to examine and decide on the maintenance of the European patent except to the extent to which it is opposed (cf. point 3 of the Reasons).

Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 0 059 059 in respect of European patent application No. 82 300 770.3, filed on 16 February 1982 and claiming priority of 23 February 1981 from a prior application in the United Kingdom, was announced on 14 November 1984 (cf. Bulletin 84/46) on the basis of eleven claims...

II. On 2 August 1985 the Appellant filed a notice of opposition on the ground that the subject-matter of the patent was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC. The opposition was only brought against Claims 1, 2 and 11 of the patent...

III. By a decision dated 31 October 1986 the Opposition Division rejected the opposition on the basis that the

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 en
date du 18 août 1988
T 9/87 - 3.3.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.W. Andrews
G.D. Paterson

**Titulaire du brevet/Intimé:
Imperial Chemical Industries PLC**

**Opposant/Requérant: Mobil Oil
Corporation**

Référence: Zéolites/ICI

Article: 99 (1), 101 et 114 (1) CBE

Règle: 55 c) CBE

**Mot-clé: "Etendue de l'opposition
limitée à certaines revendications" -
"Suppression des revendications
attaquées" - "Pouvoir d'examen limité
de la division d'opposition et de la
chambre de recours"**

Sommaire

L'examen d'une opposition conformément aux dispositions de l'article 101 CBE est limité par la déclaration figurant dans l'acte d'opposition, qui précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article de l'article 114 (1) CBE. Ni la division d'opposition ni une chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question du maintien d'un brevet européen, excepté dans la mesure dans laquelle ce brevet est mis en cause par l'opposition (cf. point 3 de l'exposé des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 82 300 770.3 qui a été déposée le 16 février 1982 et qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée au Royaume-Uni le 23 février 1981 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 059 059 sur la base de onze revendications. La mention de la délivrance a été publiée le 14 novembre 1984 (cf. Bulletin 84/86)...

II. Le 2 août 1985, le requérant a fait opposition au brevet en alléguant que son objet ne répondait pas aux conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 CBE. L'opposition portait uniquement sur les revendications 1, 2 et 11 du brevet...

III. Par une décision rendue le 31 octobre 1986, la division d'opposition a rejeté l'opposition au motif que l'objet

¹ Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

¹ This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Dept. 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

¹ 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 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 3 und 11 neu und erfindersch sei.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 24. Dezember 1986 mit einem ordnungsgemäß bestätigten Fernschreiben unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. In der am 2. März 1987 nachgereichten Beschwerdebeurteilung gab sie erneut an, daß sich der Einspruch nur gegen die Ansprüche 1, 2 und 11 richte, da es deren Gegenstand angesichts der Offenbarung der Entgegenhaltungen 1 und 2 an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangle. Die Ansprüche 3 bis 10 seien bewußt nicht angefochten worden.

...

V. In ihrem Bescheid vom 4. Mai 1988 vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 11 des angefochtenen Patents nicht neu sei. Mit ihrer Erwiderung vom 8. Juli 1988 reichte die Beschwerdegegnerin einen geänderten Anspruchssatz ein, aus dem die angefochtenen Ansprüche gestrichen waren.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents, falls einer der Ansprüche 1, 2 und 11 aufrechterhalten werde. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang mit den am 8. Juli 1988 eingereichten Ansprüchen 1 bis 8.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Gegen den neuen Anspruchssatz bestehen keine formalen Einwände nach Artikel 123 EPÜ. Die jetzigen Ansprüche 1 bis 8 entsprechen den ursprünglich eingereichten und gewährten Ansprüchen 3 bis 10.

3. Durch Streichung der ursprünglichen Ansprüche 1, 2 und 11 ist der einzige Einspruchsgrund ausgeräumt worden.

Artikel 99 (1) EPÜ sieht unter anderem vor, daß der Einspruch "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Gemäß Regel 55 c) EPÜ muß die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten, "in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt" (und auf welche Einspruchsgründe er gestützt) wird. Das Einspruchsverfahren stellt eine Ausnahme von der allgemeinen Regel des EPÜ dar, daß ein europäisches Patent nach seiner Erteilung nicht mehr der Zuständigkeit des EPA unterliegt, sondern in ein Bündel nationaler Patente zerfällt, für die die Gerichte der benannten Vertragsstaaten zuständig sind. Das Einspruchsverfahren stellt auch insofern eine Ausnahme dar, als während einer bestimmten Frist der Widerruf eines europäischen Patents beim EPA zentral beantragt werden kann, das dann über diesen Antrag entscheidet. In Anbetracht dessen vertritt die Kammer die

subject-matter of the independent Claims 1, 3 and 11 was novel and involved an inventive step.

IV. An appeal was lodged by the Appellant by a duly confirmed telex on 24 December 1986 with payment of the prescribed fee. In the statement of grounds of appeal filed on 2 March 1987 the Appellant reiterated that only Claims 1, 2 and 11 were opposed since the subject-matter of these claims lacked novelty and inventive step in the light of the disclosure in documents (1) and (2). Claims 3 to 10 had deliberately not been opposed.

...

V. In a communication of the Board dated 4 May 1988, the preliminary opinion was expressed that the subject-matter of Claims 1, 2 and 11 of the disputed patent lacked novelty. In his reply filed on 8 July 1988 the Respondent filed an amended set of claims in which the opposed claims had been deleted.

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked if any one of Claims 1, 2 and 11 are maintained. The Respondent requested that the patent be maintained in amended form on the basis of Claims 1 to 8 filed on 8 July 1988.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. There are no formal objections under Article 123 EPC to the present set of claims. Present Claims 1 to 8 correspond to Claims 3 to 10 as originally filed and granted.

3. By the deletion of original Claims 1, 2 and 11 the only issue which was raised in the opposition has been overcome.

Article 99(1) EPC provides *inter alia* that "notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement". Rule 55(c) EPC requires that the notice of opposition shall contain "a statement of the extent to which the European patent is opposed" (and of the grounds on which the opposition is based). Opposition proceedings constitute an exception to the general rule under the EPC that a European patent after grant is no longer within the competence of the EPO but becomes a bundle of national patents within the jurisdiction of the designated Contracting States. Opposition proceedings are an exceptional procedure whereby, during a limited period of time, a centralised action for revocation of a European patent may be brought before and decided by the EPO. With this background in mind, in the Board's view, an opponent's statement pursuant to Rule 55(c) EPC of "the extent to which the

des revendications indépendantes 1, 2 et 11 était nouveau et impliquait une activité inventive.

IV. Le 24 décembre 1986, le requérant a formé un recours par télex dûment confirmé et a acquitté la taxe correspondante. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 2 mars 1987, il a fait de nouveau valoir que l'opposition portait uniquement sur les revendications 1, 2 et 11, au motif que l'objet de ces revendications n'était pas nouveau et n'impliquait aucune activité inventive par rapport aux documents (1) et (2). C'est délibérément que les revendications 3 à 10 n'ont pas été contestées.

...

V. Dans une notification en date du 4 mai 1988, la Chambre a émis un premier avis selon lequel l'objet des revendications 1, 2 et 11 du brevet attaqué n'était pas nouveau. Dans sa réponse communiquée le 8 juillet 1988, l'intimé a déposé un jeu de revendications modifié dans lequel les revendications contestées avaient été éliminées.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué si l'une des revendications 1, 2 ou 11 était maintenue. L'intimé a demandé le maintien du brevet tel que modifié, sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 juillet 1988.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 CBE ainsi qu'à la règle 64; il est donc recevable.

2. Le présent jeu de revendications n'appelle aucune objection quant à la forme en vertu de l'article 123 CBE. Les actuelles revendications 1 à 8 correspondent aux revendications 3 à 10 déposées initialement et admises.

3. Les revendications initiales 1, 2 et 11 ayant été supprimées, le seul motif d'opposition se trouve éliminé.

L'article 99 (1) CBE prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". Il est énoncé à la règle 55 c) CBE que l'acte d'opposition doit contenir "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" (et les motifs sur lesquels l'opposition se fonde). La procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la juridiction des Etats contractants désignés. La procédure d'opposition est une procédure exceptionnelle qui permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation d'un brevet européen devant l'OEB, qui statuera. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'une déclaration faite par un opposant en vertu de la règle 55 c) CBE et précisant

Auffassung, daß die in Regel 55 c) EPÜ vorgesehene Erklärung über den Umfang des Einspruchs gegen das europäische Patent in Verbindung mit den Einspruchsgründen die strittigen Punkte und damit den Rahmen absteckt, innerhalb dessen das EPA zur Prüfung des angefochtenen Patents nach Artikel 101 EPÜ befugt ist. Artikel 114 (1) EPÜ tritt hier hinter Artikel 101 EPÜ zurück.

In Anwendung dieser Grundsätze beschränkt sich der Einspruch im vorliegenden Fall laut der Einspruchsschrift eindeutig auf den Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 11. Die Einspruchsabteilung und die Beschwerdekammer sind damit nur zur Prüfung dieser drei Ansprüche befugt. Weder die Einspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer hat deshalb das Recht oder die Pflicht zu prüfen und zu entscheiden, ob das Patent nach Streichung der Ansprüche 1, 2 und 11 aufrechterhalten werden kann.

Daher muß das Patent, wie von der Beschwerdegegnerin beantragt, mit den Ansprüchen 1 bis 8 (und den entsprechenden Änderungen in der Beschreibung) aufrechterhalten werden. Diese Ansprüche waren nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit den am 8. Juli 1988 eingereichten Ansprüchen 1 bis 8 und einer Beschreibung aufrechtzuerhalten, deren Form von der ersten Instanz noch festzulegen ist.

European patent is opposed", in combination with the grounds of opposition, provides a definition of the issues raised by the opposition and, therefore, of the extent of competence of the EPO in relation to the examination of the opposed European patent under Article 101 EPC. Article 114 (1) EPC should be interpreted as subject to Article 101 EPC in this respect.

Applying this principle to the present case, the notice of opposition clearly defined the extent of the opposition as limited to the subject-matter of Claims 1, 2 and 11. The power of the Opposition Division and the Board of Appeal was thereby limited to a consideration of these three claims. Neither the Opposition Division nor the Board of Appeal, therefore, has either the obligation or the power to examine and decide whether the maintenance of the patent is prejudiced after it has been amended to exclude Claims 1, 2 and 11.

It follows that the patent must be maintained with Claims 1 to 8 as requested by the Respondent (subject to any appropriate amendment of the description). The subject-matter of these claims was not the subject of the opposition proceedings.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent in amended form on the basis of Claims 1 to 8 as filed on 8 July 1988 and a description in a form to be decided by the first instance.

"la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause par l'opposition", délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, les problèmes soulevés par l'opposition et, par là-même, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'article 101 CBE, le brevet européen attaqué. A cet égard, l'application de l'article 101 CBE prime celle de l'article 114(1) CBE.

Si l'on applique ce principe à la présente affaire, on peut considérer que d'après l'acte d'opposition, l'opposition était clairement limitée à l'objet des revendications 1, 2 et 11. La division d'opposition et la Chambre de recours sont donc habilitées à n'examiner que ces trois revendications. Par conséquent, ni la division d'opposition ni la Chambre de recours n'ont l'obligation ou le pouvoir d'examiner et de trancher la question de savoir si après suppression des revendications 1, 2 et 11, le brevet peut être maintenu.

Il s'ensuit que le brevet doit être maintenu avec les revendications 1 à 8, comme le requiert l'intimé (sous réserve des modifications appropriées de la description). Ces revendications ne faisaient pas l'objet de la procédure d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet tel que modifié, sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 8 juillet 1988 et d'une description dont la forme sera arrêtée par la première instance.