

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der  
Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 6. Dezember 1988  
T 295/87 - 3.3.1\*)  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn  
Mitglieder: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
ICI/PLC**

**Einsprechender I/weiterer  
Verfahrensbeteiligter:  
BASF AG**

**Einsprechender II/weiterer  
Verfahrensbeteiligter:  
BASF Lacke + Farben**

**Einsprechender III/  
Beschwerdeführer:  
Union Carbide Corporation**

**Stichwort: Polyetherketone/ICI**

**Artikel: 100 EPÜ**

**Regel: 57, 58 EPÜ**

**Schlagwort: "Zulässigkeit von  
Stellungnahmen im Einspruchs-  
verfahren" - "Einreichung weiterer  
Ansprüche im Einspruchsverfahren  
nicht zulässig"**

### Leitsätze

I. Gemäß Artikel 101 (2) und Regel 57 (1) EPÜ ist der Patentinhaber im Einspruchsverfahren berechtigt, zur Einspruchsschrift Stellung zu nehmen. Danach sind Stellungnahmen der Beteiligten nur insoweit zulässig, als sie von der Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer in Ausübung ihres Ermessens für notwendig und sachdienlich im Sinne des Artikels 101 (2) und der Regel 57 (3) EPÜ erachtet werden. Es liegt im Interesse einer zügigen Abwicklung des Einspruchsverfahrens, daß die Stellungnahmen der Beteiligten auf das notwendige und sachdienliche Maß beschränkt werden (s. Nr.2 der Entscheidungsgründe).

II. Änderungen, die im Einspruchsverfahren an einem erteilten Patent vorgenommen werden, sind nur dann als sachdienlich und notwendig im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig zu erachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die Einspruchsgründe bedingt sind. Eine nicht durch

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
6 December 1988  
T 295/87 - 3.3.1\*)  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn  
Members: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Patent proprietor/Respondent:  
ICI PLC**

**Opponent I/ Other party:  
BASF AG**

**Opponent II/Other party:  
BASF Lacke + Farben**

**Opponent III/Appellant:  
Union Carbide Corporation**

**Headword: Polyetherketones/ICI**

**Article: 100 EPC**

**Rule: 57, 58 EPC**

**Keyword: "Admissibility of  
observations during opposition  
proceedings" - "Filing of additional  
claims in opposition not admissible"**

### Headnote

I. In opposition proceedings, under Article 101 (2) and Rule 57 (1) EPC, the proprietor has a right to file observations upon a notice of opposition. Thereafter, observations from the parties are only admissible in the exercise of the discretion of the Opposition Division or a Board of Appeal, if such observations are necessary and expedient in the sense of Article 101 (2) and Rule 57 (3) EPC. It is in the interest of the efficient conduct of opposition proceedings that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient (see Reasons, paragraph 2).

II. Amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as appropriate and necessary in the sense of Rules 57 (1) and 58 (2) EPC and therefore admissible if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition. An amendment proposing new claims having no counterpart in the

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1,  
en date du 6 décembre 1988  
T 295/87 - 3.3.1\*)  
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn  
Membres: C. Gérardin  
G. D. Paterson

**Titulaire du brevet/intimé:  
ICI PLC**

**Opposant I/autre partie:  
BASF AG**

**Opposant II/autre partie:  
BASF Lacke + Farben**

**Opposant III/requérant:  
Union Carbide Corporation**

**Référence: Polyéthercétones/ICI**

**Article: 100 CBE**

**Règle: 57, 58 CBE**

**Mot-clé: "Admissibilité  
d'observations soumises au cours de  
la procédure d'opposition"  
"Admissibilité de revendications  
additionnelles déposées au cours de  
la procédure d'opposition (non)"**

### Sommaire

I. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit, aux termes de l'article 101 (2) et de la règle 57 (1) CBE, de présenter des observations en réponse à un acte d'opposition. Par la suite, les observations présentées par les parties ne sont admissibles que si la division d'opposition ou la chambre de recours, exerçant leur pouvoir d'appréciation, les jugent nécessaires et opportunes au sens de l'article 101 (2) et de la règle 57 (3) CBE. Pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, les observations présentées par les parties doivent être dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun (cf point 2 des motifs de la présente décision).

II. Des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires au sens où l'entendent les règles 57 (1) et 58 (2) CBE, et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposi-

\*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\*) 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 DEM 1.30 per page.

\*) 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 1,30 DEM par page.

die Einspruchsgründe bedingte Änderung, bei der neue Ansprüche vorge-schlagen werden, die im erteilten Patent keine Entsprechung haben, ist nicht zulässig (im Anschluß an die Entscheidung T 127/85 vom 1. Februar 1988) (s. Nr. 3 der Entscheidungsgründe).

granted patent, which is not in response to a ground of opposition, is not admissible (following Decision T 127/85 dated 1 February 1988) (see Reasons, paragraph 3).

tion invoqués. Une modification qui consiste à proposer de nouvelles revendications n'ayant pas d'équivalent dans le brevet délivré et qui ne constitue pas une réponse à un motif d'opposition n'est pas admissible (cf décision T 127/85 en date du 1<sup>er</sup> février 1988) (point 3 des motifs de la présente décision).

#### Sachverhalt und Anträge

I. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents Nr. 1879 mit 14 Ansprüchen ... wurde am 24. März 1982 bekanntgemacht.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Kristallines thermoplastisches aromatisches Polyetherketon, das die sich wiederholende Einheit enthält ..."

Die weiteren unabhängigen Ansprüche betreffen die Herstellung eines Polymers, das die sich wiederholende Einheit I enthält (Anspruch 7), und eine elektrische Isolierung, die ein Polymer mit der sich wiederholenden Einheit I enthält (Anspruch 14).

II. Die Einsprechende I legte am 9. Dezember 1982 gegen die Erteilung des Patents Einspruch wegen mangelnder Neuheit der Erzeugnisansprüche und mangelnder erfinderischer Tätigkeit der Verfahrensansprüche ein. Sie wandte ferner ein, daß die zwei früheren, zur Begründung der Priorität herangezogenen Anmeldungen nicht die ersten seien, in denen die beanspruchte Erfindung offenbart worden sei.

Am 16. Dezember 1982 legte die Einsprechende II gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragte dessen Widerruf wegen Nichterfüllung der Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ.

Am 24. Dezember 1982 legte auch die Einsprechende III (die Beschwerdeführerin) gegen das erteilte Patent Einspruch ein und beantragt dessen Widerruf mit der Begründung, daß die Erfindung nicht neu, nicht erfinderisch und nicht so vollständig offenbart sei, daß der Fachmann sie ausführen könne.

...

Diese Einwände wurden in zahlreichen späteren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung nachdrücklich vorgebracht und im wesentlichen auf folgende Dokumente gestützt:

...

III. Mit Entscheidung vom 26. Mai 1987 hielt die Einspruchsabteilung das Patent in geändertem Umfang auf der Grundlage eines neuen Satzes aus 14 Ansprüchen aufrecht, dessen Anspruch 1 wie folgt lautete:

"Zähes kristallines thermoplastisches aromatisches Polyetherketon, bestehend im wesentlichen aus den sich wiederholenden Einheiten I ..."

#### Summary of Facts and Submissions

I. The mention of the grant of patent No. 1879 ... was published on 24 March 1982 on the basis of 14 claims.

Claim 1 reads as follows:

"A crystalline thermoplastic aromatic polyetherketone containing the repeating unit ..."

The further independent claims concern the production of a polymer containing the repeat unit I (Claim 7) and an electrical insulation comprising a polymer containing the repeat unit I (Claim 14).

II. Opponent I filed an opposition against the grant of the patent on 9 December 1982 on the grounds of lack of novelty of the product claims and lack of inventive step of the process claims. It was also objected that the two earlier applications used for claiming of priority were not the first applications disclosing the alleged invention.

On 16 December 1982 Opponent II gave notice of opposition to the granted patent and requested revocation thereof for non-compliance with the requirements of Articles 54 and 56 EPC.

On 24 December 1982 Opponent III (the Appellant) also filed an opposition against the grant of the patent and requested revocation thereof on the grounds of lack of novelty and inventive step as well as insufficient disclosure of the invention to enable a skilled man to carry it out.

...

These various objections which were emphasised in numerous later submissions as well as during oral proceedings were based essentially on the following documents:

...

III. By a decision dated 26 May 1987, the Opposition Division maintained the patent in amended form on the basis of a new set of 14 claims, of which Claim 1 reads as follows:

"A tough crystalline thermoplastic aromatic polyetherketone consisting essentially of the repeating units I ..."

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le 24 mars 1982, a été publiée la mention de la délivrance du brevet n° 1879 ..., comportant quatorze revendications.

La revendication 1 s'énonçait comme suit:

"Polyéthercétone aromatique thermoplastique cristalline renfermant l'unité récurrente... ."

Les autres revendications indépendantes avaient pour objet la production d'un polymère renfermant l'unité récurrente I (revendication 7) et une isolation électrique comprenant un polymère contenant l'unité récurrente I (revendication 14).

II. Le 9 décembre 1982, l'opposante I a fait opposition à la délivrance du brevet en invoquant l'absence de nouveauté des revendications de produit et le défaut d'activité inventive des revendications de procédé. Elle objectait en outre que les deux demandes antérieures dont la priorité était revendiquée n'étaient pas les premières à divulguer la prétendue invention.

Le 16 décembre 1982, l'opposante II a formé opposition au brevet délivré et en a demandé la révocation au motif qu'il ne satisfaisait pas aux dispositions des articles 54 et 56 CBE.

Le 24 décembre 1982, l'opposante III (la requérante) a également formé opposition au brevet qui avait été délivré et en a demandé la révocation pour absence de nouveauté et d'activité inventive, en faisant valoir par ailleurs que l'invention n'était pas exposée de manière suffisante pour permettre à un homme du métier de l'exécuter.

...

Ces différentes objections, qui ont été développées par la suite dans de nombreuses prises de position et également lors de la procédure orale, se fondaient essentiellement sur les documents suivants:

...

III. Par décision en date du 26 mai 1987, la division d'opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée, sur la base d'un nouveau jeu de quatorze revendications, dont la première était libellée comme suit:

"Polyéthercétone aromatique thermoplastique cristalline tenace constituée essentiellement par les unités récurrentes I ... ."

Die Ansprüche 3 und 4 lauteten wie folgt:

Anspruch 3: Polyetherketon nach Anspruch 1 oder 2, das bis zu 30 Mol-% sich wiederholende Einheiten IV, V und/oder VI enthält.

Anspruch 4: Polyetherketon nach Anspruch 1, das durch Polykondensation von Hydrochinon, 4,4'-Dihydroxybenzophenon und 4,4'-Difluorbenzophenon erhalten wird.

Die Gründe für die vorliegende Entscheidung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

IV. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende III) legte danach am 11. Juli 1987 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Das Vorbringen in der Beschwerdebegründung vom 24. September 1987, in den späteren Schriftsätzen und in der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 1988 stützt sich auf mehrere weitere Entgegenhaltungen, insbesondere auf die Druckschrift US-A-4 105 635 (Entgegenhaltung 39); es läßt sich wie folgt zusammenfassen:

...

V. Die von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) schriftlich und in der mündlichen Verhandlung am 6. Dezember 1988 vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

...

VI. In der mündlichen Verhandlung wurde der folgende Anspruchssatz als Hauptantrag eingereicht:

Anspruch 1 in der von der ersten Instanz gewährten Fassung mit der Einschränkung

...

VII. Die Einsprechenden I und II wurden zwar aufgrund von Artikel 107 EPÜ als Beteiligte am Beschwerdeverfahren rechtzeitig geladen, erschienen jedoch nicht zur mündlichen Verhandlung.

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 12.

Am Ende der mündlichen Verhandlung erging die Entscheidung, daß das Patent entsprechend dem Antrag der Beschwerdegegnerin aufrechterhalten wird.

Claims 3 and 4 read as follows:

Claim 3: A polyetherketone according to either Claim 1 or Claim 2 which contains up to 30 mole % of the repeating units IV, V and/or VI.

Claim 4: A polyetherketone according to Claim 1 which is the product obtainable by polycondensing hydroquinone, 4,4'-dihydroxybenzophenone and 4,4'-difluorbenzophenone.

The reasons in this decision can be summarised as follows:

...

IV. The Appellant (Opponent III) thereafter filed a notice of appeal on 11 July 1987 and paid the prescribed fee at the same time. The arguments presented in the Statement of Grounds filed on 24 September 1987, in the later submissions and during oral proceedings held on 6 December 1988 were based on several additional documents, especially US-A-4 105 635 (document (39)); these arguments can be summarised as follows:

...

V. The arguments presented by the Respondent (Patentee) in writing and during the oral proceedings held on 6 December 1988 can be summarised as follows:

...

VI. During oral proceedings the following set of claims was filed as the main request:

Claim 1 as allowed by the first instance with the restriction.

...

VII. Although as parties to the appeal under Article 107 EPC Opponents I and II were duly summoned, they did not appear in the oral proceedings.

VIII. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be revoked.

The Respondent requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 12 submitted during oral proceedings.

At the end of the oral proceedings the decision was announced that the patent was maintained in accordance with the Respondent's request.

Les revendications 3 et 4 étaient les suivantes:

Revendication 3: Polyéthercétone suivant la revendication 1 ou la revendication 2, qui contient jusqu'à 30 % en moles des unités récurrentes IV, V et/ou VI.

Revendication 4: Polyéthercétone selon la revendication 1, qui est le produit obtenu par polycondensation de l'hydroquinone, de la 4,4'-dihydroxybenzophénone et de la 4,4'-difluorbenzophénone.

Les motifs de cette décision peuvent être résumés comme suit:

...

IV. Le 11 juillet 1987, la requérante (opposante III) a formé un recours contre cette décision, en acquittant la taxe prescrite. Les arguments qu'elle a présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours produit le 24 septembre 1987, ainsi que dans les autres prises de positions soumises ultérieurement, et qu'elle a également développés au cours de la procédure orale tenue le 6 décembre 1988, se fondaient sur plusieurs autres documents, notamment le document US-A-4 105 635 (document 39); ces arguments peuvent être résumés comme suit:

...

V. Les arguments avancés par l'intimée (titulaire du brevet) par écrit et au cours de la procédure orale tenue le 6 décembre 1988 peuvent se résumer comme suit:

...

VI. Au cours de la procédure orale, l'intimée a déposé dans le cadre de sa requête principale le jeu de revendications suivant:

Revendication 1 telle qu'admise par la première instance, sous réserve que

...

VII. Bien que les opposantes I et II, parties à la procédure de recours en vertu de l'article 107 CBE, aient été dûment citées à la procédure orale, elles se sont abstenues de comparaître.

VIII. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 12 soumises au cours de la procédure orale.

Au terme de la procédure orale, la Chambre a décidé le maintien du brevet conformément à la requête de l'intimée.

### Entscheidungsgründe

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

#### Verfahrensfragen

2. Das Verfahren vor der Einspruchsabteilung war durch zahlreiche umfangreiche Schriftsätze aller Beteiligten gekennzeichnet und zog sich über einen Zeitraum von nahezu vier Jahren von der Einlegung des Einspruchs im Dezember 1982 bis zur mündlichen Verhandlung im September 1986 hin; es ist ein Beispiel dafür, wie ein Einspruchsverfahren nach Maßgabe des Artikels 101 und der Regeln 57 und 58 EPÜ möglichst nicht durchgeführt werden sollte.

Zwar schreibt Artikel 101 (2) EPÜ vor: "Die Einspruchsabteilung fordert die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, ... eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen." Und auch die Regel 57 (1) und (2) EPÜ, die die erste Phase des Einspruchsverfahrens im unmittelbaren Anschluß an die Einreichung der Einspruchsschrift(en) zum Gegenstand hat, gibt dem Patentinhaber eindeutig Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Einsprüchen. Im Gegensatz dazu sieht jedoch die Regel 57 (3) EPÜ ausdrücklich vor, daß die Einspruchsabteilung, nachdem sie die Stellungnahme des Patentinhabers (und etwaige Änderungen) den übrigen Beteiligten mitgeteilt hat, nur noch diese zur Stellungnahme auffordert, sofern sie dies "für sachdienlich erachtet".

Obwohl Artikel 101 (2) und Regel 57 EPÜ konkret nur die Kriterien nennen, anhand deren die Einspruchsabteilung darüber entscheiden soll, ob sie Stellungnahmen einholen will, ist nach Ansicht der Kammer in diesen Bestimmungen eindeutig und zwangsläufig mit enthalten, daß die Beteiligten Stellungnahmen ohne ausdrückliche im Ermessen liegende Aufforderung durch die Einspruchsabteilung nur dann abgeben dürfen, wenn diese von der Einspruchsabteilung für "notwendig" oder "sachdienlich" im oben genannten Sinne erachtet werden. Eshieße diese Bestimmungen ad absurdum führen, wollte man sie dahingehend auslegen, daß zwar die Einspruchsabteilung von den Beteiligten Stellungnahmen nur anfordern darf, wenn sie diese für "notwendig" oder "sachdienlich" erachtet, die Beteiligten jedoch von Rechts wegen auch Stellungnahmen abgeben dürfen, die weder notwendig noch sachdienlich sind. (In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung T 406/86 vom 2. März 1988, AB-I. EPA 1989, 302, verwiesen.)

Es ist im Interesse einer reibungslosen und effizienten Abwicklung des Einspruchsverfahrens sicherlich äußerst wünschenswert und damit im Interesse der Öffentlichkeit, daß sich Stellungnahmen der Beteiligten auf das erforderliche und sachdienliche Maß beschränken. Dies wiederum setzt eine geeignete Kontrolle durch die Ein-

### Reasons for the Decision

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

#### Procedural matters

2. The proceedings before the Opposition Division were characterised by many lengthy submissions in writing from all the parties over a period of nearly four years between the filing of the notices of opposition in December 1982 and the oral hearing in September 1986, and provide an illustration of how opposition proceedings should preferably not be conducted under the provisions of Article 101 and Rules 57 and 58 EPC.

It is to be noted that Article 101 (2) EPC provides that "the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations ... on communications from another party or issued by itself". Furthermore, Rule 57 (1) and (2) EPC is concerned with the initial stage of opposition proceedings, immediately following the filing of the notice(s) of opposition, and clearly provides the patentee with an opportunity as of right to file observations in reply to such notice(s) of opposition. Thereafter, however, by way of contrast, Rule 57 (3) EPC emphasises that following communication of the patentee's observations (and any amendments) to the other parties, such other parties shall only be invited by the Opposition Division to reply to such observations "if it considers it expedient".

Although Article 101 (2) and Rule 57 EPC only specifically refer to the criteria which the Opposition Division should use when considering whether to invite the filing of observations, in the Board's view it is clearly and necessarily implicit in these provisions that, in the absence of an express invitation from the Opposition Division, the parties may only file observations as a matter of discretion, when the Opposition Division considers them to be "necessary" or "expedient", in the sense discussed above. It would make a nonsense of these provisions to interpret them as providing that the Opposition Division should only invite observations from parties when it is considered "necessary" or "expedient", but that the parties can file observations as a matter of right even when they are unnecessary or inexpedient. (In this connection reference is made to Decision T 406/86 dated 2 March 1988, OJ EPO 1989, 302).

It is clearly most desirable in the interest of the smooth and efficient conduct of opposition proceedings, and accordingly in the public interest, that observations by parties should be properly limited to what is necessary and expedient. This in turn requires the exercise of a proper control by the Opposition Division (and, mutatis

### Motifs de la décision

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

#### Questions de procédure

2. Au cours de la procédure devant la division d'opposition, pendant la période de près de quatre années qui s'est écoulée entre le dépôt des actes d'opposition en décembre 1982 et la procédure orale tenue en septembre 1986, toutes les parties ont soumis de nombreuses et longues prises de position écrites; c'est là un bon exemple de ce qu'il vaudrait mieux ne pas faire au cours de la procédure d'opposition telle que prévue à l'article 101 et aux règles 57 et 58 CBE.

Il convient de noter que l'article 101 (2) CBE stipule que "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, ..., leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties". De même, la règle 57, paragraphes 1 et 2 CBE, qui régit la phase initiale de la procédure d'opposition suivant immédiatement le dépôt de l'(des) acte(s) d'opposition, offre sans ambiguïté au titulaire la possibilité de présenter de plein droit ses observations en réponse à cet(ces) acte(s) d'opposition. Pour la suite de la procédure, en revanche, la règle 57(3) CBE précise que lorsque les observations du titulaire de brevet (ainsi que toutes modifications qu'il a soumises) ont été notifiées aux autres parties, la division d'examen n'invite celles-ci à répliquer que "si elle le juge opportun".

Bien que, pris à la lettre, l'article 101 (2) et la règle 57 CBE mentionnent simplement le critère que la division d'opposition doit appliquer lorsqu'elle examine si il y a lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations, la Chambre estime qu'il découle nécessairement et sans ambiguïté de ces dispositions qu'en l'absence d'invitation expresse de la part de la division d'opposition, les parties ne peuvent présenter des observations que si la division d'opposition, exerçant son pouvoir d'appréciation, le juge "nécessaire" ou "opportun" au sens qui a été indiqué plus haut. Ces dispositions n'auraient aucun sens si l'on considérait qu'elles signifient que la division d'opposition ne devrait inviter les parties à présenter leurs observations que si elle le juge "nécessaire" et "opportun", les parties, elles, pouvant de droit présenter des observations même lorsque celles-ci sont superflues ou inopportunes (voir à ce propos la décision T 406/86 en date du 2 mars 1988, publiée au JO OEB 1989, 302).

Il est bien évidemment tout à fait souhaitable pour le bon déroulement de la procédure d'opposition et il est, par conséquent, dans l'intérêt du public que les observations présentées par les parties soient dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun, ce qui exige de la part de la division d'opposition (et par analogie de la chambre de recours)

spruchsabteilung (und mutatis mutandis durch die Beschwerdekammer) voraus, um festzustellen, ob die Stellungnahmen der Beteiligten und auch die zu ihrer Stützung eingereichten Unterlagen zulässig sind. Inwieweit weitere Stellungnahmen der Beteiligten notwendig und sachdienlich sind, hängt natürlich von zahlreichen Faktoren, unter anderem vom Schwierigkeitsgrad der zu entscheidenden Fragen, ab und kann nur nach der Sachlage im Einzelfall entschieden werden. Es ist allerdings festzuhalten, daß in gewissen Fällen sowohl die Einspruchsabteilung als auch die Beschwerdekammer das Recht und sogar die Pflicht haben, Stellungnahmen und/oder die zu ihrer Stützung angezogenen Unterlagen in Ausübung des ihnen durch die Artikel 101 (2) und 114 (2) sowie die Regel 57 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die "Allgemeinen Grundsätze" für das Einspruchsverfahren verwiesen (s. Mitteilungen des Europäischen Patentamts, ABI.EPA 1985, 272), denen sich die Kammer anschließt: "Das Europäische Patentamt ist bestrebt, im Interesse der am Einspruchsverfahren Beteiligten und der Öffentlichkeit möglichst rasch zu klären, ob das erteilte Patent im Hinblick auf das Einspruchsvorbringen aufrechterhalten werden kann oder nicht. Dies soll durch ein zügiges und straffes Verfahren erreicht werden, und dies bedeutet, daß die Einspruchsabteilung die Verfahrensführung in allen Phasen fest in der Hand haben muß. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben werden muß, ihre Sache vorzutragen, damit die richtige Entscheidung getroffen werden kann."

Im vorliegenden Fall wurde bereits zu Beginn der mündlichen Verhandlung von der Kammer klargestellt, daß sie nicht rechtzeitig eingereichte Unterlagen nur dann zulassen werde, wenn sie von deren Relevanz überzeugt sei. Allerdings hätte nach Ansicht der Kammer die Einspruchsabteilung bei der Prüfung des Einspruchs in Anwendung der oben genannten Grundsätze des Artikels 101 und der Regel 57 EPÜ eine strengere Kontrolle hinsichtlich der Zulässigkeit der von den Beteiligten eingereichten umfangreichen Stellungnahmen ausüben können.

3. Auch hatte die Kammer zu Beginn der mündlichen Verhandlung die Frage gestellt, ob die unter Nummer III wiedergegebenen, von der Einspruchsabteilung gebilligten Ansprüche 3 und 4 zulässig seien, da ihr Gegenstand gegenüber dem der Ansprüche in der erteilten Fassung neu sei. Die Kammer entschied, daß diese Ansprüche aus den nachstehend genannten Gründen nicht zulässig sind, worauf die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung einen Anspruchssatz als Hauptantrag einreichte, in dem der Gegenstand der besagten Ansprüche 3 und 4 nicht enthalten war.

mutandis, by a Board of Appeal) over the admissibility of observations by parties as well as of documents filed in support of such observations. Of course, the extent to which further observations from parties are necessary or expedient depends upon various factors, including the complexity of the issues raised, and can only be decided in the context of each individual case. Nevertheless, it should be recognised that, in appropriate cases, both the Opposition Division and the Boards of Appeal have the power, and indeed the duty, to refuse to admit observations and/or supporting documents for consideration in the opposition and, respectively, the appeal, in the exercise of discretion under Articles 101 (2) and 114 (2) and Rule 57 (3) EPC.

Attention is hereby drawn to the statement of "General Principles" applying to opposition procedure which is contained in the Information from the European Patent Office published in OJ EPO 1985, 272, which the Board endorses: "The EPO's aim is to establish as rapidly as possible, in the interests of both the public and the parties to the opposition proceedings, whether or not the patent may be maintained given the opponent's submissions. It seeks to achieve this by means of a speedy and streamlined procedure, which implies firm control by the Opposition Division at all stages. This requirement must however be balanced against the need to allow the parties to present their cases adequately so that the correct decision can be made."

In the present case, at an early stage of the oral proceedings the Board made it clear that supporting documents which had not been filed in due time would only be considered as admissible provided the Board was satisfied that they were sufficiently relevant. However, in the Board's view, a stronger control could have been exercised by the Opposition Division in relation to the admissibility of the parties' extensive observations which were filed, by applying the principles of Article 101 and Rule 57 EPC as discussed above during the examination stage of the opposition.

3. Also at an early stage of the oral hearing the Board raised the question of the admissibility of Claims 3 and 4 as accepted by the Opposition Division and set out in paragraph III above, since their subject-matter was new in comparison with the claims as granted. The Board decided that such claims were not admissible for the reasons which follow, and accordingly the Respondent filed a set of claims as his main request during the oral hearing, which did not include the subject-matter of said Claims 3 and 4.

un contrôle approprié de l'admissibilité des observations présentées par les parties ainsi que des documents produits à l'appui de ces observations. Il va de soi que pour apprécier dans quelle mesure il est nécessaire ou opportun que les parties soumettent d'autres observations, il doit être tenu compte de toutes sortes de facteurs, et notamment de la complexité des problèmes soulevés, la décision ne pouvant être prise que cas par cas. Ceci dit, il est à signaler que la division d'opposition et les chambres de recours peuvent et même doivent, s'il y a lieu, refuser d'examiner au cours de la procédure d'opposition ou de recours des observations et/ou des documents produits à l'appui des ces observations, et ce en vertu du pouvoir d'appréciation qui leur a été conféré par les articles 101 (2) et 114 (2) ainsi que par la règle 57 (3) CBE.

Il convient à cet égard de se référer aux "principes généraux" applicables à la procédure d'opposition qui ont été énoncés dans la Communication de l'Office européen des brevets publiée dans le JO OEB 1985, 272, et que la Chambre reprend à son compte: "l'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable".

Dans la présente affaire, la Chambre a précisé dès le début de la procédure orale que les documents qui n'avaient pas été soumis en temps utile à l'appui des observations présentées ne seraient considérés par elle comme admissibles que si elle avait acquis la conviction qu'ils étaient suffisamment pertinents. Toutefois, de l'avis de la Chambre, la division d'opposition aurait pu contrôler plus sévèrement l'admissibilité des nombreuses observations présentées par les parties, si elle avait appliqué lors de l'examen de l'opposition les principes énoncés par l'article 101 et par la règle 57 CBE, tels qu'ils ont été rappelés plus haut.

3. De même, dès le début de la procédure orale, la Chambre a soulevé la question de l'admissibilité des revendications 3 et 4 acceptées par la division d'opposition et reproduites ci-dessus au point III, l'objet de ces revendications étant nouveau par rapport à celui des revendications qui avaient été admises. La Chambre a décidé pour les motifs exposés ci-après que ces revendications n'étaient pas admissibles; au cours de la procédure orale, l'intimée a donc déposé dans le cadre de sa requête principale un jeu de revendications ne reprenant pas l'objet desdites revendications 3 et 4.

Die bereits erwähnte Entscheidung T 406/86 setzt sich mit der Frage auseinander, ob Änderungen am Patent während des Einspruchsverfahrens zulässig sind, und stellt insbesondere fest, daß die Einreichung von Änderungen im Einspruchsverfahren nach den Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ Ermessenssache ist. Nach den Ausführungen in dieser Entscheidung sind solche Änderungen nur zulässig, wenn sie im Hinblick auf die Art der Einspruchsgründe und den sich daraus ergebenden Fragen "sachdienlich" und "erforderlich" sind. Änderungen am Text eines erteilten Patents während des Einspruchsverfahrens sind nach Ansicht der Kammer nur dann als "sachdienlich" und "erforderlich" im Sinne der Regeln 57 (1) und 58 (2) EPÜ und damit als zulässig zu betrachten, wenn vernünftigerweise behauptet werden kann, daß sie durch die in Artikel 101 EPÜ genannten Einspruchsgründe bedingt sind. Nach Auffassung der Kammer soll in dem in den Artikeln 101 bis 102 EPÜ und den entsprechenden Bestimmungen der Ausführungsordnung, insbesondere in den Regeln 57 und 58 EPÜ vorgesehenen Einspruchsverfahren geprüft werden, ob ein Patent den gemäß Artikel 100 EPÜ erhobenen Einwänden rechtlich Stand hält. Das Einspruchsverfahren ist nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber gedacht, Änderungen am Text des Patents vorzuschlagen, die nicht eindeutig in Zusammenhang mit dem Ausräumen eines Einspruchsgrunds nach Artikel 100 EPÜ stehen. Insbesondere soll das Einspruchsverfahren nicht die Gelegenheit bieten, neue Gegenstände in die Ansprüche aufzunehmen, die zwar möglicherweise durch die ursprüngliche Beschreibung ausreichend gestützt sind, die jedoch als solche ursprünglich nicht beansprucht worden sind.

Im vorliegenden Fall war Anspruch 4 auf das nach Beispiel 14 erhaltene Polymer und Anspruch 3 auf eine bevorzugte Ausführungsart, d. h. ein spezielles Molverhältnis der Einheiten IV, V und/oder VI in dem Copolymer, gerichtet. Nach Auffassung der Kammer kann die Hinzufügung dieser Ansprüche, die in den Ansprüchen des angefochtenen Patents in der erteilten Fassung keine Entsprechung haben, nicht als Versuch gewertet werden, einen Einwand nach Artikel 100 EPÜ zu entkräften. Sie stellen somit Änderungen dar, die über die eigentlichen Einwände gegen die Rechtsgültigkeit hinausgehen, und sind daher weder erforderlich noch sachdienlich im Sinne der Regeln 57 und 58 EPÜ.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit der Beschreibung und den Ansprüchen in der Fassung des Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Decision T 406/86, already mentioned above, contains a discussion concerning the admissibility of amendments to the text of a patent during opposition proceedings, and in particular makes clear that the filing of amendments during opposition proceedings is a matter of discretion under Rules 57 (1) and 58 (2) EPC. As is stated in that decision, such amendments are only admissible if they are "appropriate" and "necessary", having regard to the nature of the grounds of opposition and the issues raised thereby. In the Board's view, amendments to the text of a granted patent during opposition proceedings should only be considered as "appropriate" and "necessary" in the sense of Rules 57 (1) and 58 (2) EPC and therefore admissible, if they can fairly be said to arise out of the grounds of opposition laid down in Article 100 EPC. In the Board's judgment, the opposition procedure provided under Articles 100 to 102 EPC and the relevant Implementing Regulations, in particular Rules 57 and 58 EPC, is designed to provide an examination of the validity of a patent on the basis of the objections to validity raised under Article 100 EPC. Opposition proceedings are not an opportunity for the patentee to propose amendments to the text of a patent for purposes which are not clearly related to meeting a ground of opposition raised under Article 100 EPC. In particular, they do not provide an opportunity to include new subject-matter in the claims which may have adequate support in the original description, but has not previously been claimed as such.

In the present case, Claim 4 was directed to the resulting polymer according to Example 14, and Claim 3 concerned a preferred embodiment, namely a specific molar ratio of units IV, V and/or VI in the copolymer. In the Board's judgment, the addition of such claims, which had no counterpart in the granted version of the claims of the patent-in-suit, cannot be regarded as an attempt to respond to an objection under Article 100 EPC. They represent, in effect, amendments which go beyond the objections to validity actually raised and are not, therefore, either necessary or appropriate within Rules 57 and 58 EPC.

...

#### Order

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

1. The decision of the Opposition Division is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division with an order to maintain the patent with description and claims as in the main request.

Dans la décision précitée T 406/86, il est discuté de l'admissibilité de modifications apportées au texte d'un brevet au cours de la procédure d'opposition, et il est précisé en particulier que l'admission de modifications produites au cours de la procédure d'opposition est laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, en vertu des règles 57 (1) et 58 (2) CBE. Comme il est indiqué dans cette décision, de telles modifications ne sont admissibles que si elles sont "appropriées" et "nécessaires", compte tenu de la nature des motifs de l'opposition et des problèmes soulevés à cette occasion. De l'avis de la Chambre, des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme "appropriées" et "nécessaires" au sens où l'entendent les règles 57 (1) et 58 (2) CBE, et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition qui ont été invoqués en vertu de l'article 100 CBE. La Chambre estime que la procédure d'opposition prévue aux articles 100, 101 et 102 CBE et dans les dispositions correspondantes du règlement d'exécution, en particulier les règles 57 et 58 CBE, a été instituée aux fins de l'examen de la validité d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'article 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion pour le titulaire de proposer des modifications du texte du brevet, dès lors qu'il ne s'agit pas à l'évidence de répondre à un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 100 CBE. Elle ne permet pas en particulier d'inclure dans les revendications un nouvel objet qui, tout en étant fondé sur la description initiale, n'a pas été revendiqué auparavant en tant que tel.

Dans la présente affaire, la revendication 4 portait sur le polymère obtenu conformément à l'exemple 14, et la revendication 3 concernait une réalisation préférée, à savoir un rapport molaire spécifique des unités IV, V et/ou VI dans le copolymère. De l'avis de la Chambre, l'adjonction de telles revendications, qui n'avaient pas d'équivalent dans le texte des revendications sur la base desquelles avait été délivré le brevet en litige, ne saurait être considérée comme une tentative de répondre à une objection soulevée au titre de l'article 100 CBE. Ces revendications représentent en effet des modifications qui vont au-delà des objections effectivement soulevées à l'encontre de la validité du brevet; elles ne sont donc ni nécessaires ni opportunes au sens des règles 57 et 58 CBE.

...

#### Dispositif

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base de la description et des revendications figurant dans la requête principale.