

kann jedes ausgewählte Amt einen aus Artikel 39 (1) a) oder b) PCT resultierenden Rechtsverlust verhindern. Darüber hinaus schreibt Artikel 48 (2) PCT vor, daß jeder PCT-Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, eine Fristüberschreitung als entschuldigt ansieht, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind, und stellt es einem solchen Staat frei, soweit er betroffen ist, Fristüberschreitungen auch aus anderen Gründen als entschuldigt anzusehen. Schließlich ist es, wie Herr Bartels hervorhob, einem PCT-Vertragsstaat freigestellt, die Bestimmungen von Artikel 48 (1) PCT und Regel 82 PCT bei auf dem Postweg verlorengegangenen Schriftstücken auch dann als erfüllt zu betrachten, wenn die betreffende IPEA eine andere Auffassung vertreten hat.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Kammer ist für die Prüfung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.

PCT empowers any elected Office to prevent a loss of rights resulting from Article 39(1)(a) or (b) PCT. Furthermore, Article 48(2) PCT requires every PCT Contracting State to excuse, so far as that State is concerned, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit and allows such a State, so far as it is concerned, to excuse such delays for other reasons. Finally, as M. Bartels has pointed out, there is nothing to prevent a PCT Contracting State from considering that the provisions of Article 48(1) PCT and Rule 82 PCT have been satisfied, in the case of loss of documents in the mail, even though the IPEA concerned was of a different opinion.

Order

For these reasons it is decided that:

The Board has no jurisdiction to examine the present appeal.

l'article 39.3) PCT, tout Office élu peut éviter au demandeur une perte de droits découlant de l'article 39.1) a) ou b) PCT. En outre, l'article 48.2) PCT dispose que tout Etat contractant du PCT doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai et qu'il peut, pour ce qui le concerne, excuser un tel retard pour d'autres motifs. Enfin, comme l'a fait remarquer M. Bartels, rien n'empêche un Etat contractant du PCT de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 48.1) PCT et de la règle 82 PCT dans le cas où des documents envoyés par la poste se seraient égarés, même si l'IPEA concernée ne partageait pas cette opinion.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Chambre n'est pas compétente pour statuer sur le présent recours.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 13. Dezember 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: E. Turrini
C. Payraudeau

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Einsprechender/Beschwerdeführer:
Siemens Aktiengesellschaft

Stichwort: Abstandsgitter/CEA-FRAMATOME

Artikel: 100, 101 (1), 102(2), 114 (1) EPÜ

Regel: 55 c), 68 (2) Satz 1 EPÜ

Schlagwort: "Ungenügend begründete Entscheidung" - "Prüfung des Einspruchs - Umfang der Befugnisse der Einspruchsabteilung und der Beschwerdekammer" - "Prüfung von Amts wegen"

Leitsätze

I. Nach den Bestimmungen der Artikel 101 (1) und 102 (2) EPÜ kann eine Einspruchsabteilung erst dann rechtmäßig auf Zurückweisung eines Einspruchs entscheiden, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß die in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchs-

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 13 December 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: E. Turrini
C. Payraudeau

Patent proprietor/Respondent:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Opponent/Appellant: Siemens Aktiengesellschaft

Headword: Spacer grid/CEA-FRAMATOME

Article: 100, 101(1), 102(2) and 114(1) EPC

Rule: 55(c) and 68(2), first sentence, EPC

Keyword: "Insufficiently reasoned decision" - "Examination of the opposition - Scope of the powers of the Opposition Division and of the Board of Appeal" - "Examination by the EPO of its own motion"

Headnote

I. Under the provisions of Articles 101(1) and 102(2) EPC, an Opposition Division cannot validly hold that an opposition must be rejected until it has assured itself that none of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC preclude the maintenance of the Euro-

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 13 décembre 1989 T 493/88 - 3.4.1 (Texte officiel)

Composition de la Chambre

Président: K. Lederer
Membres: E. Turrini
C. Payraudeau

Titulaire du brevet/intimé:
1) Commissariat à l'Energie Atomique
2) FRAMATOME

Opposant/requérant: Siemens Aktiengesellschaft

Référence: Grille entretoise/CEA-FRAMATOME

Articles: 100, 101(1), 102(2) et 114(1) CBE

Règle: 55c) et 68(2), première phrase CBE

Mot-clé: "Décision incomplètement motivée" - "Examen de l'opposition - Etendue des pouvoirs de la division d'opposition et de la chambre de recours" - "Examen d'office"

Sommaire

I. Conformément aux dispositions des articles 101(1) et 102(2) CBE, une division d'opposition ne peut valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE ne s'opposent pas

gründe in ihrer Gesamtheit der Aufrechterhaltung des betreffenden europäischen Patents nicht entgegenstehen Sie darf sich bei ihrer Prüfung nicht auf die in der Einspruchsschrift ausdrücklich angeführten Gründe allein beschränken, sondern muß den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, wie dies Artikel 114 (1) EPÜ vorschreibt

II. Eine Entscheidung einer Einspruchsabteilung auf Zurückweisung des Einspruchs ist nicht vorschriftsmäßig begründet im Sinne der Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ, wenn nach Angabe der Gründe, aus denen die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents entgegen der Auffassung des Einsprechenden für neu erachtet, nicht dargelegt wird, aus welchen Gründen diesem Gegenstand auch eine erfinderische Tätigkeit zuerkannt wird.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegner sind Inhaber des europäischen Patents Nr 0033 263 (Anmeldung Nr 81 400 060 0) Der einzige unabhängige Anspruch der insgesamt 10 Ansprüche dieses Patents lautet wie folgt:

"1. Abstandsgitter für eine Brennstoffanordnung zur Verwendung in einem Druckwasserreaktor, das durch sich kreuzende Platten (19) in quadratischer Rasteranordnung gebildet wird und durch dessen Zellen (7) die Brennstäbe (8) zur Querstabilisierung geführt werden, wobei die Stäbe ein Bündel bilden, in dem einige Stäbe durch Führungsrohre (10) ersetzt sind, die einerseits die mechanische Stabilität der Brennstoffanordnung und andererseits die Führung der Steuerstäbe für die Reaktivität sicherstellen, und die die Zellwände bildenden Platten zweierlei in das Zelleninnere ragende Halteelemente für die Brennstäbe tragen, nämlich einerseits starre Noppen (13, 14) und andererseits Federn (12), die Querkräfte auf die Brennstäbe ausüben sollen, in das Gitter eingesetzt und so auf die Platten verteilt sind, daß jede Seite einer jeden einen Brennstab umschließenden Zelle ein anderes Element trägt als die gegenüberliegende Seite, dadurch gekennzeichnet, daß

- der größte Teil der mit Federn ausgestatteten Wände Doppelfedern (12) trägt, die zwei aktive Abschnitte, nämlich jeweils einen auf jeder Seite der die Doppelfeder tragenden Wand aufweisen, so daß diese Feder symmetrisch auf zwei verschiedene Brennstäbe in zwei benachbarten Zellen einwirken kann,

- die übrigen mit Federn ausgestatteten Wände einfache Federn (16) mit einem einzigen aktiven Abschnitt aufweisen, der in einer der beiden Zellen

pean patent at issue. It may not confine its examination merely to the grounds expressly mentioned in the notice of opposition but must examine the facts of its own motion in accordance with Article 114(1) EPC.

II. A decision of an Opposition Division rejecting the opposition is not correctly reasoned within the meaning of the first sentence of Rule 68(2) EPC if, after giving the reasons why the Opposition Division, unlike the opponent, considers the subject-matter of the patent to be new, it fails to state the reasons why it considers that the subject-matter also involves an inventive step.

Summary of Facts and Submissions

I. The Respondents are the proprietors of European patent No 0 033 263 (application No. 81 400 060.0). The patent embodies ten claims with the only independent claim being worded as follows:

"1. Spacer grid for a fuel assembly employed in a pressurised light water nuclear reactor comprising intersecting plates (19) forming a grid of rectangular units, in whose cells (7) the fuel rods (8) are transversely held, said rods constituting a bundle in which certain rods are replaced by guide tubes (10) ensuring, on the one hand, the mechanical integrity of the assembly and, on the other, guidance of the reactivity-control rods, the plates which constitute the walls of the cells carrying fuel rod support elements which extend into the interior of the cells and are of two types, one type being rigid members (13, 14) and the other type being springs (12), adapted to exercise transverse forces on the fuel rods, carried on the grid and disposed around the plates whereby each surface of each cell containing a rod carries an element of a type different from that carried on the opposite surface, characterised in that it comprises:

- over the greater part of the walls fitted with springs, double springs (12) comprising two active parts on either side of the wall in which the double spring is fitted, permitting symmetrical action of said spring on two different rods in the interior of two adjacent cells;

- on the other walls fitted with springs, simple springs (16) comprising a single active portion located in one of the two cells separated by the wall in

au maintien du brevet européen en cause Elle ne peut pas limiter son examen aux seuls motifs invoqués expressément dans l'acte d'opposition mais doit procéder à l'examen d'office des faits comme lui en fait obligation l'article 114(1) CBE.

II. Une décision d'une division d'opposition concluant au rejet de l'opposition n'est pas correctement motivée au sens de la règle 68(2), première phrase CBE si, après avoir indiqué les motifs pour lesquels, contrairement à l'opposant, la division d'opposition considère l'objet du brevet nouveau, elle n'expose pas les motifs pour lesquels cet objet est considéré impliquer également une activité inventive.

Exposé des faits et conclusions

I. Les intimés sont titulaires du brevet européen n° 0033 263 (n° de dépôt 81 400060.0) Ce brevet comporte dix revendications, dont la seule revendication indépendante s'énonce comme suit:

"1. Grille entretoise pour un assemblage combustible utilisée dans un réacteur nucléaire à eau légère sous pression constituée par des plaquettes entrecroisées (19) suivant un réseau à mailles carrées dans les cellules (7) de laquelle passent les crayons combustibles (8) pour leur maintien transversal, ces crayons constituant un faisceau où certains crayons sont remplacés par des tubes guides (10) assurant d'une part la tenue mécanique de l'assemblage et, d'autre part, le guidage des crayons de contrôle de la réactivité, les plaquettes qui constituent les parois des cellules portant des éléments de maintien des crayons combustibles en saillie vers l'intérieur des cellules et de deux types, à savoir d'une part des butées rigides (13, 14) et d'autre part des ressorts (12) susceptibles d'exercer des forces transversales sur les crayons combustibles, rapportés sur la grille et disposés autour des plaquettes de façon que chacune des faces de chaque cellule renfermant un crayon porte un élément de type différent de celui porté par la face opposée, caractérisée par le fait qu'elle comporte:

- sur la plus grande partie des parois équipées de ressorts, des ressorts doubles (12) comportant deux parties actives de part et d'autre de la paroi sur laquelle est placé le ressort double, permettant l'action symétrique de ce ressort sur deux crayons différents à l'intérieur de deux cellules adjacentes;

- sur les autres parois équipées de ressorts, des ressorts simples (16) comportant une seule partie active disposée dans l'une des deux cellules sépa-

angeordnet ist, die durch die die Feder tragende Wand getrennt werden, wobei der andere Abschnitt, der nicht mit einem Brennstab in Berührung kommen soll, mindestens einen Verformungsbereich (68) aufweist und die beiden vorgenannten Federabschnitte zudem an den Enden miteinander verschweißt und zu der sie tragenden Platte frei verschieblich sind."

II. Die Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, deren Rechtsnachfolgerin die Beschwerdeführerin ist, legte gegen dieses Patent Einspruch ein.

In ihrer Einspruchsschrift vom 25. September 1986 beantragte sie den Widerruf des Patents in vollem Umfang und hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Sie stützte ihren Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ und machte im einzelnen geltend, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den Inhalt des Dokuments

DE-A-2 137 158 (Dokument 1) vollständig vorweggenommen werde.

III. Nachdem sich die Beteiligten schriftlich zur Frage einer etwaigen Vorwegnahme des Gegenstands des Anspruchs 1 durch den Inhalt des Dokuments 1 geäußert hatten, berief die Einspruchsabteilung eine mündliche Verhandlung ein. In der der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vom 26. April 1988 ließ die Einspruchsabteilung die Beteiligten wissen, daß sie den Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents entgegen der Behauptung der Einsprechenden für neu halte und keine Veranlassung sehe, zur Frage der erfinderischen Tätigkeit Stellung zu nehmen, da von der Einsprechenden mangelnde erfinderische Tätigkeit nicht explizit als Einspruchsgrund genannt worden sei.

IV. Die von der Einspruchsabteilung anberaumte mündliche Verhandlung fand am 6. Juni 1988 statt.

Aus der in der Akte befindlichen Niederschrift über die mündliche Verhandlung geht hervor, daß die Einsprechende in ihrer Argumentation im wesentlichen nachzuweisen versuchte, daß die Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem Inhalt des Dokuments 1, die die Einspruchsabteilung in ihrer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung aufgeführt hatte, entweder gar nicht bestünden oder sich aus Merkmalen ergäben, die für den Fachmann keine ausreichende Anleitung für die Ausführung der Erfindung darstellten oder aber in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung entgegen der Forderung des Artikels 123 (2) EPÜ nicht offenbart gewesen seien.

Dies wurde von den Patentinhabern bestritten.

Zum Abschluß der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende

which the spring is fitted, the other part which is not adapted to contact a fuel rod having at least one deformation zone (68), the two preceding parts having ends which are welded, and freely and slideably mounted with respect to the plate supporting them."

II. Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, a company of which the Appellants are the successors in title, lodged opposition to the patent.

In their notice of opposition dated 25 September 1986 they requested that the patent be revoked in its entirety and, in the alternative, that oral proceedings be held. They also mentioned that their opposition was based on Article 100(a) EPC and stated that the subject-matter of Claim 1 was entirely anticipated by the content of document

DE-A-2 137 158 (document 1).

III. After the parties had submitted written observations on the question of whether the subject-matter of Claim 1 was anticipated by the content of document 1, they were summoned to attend oral proceedings by the Opposition Division. In the communication accompanying the summons to oral proceedings, dated 26 April 1988, the Opposition Division informed the parties that, in its opinion, the subject-matter of Claim 1 of the patent at issue was new, contrary to the Opponents' contention, and that since the Opponents had not expressly cited lack of inventive step as a ground of opposition, there was no need for it to rule on that issue.

IV. The oral proceedings convened by the Opposition Division were held on 6 June 1988

It appears from the minutes of the oral proceedings in the file that the line of argument pursued by the Opponents sought essentially to show that the differences between the subject-matter of Claim 1 and the content of document 1, as they were enumerated by the Opposition Division in the communication accompanying the summons to the oral proceedings, either were non-existent, resulted from features which did not provide sufficient information for a person skilled in the art to carry out the invention or were not disclosed in the documents of the application as filed, as required by Article 123(2) EPC.

Those arguments were contested by the patent proprietors.

At the close of the oral proceedings, the chairman of the Opposition Divi-

rées par la paroi sur laquelle est placé le ressort dont l'autre partie qui n'est pas susceptible d'entrer en contact avec un crayon combustible possède au moins une zone de déformation (68), les deux parties précédentes ayant par ailleurs leurs extrémités soudées et montées libres en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte "

II. La société Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, dont la requérante est l'ayant-cause, a fait opposition à ce brevet.

Dans son acte d'opposition daté du 25 septembre 1986 elle a requis la révocation du brevet dans sa totalité ainsi qu'à titre auxiliaire une procédure orale. Par ailleurs, elle a indiqué que son opposition était fondée sur l'article 100a de la CBE, et précisé que l'objet de la revendication 1 était entièrement anticipé par le contenu du document

DE-A-2 137 158 (document 1).

III. Après que les parties aient présenté par écrit des observations portant sur l'antériorisation éventuelle de l'objet de la revendication 1 par le contenu du document 1, elles ont été convoquées à une procédure orale par la division d'opposition. Dans la notification jointe à la citation à la procédure orale, datée du 26 avril 1988, la division d'opposition a informé les parties qu'elle considérait que l'objet de la revendication 1 du brevet en cause était nouveau, contrairement à l'affirmation de l'opposante, et que, le défaut d'activité inventive n'étant pas explicitement invoqué comme motif d'opposition par l'opposante, il n'y avait pas lieu de prendre position à cet égard.

IV. La procédure orale fixée par la division d'opposition s'est tenue le 6 juin 1988

Du procès-verbal de la procédure orale joint au dossier, il ressort que l'opposante a essentiellement présenté une argumentation visant à démontrer que les différences entre l'objet de la revendication 1 et le contenu du document 1 telles qu'elles ont été énumérées par la division d'opposition dans sa notification annexée à la convocation à la procédure orale soit n'existaient pas, soit résultaient de caractéristiques qui ne donnaient pas une instruction suffisamment complète pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention, soit encore n'étaient pas divulguées dans les pièces de la demande telle que déposée, comme l'exige l'article 123(2) de la CBE.

Ces arguments ont été contestés par les titulaires.

A l'issue de la procédure orale, le Président de la division d'opposition a

der Einspruchsabteilung die Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs.

V. Die schriftliche Entscheidung vom 8. August 1988 wurde den Beteiligten später zugestellt.

In dem den Sachverhalt und die Anträge betreffenden Teil dieser Entscheidung erklärte die Einspruchsabteilung, daß sie in der mündlichen Verhandlung festgestellt habe, daß der Gegenstand des Patents von der Einsprechenden nur im Hinblick auf die Neuheit im Sinne der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ angefochten worden sei, und daher beschlossen habe, den auf Artikel 100 a) gestützten Einspruch nur unter dem Gesichtspunkt der Neuheit zu prüfen (S. 4, Absatz 3).

In der Entscheidungsbegründung heißt es ferner: "Gemäß dem Antrag der Einsprechenden ... hat die Einspruchsabteilung den Gegenstand des Patents ausschließlich auf die Neuheit geprüft, wobei sich die Argumentation der Einsprechenden nur auf ein einziges Dokument stützt ..., das den besagten Gegenstand in seiner Gesamtheit vorwegnehmen soll" (Nr. 1 der Entscheidungsgründe).

In der Sache stellte die Einspruchsabteilung fest, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dem im Dokument 1 offenbarten Stand der Technik neu sei und die von der Einsprechenden in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwände einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstands und mangelnder Klarheit nicht gerechtfertigt seien. Deshalb habe sie entschieden, den Einspruch zurückzuweisen und das europäische Patent unverändert aufrechtzuerhalten (Nr 4 der Entscheidungsgründe).

VI. Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde ein.

VII. In ihrer Beschwerdeschrift beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents in vollem Umfang sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Hilfsweise begehrt sie ferner die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragen die Zurückweisung der Beschwerde.

VIII. Zur Stützung ihrer Anträge weist die Beschwerdeführerin zunächst darauf hin, daß sich der Einspruch vom 25. September 1986 ausdrücklich auf Artikel 100 a) EPÜ berufe, der auf die Artikel 52 bis 57 EPÜ, also insbesondere auch auf die Artikel 52 (1) und 56, Bezug nehme. Folglich erstreckten sich die in der Einspruchsschrift genannten Einspruchsgründe auch auf mangelnde erfinderische Tätigkeit.

Außerdem habe der in Artikel 114 (1) EPÜ verankerte Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der

sion ruled that the opposition should be rejected.

V. A written decision dated 8 August 1988 was subsequently notified to the parties.

In the part of that decision relating to the statement of the facts and submissions, the Opposition Division stated that during the oral proceedings it had observed that the Opponents had contested the subject-matter of the patent solely from the point of view of its novelty within the meaning of Articles 52(1) and 54 EPC, and that it had therefore decided to confine its consideration of the objection pursuant to Article 100(a) to the aspect of novelty (page 4, third paragraph).

Furthermore, in the part setting out the reasons for the decision the Opposition Division stated that "in accordance with the Opponents' request ... the Opposition Division considered the subject-matter of the patent solely from the point of view of novelty; the Opponents' argument was based on one document only which, it was claimed, anticipated that subject-matter in its entirety" (reasons, point 1).

As regards the substance, the Opposition Division held, on the one hand, that the subject-matter of Claim 1 was new in relation to the state of the art disclosed in document 1 and that, on the other hand, the objections of impermissible extension and lack of clarity raised by the Opponents during the oral proceedings were unfounded. Accordingly, it decided to reject the opposition and maintain the European patent unamended (reasons, point 4).

VI. The Appellants (Opponents) appealed against that decision

VII. In the Statement of Grounds, the Appellants requested that the decision under appeal be set aside, that the patent be revoked in its entirety and, in addition, that the appeal fee be reimbursed. Alternatively, they requested oral proceedings

For their part, the Respondents (patentees) requested that the appeal be dismissed.

VIII. In support of their requests, the Appellants point out in the first place that the notice of opposition dated 25 September 1986 was based expressly on Article 100(a) EPC, which refers to Articles 52 to 57 EPC, and therefore also, in particular, to Articles 52(1) and 56. Consequently, the grounds of opposition referred to in the notice of opposition include lack of inventive step.

They argue, further, that the requirement that the EPO examine the facts of its own motion laid down in Arti-

prononcé la décision de rejeter l'opposition.

V. Une décision écrite et datée du 8 août 1988 a ensuite été signifiée aux parties.

Dans la partie de cette décision relative à l'exposé des faits et des conclusions, la division d'opposition a indiqué qu'au cours de la procédure orale, elle avait constaté que l'opposante avait attaqué l'objet du brevet uniquement quant à la nouveauté au sens des articles 52(1) et 54 de la CBE et donc décidé de ne considérer l'objection au titre de l'article 100a que du point de vue nouveauté (page 4, 3^{ème} paragraphe).

Par ailleurs, dans la partie exposant les motifs de la décision, la division d'opposition a indiqué que, "conformément à la requête de l'Opposante ... la Division d'opposition a considéré l'objet du brevet exclusivement dans le contexte de la nouveauté, l'argumentation de l'Opposante était basée sur un seul document ... qui anticiperait ledit objet dans son intégralité" (point 1 des motifs).

Sur le fond, la division d'opposition a constaté, d'une part, que l'objet de la revendication 1 était nouveau par rapport à l'état de la technique divulgué par le document 1 et que, d'autre part, les objections d'extension inadmissible et de manque de clarté soulevées par l'opposante au cours de la procédure orale n'étaient pas fondées. C'est pourquoi elle a décidé le rejet de l'opposition et le maintien du brevet européen sans modification (point 4 des motifs).

VI. La requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision.

VII. Dans son mémoire de recours, la requérante requiert l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet dans sa totalité, ainsi que le remboursement de la taxe de recours. A titre auxiliaire, elle requiert également la mise en oeuvre d'une procédure orale.

Les intimées (titulaires) requièrent pour leur part le rejet du recours.

VIII. A l'appui de ses requêtes, la requérante rappelle tout d'abord que l'acte d'opposition daté du 25 septembre 1986 s'appuyait expressément sur l'article 100a de la CBE, qui fait référence aux articles 52 à 57 de la CBE, c'est-à-dire en particulier également à ses articles 52(1) et 56. Par conséquent, les motifs d'opposition invoqués dans l'acte d'opposition englobent le défaut d'activité inventive.

De plus, le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) de la CBE prédomine sur la possibilité offerte à

dem EPA durch Artikel 114(2) eingeräumten Befugnis, von den Beteiligten verspätet vorgebrachte Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen (vgl. Entscheidung T 156/84 der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 9. April 1987, ABI. EPA 1988, 372).

Die Einspruchsabteilung sei daher nicht berechtigt gewesen, in der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 1988 die Ausführungen der Einsprechenden zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit von vornherein zurückzuweisen; ihre Weigerung, die Einsprechende hierzu anzuhören, stelle ganz offensichtlich einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Außerdem macht die Beschwerdeführerin geltend, daß Anspruch 1 des angefochtenen Patents insoweit gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, als das im Prüfungsverfahren eingeführte Merkmal, wonach das beanspruchte Gitter in einem **Druckwasserreaktor** zum Einsatz komme, in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart gewesen sei. Der Umstand, daß die ursprünglich beschriebene Brennstoffanordnung Führungsrohre aufweise, bedeute ihres Erachtens nicht zwangsläufig, daß der Reaktor mit Druckwasser gekühlt werde. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeführerin auf das Dokument

US-A-3 802 995 (Dokument 2),

das nach Aktenlage bis dahin wohl weder im Einspruchs- noch im Prüfungsverfahren herangezogen worden war. Dieses Dokument beschreibe eine für einen **Siedwasserreaktor** bestimmte Brennstoffanordnung, die ein dem Führungsrohr der beanspruchten Vorrichtung entsprechendes Rohrfür die Wasserführung aufweist.

Schließlich ist die Beschwerdeführerin der Meinung, daß sich die übrigen Merkmale des Anspruchs 1 aus einer naheliegenden Kombination der Merkmale ergäben, die entweder aus dem Dokument 1 oder aus dem zu Beginn der Beschreibung des Streitpatents genannten Dokument

FR-A-1536 257

bekannt seien.

IX. In ihrer Erwiderung vom 8. März 1989 auf die Beschwerdeschrift weisen die Beschwerdegegner zum einen darauf hin, daß die Beschwerdeführerin "es für ungerechtfertigt hält, daß sich die Einspruchsabteilung in der am 6. Juni 1988 in München abgehaltenen mündlichen Verhandlung von vornherein geweigert hat, in Erörterungen über die Frage der erfinderischen Tätigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit einem neuen Dokument, einzutreten". Dies sei eine Streitfrage zwischen der Beschwerdeführerin und dem EPA, über die das EPA zu befin-

cle 114(1) EPC takes precedence over the possibility afforded to the EPO by Article 114(2) of disregarding facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned (see decision T 156/84 of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 9 April 1987, OJ EPO 1988, 372).

Consequently, the Opposition Division was not entitled to reject out of hand at the oral proceedings on 6 June 1988 the Opponents' submissions concerning lack of inventive step; its refusal to hear the Opponents' comments manifestly constituted a serious procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

Moreover, the Appellants consider that Claim 1 of the contested patent is contrary to the provisions of Article 123(2) EPC in so far as the feature, introduced in the course of the examination proceedings, according to which the claimed grid is employed in a "**pressurised**" **light water nuclear reactor** was not disclosed in the documents of the application as filed. In the Appellants' view, the fact that the fuel assembly originally described incorporates guide tubes does not necessarily imply that the reactor is cooled by pressurised light water. In that connection, it cites document

US-A-3 802995 (document 2),

which, it appears from the file, does not seem to have been mentioned hitherto either in the opposition proceedings or in the examination proceedings. That document describes a fuel assembly for a **boiling water reactor** which incorporates a tube for conducting the water, corresponding to the guide tube of the claimed apparatus.

Lastly, the Appellants consider that the other features of Claim 1 are the result of an obvious combination of features known either from document 1 or from document

FR-A-1 536257,

cited in the introduction to the description of the contested patent.

IX. In their reply dated 8 March 1989 to the notice of appeal, the Respondents observe in the first place that the Appellants "challenge the propriety of the Opposition Division's action, at the oral proceedings held before it on 6 June 1988 in Munich, in refusing from the outset to enter into discussion on the subject of inventive step, in particular in connection with a new document" In that regard, they take the view that this is a difference of opinion between the Appellants and the EPO which it is for the latter to settle, but point out, however, that the

l'OEB par l'article 114(2) de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (voir la décision T 156/84 de la Chambre de Recours Technique 3.4.1 du 9 avril 1987, JO OEB, 1988, 372).

Par conséquent, la division d'opposition n'avait pas le pouvoir de rejeter d'emblée lors de la procédure orale du 6 juin 1988 les explications de l'opposante relatives au défaut d'activité inventive, ce refus d'entendre l'opposante constituant à l'évidence un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Par ailleurs, la requérante considère que la revendication 1 du brevet attaqué contrevient aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE, dans la mesure où la caractéristique selon laquelle la grille revendiquée est utilisée dans un **réacteur nucléaire à eau légère "souspression"**, introduite au cours de la procédure d'examen, n'était pas divulguée dans les pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Selon elle, en effet, le fait que l'assemblage combustible décrit à l'origine comporte des tubes guides n'implique pas nécessairement que le réacteur soit refroidi à l'eau légère sous pression. A ce propos, elle cite le document

US-A-3 802 995 (document 2)

qui, au vu du dossier, ne semble avoir été mentionné jusqu'ici ni dans la procédure d'opposition, ni dans celle d'examen. Ce document décrit un assemblage combustible destiné à un **réacteur refroidi à l'eau bouillante**, qui comporte un tube destiné au passage de l'eau correspondant au tube guide du dispositif revendiqué.

Enfin, la requérante estime que les autres caractéristiques de la revendication 1 résultent d'une combinaison évidente de caractéristiques connues soit du document 1, soit du document

FR-A-1 536 257

cité dans l'introduction de la description du brevet attaqué.

IX. Dans leur réponse du 8 mars 1989 à l'acte de recours, les intimées font observer d'une part que la requérante "conteste le bien fondé du fait que, lors de la procédure orale du 6 juin 1988 devant la division d'opposition à Munich, celle-ci a refusé a priori d'ouvrir la discussion sur le thème de l'activité inventive, notamment en liaison avec un document nouveau". A ce propos, elle considère qu'il s'agit d'une divergence de point de vue entre la requérante et l'OEB qu'il appartient à l'OEB de trancher, mais relève toutefois qu'un exposé des circons-

den habe; hervorzuheben sei aber, daß eine Darstellung des Sachverhalts, der die Beschwerdeführerin an einer früheren Vorlage der verspätet vorgebrachten Dokumente gehindert habe, in der Akte offenkundig fehle, obwohl eine solche Darstellung nach der von der Beschwerdeführerin herangezogenen Entscheidung T 156/84 erforderlich wäre

Außerdem bestreiten die Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß Anspruch 1 nicht den Vorschriften des Artikels 123 (2) EPÜ entspreche und es seinem Gegenstand an erfinderischer Tätigkeit mangele.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.
2 Neben den Merkmalen des Anspruchs 1 der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthält Anspruch 1 des erteilten Patents noch einige genauere Angaben, wonach

a) es sich bei dem Kernreaktor, in dem das beanspruchte Gitter zum Einsatz kommt, um einen **Druckwasserreaktor** handelt;

b) die Führungsrohre einerseits die mechanische Stabilität der Anordnung und andererseits die Führung der Steuerstäbe für die Reaktivität sicherstellen;

c) der Abschnitt der einfachen Federn, der nicht mit einem Brennstab in Berührung kommen soll, mindestens einen Verformungsbereich besitzt, wobei die beiden Federabschnitte zudem an den Enden miteinander verschweißt und zu der sie tragenden Platte frei verschieblich sind.

Was das zusätzliche Merkmal a) anbelangt, so heißt es in den Unterlagen der ursprünglich eingereichten Anmeldung explizit, daß das beanspruchte Abstandsgitter in einem Leichtwasserreaktor verwendet werden kann (S. 1, Zeilen 6 und 7), ohne daß jedoch präzisiert wird, daß das Wasser unter Druck steht. Die Kammer sieht allerdings keinen triftigen Grund, die Aussage der Beschwerdegegner anzuzweifeln, wonach nur druckwassergekühlte Kernreaktoren aus Brennstäben bestehende Brennstoffanordnungen aufweisen, bei denen einzelne Stäbe durch Führungsrohre für Steuerstäbe, wie sie in der eingereichten Anmeldung beschrieben werden, ersetzt sind, zumal der Siedewasserreaktor, der in dem von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift angezogenen Dokument 2 offenbart ist, Brennstoffanordnungen (20) aufweist, von denen jede aus Brennstäben (21) sowie einem zentralen Rohr (41) besteht, durch das Wasser zur Moderation des Reaktors zugeleitet wird, nicht jedoch Steuerstäbe

notice of appeal plainly does not set out the circumstances which prevented the Appellants from submitting the late-filed documents earlier, although that is required according to the terms of Decision T 156/84, mentioned by the Appellants.

The Respondents also contest the Appellants' submissions as to the alleged non-compliance of Claim 1 with the provisions of Article 123(2) EPC and to the alleged lack of inventive step of its subject-matter.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. In addition to the features of Claim 1 of the application as filed, Claim 1 of the patent as granted also includes particulars to the effect that:

(a) the nuclear reactor in which the claimed grid is used is a "**pressurised light water**" nuclear reactor;

(b) the guide tubes ensure on the one hand the mechanical integrity of the assembly and, on the other hand, guidance of the reactivity-control rods; and

(c) the part of the simple springs which is not adapted to contact a fuel rod has at least one deformation zone, the two parts having, moreover, ends which are welded and freely and slideably mounted with respect to the plate supporting them.

As far as supplementary feature (a) is concerned, the documents of the application as filed expressly state that the claimed spacer grid may be used in a light water nuclear reactor (page 1, lines 6 and 7), but do not specify a pressurised reactor. Nevertheless, the Board cannot identify any valid reason for questioning the Respondents' statements to the effect that only nuclear reactors cooled by pressurised water have fuel assemblies comprising fuel rods in which certain rods are replaced by tubes for the guidance of control bars as described in the application filed. In particular, the boiling water reactor disclosed in document 2 cited by the Appellants in their notice of appeal comprises fuel assemblies (20) each of which is made up of fuel rods (21) and a central tube (41) through which water, and not control rods, can be passed for the purpose of moderating the reactor; control rods are in fact formed by components of cruciform section (13) located outside the fuel assemblies (column 4, lines 36

tances ayant empêché la requérante de présenter plus tôt les documents tardifs, qui est pourtant nécessaire aux termes de la décision T 156/84 mentionnée par la requérante, est visiblement absent de l'acte de recours

Par ailleurs, les intimées contestent les conclusions de la requérante relatives à la non-conformité de la revendication 1 avec les dispositions de l'article 123(2) de la CBE et au défaut d'activité inventive de son objet.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Outre les caractéristiques de la revendication 1 de la demande telle que déposée, la revendication 1 du brevet délivré comporte encore les précisions selon lesquelles:

a) le réacteur nucléaire dans lequel la grille revendiquée est utilisée est un **réacteur nucléaire à eau légère "sous pression"**;

b) les tubes guides assurent d'une part la tenue mécanique de l'assemblage et, d'autre part, le guidage des crayons de contrôle de la réactivité; et

c) la partie des ressorts simples qui n'est pas susceptible d'entrer en contact avec un crayon combustible possède au moins une zone de déformation, ses deux parties ayant par ailleurs leurs extrémités soudées et montées libre en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte.

En ce qui concerne la caractéristique supplémentaire a), les pièces de la demande telle que déposée indiquent explicitement que la grille entretoise revendiquée peut être utilisée dans un réacteur nucléaire à eau légère (page 1, lignes 6 et 7), mais ne précisent pas que cette dernière est sous pression. Toutefois, la Chambre ne peut discerner aucune raison valable de mettre en doute les déclarations des intimées, selon lesquelles seuls les réacteurs nucléaires refroidis par eau sous pression comportent des assemblages combustibles constitués par des crayons combustibles où certains crayons sont remplacés par des tubes pour le guidage de barres de contrôle tels que décrits dans la demande déposée. En particulier, le réacteur nucléaire à refroidissement par eau bouillante divulgué dans le document 2 cité par la requérante dans son mémoire de recours comporte des assemblages combustibles (20) dont chacun est constitué de crayons combustibles (21) ainsi que d'un tube central (41)

geführt werden; letztere werden nämlich durch Elemente mit kreuzförmigen Querschnitt (13) gebildet, die sich außerhalb der Brennstoffanordnungen befinden (Spalte 4, Zeilen 36 - 50; Spalte 5, Zeilen 54 - 60; Abbildung 4).

Die anderen zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 ergeben sich entweder aus der Aufnahme des banalen Hinweises auf die Funktion der Führungsrohre, die in der Führung der Steuerelemente besteht, oder werden ausdrücklich durch die Beschreibung in der eingereichten Fassung gestützt (S. 1, Zeilen 19 - 23; S. 16, Zeilen 1 - 24 und 29 - 32; S. 17, Zeilen 14 - 17).

Deshalb steht der in Artikel 100c) EPÜ genannte Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung nicht entgegen.

Dasselbe gilt für den Einspruchsgrund gemäß Artikel 100 b) EPÜ, da nach Auffassung der Kammer das Patent in seiner Gesamtheit die in Anspruch 1 definierte Erfindung so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Dies wird von der Beschwerdeführerin im übrigen auch nicht mehr bestritten, da sie, insbesondere bezüglich des Ausdrucks "der größte Teil", den sie im Einspruchsverfahren als zu unbestimmt beanstandet hatte, inzwischen selbst zu der Auffassung gelangt ist, daß der Fachmann ohne weiteres feststellen könnte, wie viele Doppelfedern erforderlich sind, um eine bestimmte Brennstoffanordnung zu halten (S. 4, Absatz 2 der Beschwerdeschrift).

3. Neuheit

Nach Auffassung der Kammer ist in den in der Akte enthaltenen Dokumenten zum Stand der Technik nirgends ein Abstandsgitter offenbart, das alle in Anspruch 1 definierten Merkmale aufweist. Insbesondere sind die Enden der beiden in Dokument 1 offenbarten Federabschnitte gegenüber der sie tragenden Platte nicht frei verschieblich, sondern vielmehr fest auf ihr verankert, wie ausdrücklich in Anspruch 6 dieses Dokuments ("fest verankert") und in der Beschreibung (S. 14, letzte Zeile, "sicher befestigt") festgestellt wird.

Diesbezüglich verweist die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift (S. 5, Absatz 2) auf eine Passage des Dokuments 1, wonach die Trageclips auf die innere Rippenmatrix "aufgesteckt" werden, um die Abstandhalter zu bilden (Dokument 1, S. 15, Absatz 2). Aus dieser Textstelle läßt sich aber bestenfalls ableiten, daß man die Clips **bei der Montage** über den Rand der entsprechenden Rippe **schieben kann**, nicht jedoch, daß sie nach Errei-

cht zu 50; column 5, lines 54 to 60; figure 4).

The other supplementary features of Claim 1 are either the outcome of specifying additionally the function of the guide tubes, which consists in guiding the control elements - a purely peripheral point - or explicitly supported by the description as filed (page 1, lines 19 to 23; page 16, lines 1 to 24 and 29 to 32; page 17, lines 14 to 17).

For those reasons, the ground for opposition specified in Article 100(c) EPC does not preclude maintenance of the patent as granted.

The same applies to the ground for opposition set out in Article 100(b) EPC, since, in the Board's opinion, the patent, taken as a whole, discloses the invention set out in Claim 1 sufficiently clearly and completely for it to be carried out by a person skilled in the art. Moreover, this point is no longer contested by the Appellants, since, as regards in particular their contention during the opposition proceedings that the expression "the greater part" was too vague, they themselves now take the view that a person skilled in the art could readily determine the number of double springs needed to support a given fuel assembly (page 4, second paragraph of appeal document).

3 Novelty

In the Board's opinion, none of the documents representing the state of the art in the file disclose a spacer grid with all the features set out in Claim 1. In particular, the extremities of the two parts of the springs disclosed in document 1 are not mounted freely and slideably with respect to the plate supporting them, but on the contrary are fastened firmly to it as is expressly stated both in Claim 6 of that document ("*fest verankert*") and in its description (page 14, last line, "*sicher befestigt*").

In this connection, the Appellants refer in their appeal document (page 5, second paragraph) to a passage in document 1 to the effect that the support clips are mounted ("*aufgesteckt*") on internal flanges in order to form the spacer elements (D1, page 15, second paragraph). However, the most that can be inferred from that passage is that the clips can be put into place **by sliding them** over the edge of the corresponding flange, but not that they

permettant le passage d'eau pour la modération du réacteur, et non celui de barres de contrôle; celles-ci sont en effet formées par des éléments à section cruciforme (13) disposés à l'extérieur des assemblages combustibles (colonne 4, lignes 36 à 50; colonne 5, lignes 54 à 60; figure 4).

Les autres caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 soit résultent de l'adjonction de l'indication triviale de la fonction des tubes guides qui consiste à guider des éléments de contrôle, soit sont explicitement supportées par la description telle que déposée (page 1, lignes 19 à 23; page 16, lignes 1 à 24 et 29 à 32; page 17, lignes 14 à 17).

Pour ces raisons, le motif d'opposition invoqué à l'article 100c) de la CBE ne s'oppose pas au maintien du brevet tel que délivré.

Il en est de même du motif d'opposition énoncé à l'article 100b) de la CBE, puisque, de l'avis de la Chambre, le brevet dans son entier expose l'invention définie dans la revendication 1 de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Ce point n'est d'ailleurs plus contesté par la requérante puisque, en ce qui concerne en particulier l'indétermination alléguée par la requérante lors de la procédure d'opposition de l'expression "la plus grande partie", elle considère désormais elle-même que l'homme du métier pourrait sans difficulté déterminer le nombre des ressorts doubles nécessaires au maintien d'un assemblage combustible déterminé (page 4, deuxième paragraphe du mémoire de recours).

3. Nouveauté

De l'avis de la Chambre, aucun des documents de l'état de la technique au dossier ne divulgue une grille entretoise comportant toutes les caractéristiques définies dans la revendication 1. En particulier, les extrémités des deux parties des ressorts divulgués dans le document 1 ne sont pas montées libres en glissement par rapport à la plaquette qui les supporte, mais au contraire ancrées fermement sur elle comme l'indique explicitement aussi bien la revendication 6 de ce document ("*fest verankert*") que sa description (page 14, dernière ligne, "*sicher befestigt*").

A ce propos, la requérante invoque dans son mémoire de recours (page 5, deuxième paragraphe) un passage du document D1 selon lequel les clips de support sont montés ("*aufgesteckt*") sur les nervures internes pour former les éléments d'écartement (D1, page 15, deuxième paragraphe). Toutefois, ce passage permet tout au plus de déduire que l'on peut mettre les clips en place **en les faisant glisser** par-dessus le bord de la nervure correspon-

chen ihrer endgültigen Montagstellung **frei verschieblich sind**.

Schon aus diesem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

Die Neuheit dieses Gegenstands wird von der Beschwerdeführerin auch nicht mehr bestritten.

4 Erfinderische Tätigkeit

Unabhängig von der von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdeschrift vorgebrachten Kritik an der Verfahrensführung durch die Einspruchsabteilung stellt die Kammer fest, daß die angefochtene Entscheidung auf Zurückweisung des Anspruchs zwar unter anderem detailliert Aufschluß darüber gibt, aus welchen Gründen die Abteilung den Gegenstand des Anspruchs 1 für neu erachtet, aber keinerlei Stellungnahme zur Frage des erfinderischen Charakters dieses Gegenstands enthält.

Daher hat die Kammer geprüft, ob unter diesen Gegebenheiten der Pflicht zur Begründung, wie dies Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ vorschreibt, in der angefochtenen Entscheidung Genüge getan wird.

41 Nach Artikel 101 (1) EPÜ muß die Einspruchsabteilung, sofern der Einspruch zulässig ist, prüfen, "ob die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe" der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Artikel 102 (2) EPÜ bestimmt überdies, daß die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückweist, wenn sie der Auffassung ist, daß "die in Artikel 100 genannten Einspruchsgründe" der Aufrechterhaltung des europäischen Patents in unveränderter Form nicht entgegenstehen.

Die vorstehenden Bestimmungen beziehen sich zweifelsfrei und eindeutig auf alle in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe und beschränken den Umfang der von der Einspruchsabteilung durchzuführenden Prüfung weder explizit noch implizit auf die Einspruchsgründe, die der Einsprechende in seiner Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ geltend gemacht hat. Eine Auslegung dieser Bestimmungen, durch die die Einspruchsprüfung auf die vom Einsprechenden ausdrücklich angeführten Gründe beschränkt würde, stünde außerdem im Widerspruch zu dem in Artikel 114 (1) EPÜ verankerten Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen, demzufolge das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen ermittelt und dabei weder auf das **Vorbringen** noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.

Aus den Gründen, die die Kammer in ihrer auch von der Beschwerdeführerin angezogenen Entscheidung T 156/84 dargelegt hat (s. vorstehend Nr. VIII, Absatz 2), kann das Amt erst dann,

can slide **freely** until they have reached their final mounting position

For that reason itself, the subject-matter of Claim 1 is new within the meaning of Article 54 EPC.

Moreover, the novelty of that subject-matter is no longer contested by the Appellants.

4. Inventive step

Independently of the criticism raised by the Appellants in their appeal document with regard to the manner in which the Opposition Division conducted the proceedings, the Board has found that the decision under appeal rejecting the opposition includes a detailed statement of the reasons why the Opposition Division considered that the subject-matter of Claim 1 was new, but contains no comments on the inventive step involved by that subject-matter.

The Board has therefore considered whether in those circumstances the decision under appeal satisfied the requirement for decisions to be reasoned which is set out in the first sentence of Rule 68(2) EPC.

4.1 According to Article 101(1) EPC, if the opposition is admissible, the Opposition Division must examine "whether the grounds for opposition laid down in Article 100" prejudice the maintenance of the European patent. In addition, Article 102(2) EPC provides that if the Opposition Division is of the opinion that "the grounds for opposition mentioned in Article 100" do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it is to reject the opposition.

The aforementioned provisions refer in the clearest possible manner to all the grounds for opposition set out in Article 100 EPC, and do not limit, expressly or by implication, the scope of the examination to be carried out by the Opposition Division merely to the grounds for opposition mentioned by the opponent in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC. Moreover, if those provisions were to be construed in such a way as to confine the examination of the opposition to only such reasons as are expressly mentioned by the opponent it would conflict with the principle of examination by the EPO of its own motion enshrined in Article 114(1) EPC, under which the EPO is to examine the facts of its own motion and is not to be restricted in that examination to the **facts, evidence and arguments** provided by the parties or the relief sought.

For the reasons given by this Board in Decision T 156/84, on which the Appellants also rely (point VIII above, 2nd paragraph), it is only after the EPO has examined the facts of its own

dante, mais non qu'ils peuvent glisser **librement** lorsqu'ils ont atteint leur position de montage définitive.

Pour cette raison déjà, l'objet de la revendication 1 est nouveau au sens de l'article 54 de la CBE.

La nouveauté de cet objet n'est d'ailleurs plus contestée par la requérante.

4. Activité inventive.

Indépendamment des critiques soulevées par la requérante dans son acte de recours quant à la façon dont la division d'opposition aurait conduit la procédure, la Chambre a constaté que la décision attaquée, qui conclut au rejet de l'opposition, comporte notamment un exposé détaillé des motifs pour lesquels la division a considéré que l'objet de la revendication 1 était nouveau, mais qu'elle n'inclut aucune prise de position sur l'activité inventive impliquée par cet objet.

C'est pourquoi, la Chambre a examiné si, dans ces conditions, la décision attaquée satisfaisait à l'obligation de motivation établie par la règle 68(2), première phrase de la CBE.

4.1 Conformément aux dispositions de l'article 101(1) de la CBE, la division d'opposition doit, si l'opposition est recevable, examiner si "les motifs d'opposition visés à l'article 100" s'opposent au maintien du brevet européen. L'article 102(2) de la CBE dispose par ailleurs que si la division d'opposition estime que "les motifs d'opposition visés à l'article 100" ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

Les dispositions précédentes se réfèrent de la façon la plus claire à l'ensemble des motifs d'opposition énoncés à l'article 100 de la CBE, et ne contiennent aucune limitation explicite ou implicite du champ de l'examen à conduire par la division d'opposition aux seuls motifs d'opposition invoqués par l'opposant dans son acte d'opposition en vertu de la règle 55c) de la CBE. Une interprétation de ces dispositions dans un sens tendant à restreindre l'examen de l'opposition aux seuls motifs invoqués expressément par l'opposant serait par ailleurs en contradiction avec le principe de l'examen d'office établi par l'article 114(1) de la CBE, selon lequel l'office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits, cet examen n'étant limité ni aux **moyens invoqués**, ni aux demandes présentées par les parties.

Pour les motifs énoncés par la présente Chambre dans sa décision T 156/84 invoquée aussi par la requérante (point VIII ci-dessus, 2ème paragraphe) ce n'est qu'après que l'exa-

wenn es den Sachverhalt gemäß Artikel 114(1) EPÜ von Amts wegen ermittelt hat und zu dem Schluß gelangt ist, daß dieser Sachverhalt für die zu treffende Entscheidung ohne Bedeutung ist, beschließen, die von den Beteiligten verspätet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismittel gemäß Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt zu lassen (Nr. 3 der Entscheidungsgründe)

Deshalb kann sich die Kammer in diesem Punkt nicht der Meinung anschließen, die die Kammer 3.3.1 in einer Entscheidung vom 29. August 1989 in der Sache T 320/88 - 3 3 1 (nicht veröffentlicht) vertreten hat; danach ist die Einspruchsabteilung in keiner Weise verpflichtet, die Frage der erfinderischen Tätigkeit zu erörtern, wenn der Einsprechende zu diesem Punkt nichts vorgebracht hat (Nr. 31 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer kann eine Einspruchsabteilung erst dann rechtsgültig auf Zurückweisung eines Einspruchs entscheiden, wenn sie sich davon überzeugt hat, daß keiner der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des betreffenden Patents entgegensteht.

4.2 Dies bedeutet natürlich nicht, daß in der Begründung der Entscheidung ausdrücklich und erschöpfend dargelegt werden muß, weshalb die einzelnen in Artikel 100 EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegenstehen.

Wenn die besonderen Umstände des Falls klar erkennen lassen, daß bestimmte Einspruchsgründe das Patent in keiner Weise gefährden, kann es im Interesse der Verfahrensökonomie volllauf gerechtfertigt sein, diese Gründe in der Entscheidung auf Zurückweisung des Einspruchs nicht zu erörtern. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn bestimmte Einspruchsgründe offenkundig in keinem Zusammenhang mit den vom Einsprechenden im Einspruchsverfahren vorgebrachten Gründen stehen oder für den geprüften Sachverhalt nicht maßgeblich sind (mangelnde gewerbliche Anwendbarkeit oder Erweiterung des Gegenstands des Patents im Sinne des Artikels 100 c) EPÜ, wenn die Anmeldung nicht geändert worden war). Wenn nun aber Artikel 114 (2) EPÜ das Amt ermächtigt, für die Entscheidung belanglose Tatsachen oder Beweismittel unberücksichtigt zu lassen, falls sie verspätet vorgebracht worden sind, drängt sich geradezu der Schluß auf, daß für das Amt wohl kaum eine Verpflichtung besteht, sie zu berücksichtigen, wenn sie von den Beteiligten überhaupt nicht vorgebracht wurden.

Die Tatsache, daß in einem Einspruchsverfahren die Neuheit des Patentgegenstands angefochten wird,

motion pursuant to Article 114(1) EPC and concluded that they have no bearing on the decision to be reached that it can decide pursuant to Article 114(2) EPC to disregard facts or evidence which were not submitted in due time by the parties concerned (reasons, point 3).

The Board therefore cannot follow on this point the opinion given by Board 3.3.1 in decision T 320/88 dated 29 August 1989 (not published) to the effect that the Opposition Division is not under any duty to consider the question of inventive step in the absence of any argument on that point from the opponent (reasons, point 3.1).

In the Board's view an Opposition Division may not validly reject an opposition until it has assured itself that none of the grounds for opposition set out in Article 100 EPC preclude the maintenance of the patent in question.

4.2 Plainly, the foregoing conclusions do not signify that the reasons for the decision must set out all the reasons expressly and in detail why each of the grounds for opposition listed in Article 100 EPC does not preclude the maintenance of the patent.

Accordingly, where it is clearly apparent from the particular circumstances of the case that certain grounds for opposition in no way call into question the maintenance of the patent, it may be fully justified on the ground of procedural economy not to mention those grounds in the decision rejecting the opposition. Such a situation may arise in particular in the case of certain grounds for opposition which manifestly have no bearing on the grounds raised by the opponent during the opposition proceedings or in the case of grounds which are manifestly inapplicable to the circumstances considered (lack of industrial application, or subject-matter of the patent extending beyond the content of the application within the meaning of Article 100(c) EPC where there has been no amendment of the application). Moreover, given that Article 114(2) EPC authorises the EPO to disregard facts or evidence having no bearing on the decision to be taken where they are not submitted in due time, it must be considered, *a fortiori*, that the EPO is likewise not bound to take account of such facts or evidence which have not been submitted by the parties.

However, the fact that the novelty of the subject-matter of a patent is at issue in opposition proceedings gen-

men d'office des faits conduit en application de l'article 114(1) de la CBE lui ait permis de conclure que ces faits étaient sans conséquence sur la décision à prendre que l'Office peut décider de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile en vertu de l'article 114(2) de la CBE (point 3 des motifs).

C'est pourquoi la Chambre ne peut suivre sur ce point l'avis émis par la Chambre 3.3.1 dans sa décision du 29 août 1989 dans l'affaire T 320/88 - 3.3.1, (non publiée) selon lequel la division d'opposition n'aurait aucune obligation de prendre en considération la question de l'activité inventive en l'absence de toute argumentation développée sur ce point par l'opposant (point 3.1 des motifs).

De l'avis de la Chambre, une division d'opposition ne peut valablement conclure au rejet d'une opposition qu'après s'être assurée que l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 de la CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet en cause.

4.2 Bien entendu, les conclusions précédentes ne signifient pas que la décision doit dans ses motifs exposer explicitement et en détail toutes les raisons pour lesquelles tous les motifs d'opposition de l'article 100 de la CBE ne s'opposent pas au maintien du brevet.

Ainsi, lorsque les circonstances particulières de l'affaire font clairement apparaître que certains motifs d'opposition ne remettent aucunement en cause le maintien du brevet, le souci d'économie de procédure peut pleinement justifier que ces motifs ne soient pas évoqués dans la décision de rejet de l'opposition. Une telle situation peut en particulier se présenter pour certains motifs d'opposition manifestement sans rapport avec ceux invoqués par l'opposant lors de la procédure d'opposition, ou pour des motifs qui ne s'appliquent manifestement pas aux circonstances examinées (défaut d'application industrielle, ou extension de l'objet du brevet au sens de l'article 100c) de la CBE, lorsqu'il n'y a pas eu de modifications de la demande). D'ailleurs, si l'article 114(2) de la CBE autorise l'Office à ne pas tenir compte de faits ou de preuves sans incidence sur la décision à prendre lorsqu'ils sont invoqués ou produits de façon tardive, il faut à plus forte raison en déduire que l'Office n'est pas davantage astreint à en tenir compte lorsqu'ils ne sont ni invoqués ni produits par les parties.

Toutefois, le fait que, dans une procédure d'opposition, la nouveauté de l'objet d'un brevet soit mise en doute

deutet allerdings in der Regel darauf hin, daß dieser Gegenstand dem ermittelten Stand der Technik zumindest relativ nahe kommt. Außerdem gestattet die Definition des Neuheitsbegriffs und des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit, wie sie sich beispielsweise aus der Rechtsprechung zur Prüfung der Patentierbarkeit von Äquivalenten oder zur Ermittlung des impliziten Offenbarungsgehalts ergibt, keine vollkommen klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Kriterien. Somit kann allein daraus, daß bei der Neuheitsprüfung Unterschiede zwischen dem Patentgegenstand und dem nächstliegenden Stand der Technik zutage getreten sind, im allgemeinen nicht schon automatisch gefolgert werden, daß der Gegenstand auch nicht naheliegend ist; hiervon ausgenommen mögen Sonderfälle sein, so beispielsweise wenn die Neuheitsprüfung gezeigt hat, daß der vom Einsprechenden herangezogene nächstliegende Stand der Technik der Öffentlichkeit de facto nicht vor dem Anmeldetag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde oder aus einer europäischen Anmeldung im Sinne des Artikels 54 (3) EPÜ hervorgeht, die bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (Art. 56 Satz 2 EPÜ).

4.3 Im vorliegenden Fall konnte die Kammer solche besonderen Umstände jedoch nicht ausmachen.

Vielmehr hat die Beschwerdeführerin in ihrer Einspruchsschrift zwar nur Argumente zum Nachweis mangelnder Neuheit des Patentgegenstands vorgebracht, aber doch auch darauf hingewiesen, daß sich ihr Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ stütze, der sich auf alle in den Artikeln 52 bis 57 EPÜ genannten Patentierbarkeitsvoraussetzungen beziehe. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, daß ein Einsprechender, der den Gegenstand des von ihm angefochtenen Patents in Anbetracht eines bestimmten Stands der Technik - wenn auch fälschlich - für nicht neu hält, deshalb zu einem solchen Ergebnis gelangt, weil er keine Unterschiede zwischen dem Patentgegenstand und dem Gegenstand des betreffenden Stands der Technik feststellen konnte. In diesem Fall kann von ihm vernünftigerweise nicht verlangt werden, daß er auch eine Argumentation zur erfinderischen Tätigkeit vorbringt, da diese doch nur auf der Feststellung bestimmter Unterschiede und auf der Einschätzung aufbauen könnte, daß diese Unterschiede naheliegend sind.

Auch wenn im vorliegenden Fall die Formulierung der Einspruchsschrift zunächst den Schluß zuließ, daß sich der Einspruch der Einsprechenden gegen den ersten Anspruch auf die Neuheit beschränke und die erfinderische Tätigkeit nur im Zusammenhang mit den abhängigen Ansprüchen 2 bis 10 an-

erally implies that the subject-matter is at least relatively close to the state of the art as found. In addition, the concepts of novelty and inventive step as defined for example in the case law relating to the examination of the patentability of equivalent means or the determination of the implicit content of a disclosure do not enable an absolutely precise distinction to be drawn between those two criteria. Consequently, the mere fact that during the examination for novelty differences come to light between the subject-matter of the patent and the nearest state of the art does not generally mean that it can automatically be concluded that those differences are sufficient to prove that the subject-matter was not obvious, except perhaps in exceptional cases where, for example, it becomes apparent in the course of the examination for novelty that the nearest state of the art cited by the opponent was not in fact made available to the public before the date on which the application was filed or that it constituted a co-pending application for a European patent within the meaning of Article 54(3) EPC, which is not to be considered in deciding whether there has been an inventive step (Article 56, second sentence, EPC).

4.3 However, the Board has not ascertained the existence of such special circumstances in this case.

On the contrary, although the Appellants set out in their notice of opposition only arguments intended to show that the subject-matter of the patent lacked novelty, they nonetheless stated that their opposition was based on Article 100(a) EPC, which covers all the conditions for patentability set out in Articles 52 to 57 EPC. In this connection, it must also be observed that where an opponent, even in error, considers that the subject-matter of the patent to which he has filed opposition is not new having regard to a given state of the art, this is because he has been unable to find any differences between the subject-matter of the patent and the subject-matter representing that state of the art. In such a case, he cannot reasonably be required also to submit argument on inventive step, since such argument could on the contrary only be based on the finding that certain differences existed and on the assessment of their obviousness.

Moreover, in the present case, even if the wording of the notice of opposition suggested that the Opponents' challenge to the first claim was based only on novelty and that inventive step was raised therein only in connection with dependent Claims 2 to 10, at least the Opponents' second letter, dated

implique généralement que cet objet soit pour le moins relativement proche de l'état de la technique relevé. De plus, la définition des concepts de nouveauté et d'activité inventive telle qu'elle ressort par exemple de la jurisprudence relative à l'examen de la brevetabilité de moyens équivalents ou à la détermination du contenu implicite d'une divulgation ne permet pas d'établir une limite parfaitement nette entre la teneur de ces deux critères. Par conséquent, la simple mise en évidence lors de l'examen de nouveauté de différences entre l'objet du brevet et l'état de la technique le plus proche ne permet généralement pas de conclure de façon automatique que ces différences sont suffisantes pour justifier la non-évidence de cet objet, sauf peut-être dans des cas exceptionnels où l'examen de nouveauté aurait montré par exemple que l'état de la technique le plus proche invoqué par l'opposant n'avait en réalité pas été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande, ou qu'il était constitué par une demande de brevet européen intermédiaire au sens de l'article 54(3) de la CBE, qui n'est pas à prendre en compte pour l'examen de l'activité inventive (article 56, deuxième phrase de la CBE).

4.3 De telles circonstances particulières n'ont toutefois pas pu être décelées par la Chambre dans le cas présent.

Au contraire, bien qu'elle n'ait présenté dans son acte d'opposition que des arguments visant à démontrer l'absence de nouveauté de l'objet du brevet, la requérante n'en avait pas moins indiqué que son opposition était fondée sur l'article 100a) de la CBE, qui se rapporte à l'ensemble des conditions de brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 de la CBE. A ce propos, il convient également de remarquer que lorsqu'un opposant, même par erreur, estime que l'objet du brevet auquel il fait opposition n'est pas nouveau au vu d'un certain état de la technique, ceci résulte du fait qu'il n'a pas pu constater de différences entre l'objet du brevet et celui de cet état de la technique. Dans ce cas, il ne peut raisonnablement lui être fait obligation de présenter également un raisonnement d'activité inventive, puisque ce dernier ne pourrait au contraire se baser que sur la constatation de certaines différences et sur l'évaluation de leur caractère évident.

Dans le cas présent, par ailleurs, même si la formulation de l'acte d'opposition permettait de conclure que l'attaque de la première revendication par l'opposante ne portait que sur la nouveauté et que l'activité inventive n'y était évoquée qu'en relation avec les revendications dépendantes 2 à 10, du

gespröchen werde, zeigte das zweite Schreiben der Einsprechenden vom 15. Juli 1987 aber doch, daß sie sich sehr wohl über gewisse Unterschiede zwischen dem Gegenstand des Dokuments 1 und demjenigen des Anspruchs 1 des Streitpatents im klaren war, diese Unterschiede aber für bedeutungslos hielt ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ..."), ja sie sogar im Dokument 1 für jeden Fachmann implizit offenbart sah.

Die bloße Tatsache, daß die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift nur ein einziges Dokument herangezogen hat, kann ebenfalls nicht als Beschränkung ihres Einspruchs auf die Frage der Neuheit allein ausgelegt werden, wie es dem Anschein nach die Einspruchsabteilung getan hat (Nr. 1, Absatz 1 der Entscheidungsgründe), da der erfinderische Charakter des Gegenstands eines Anspruchs sehr wohl auf der Grundlage der Lehre eines einzigen Dokuments, ergänzt beispielsweise durch das allgemeine Wissen des Fachmanns, in Frage gestellt werden kann.

Die Einspruchsabteilung hätte deshalb im vorliegenden Fall prüfen müssen, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1 für den zuständigen Fachmann in Anbetracht des in der Einspruchsschrift genannten Dokuments in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik im Sinne des Artikels 56 EPÜ ergibt, und hätte die Gründe für ihre Schlußfolgerung darlegen müssen.

Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die Einspruchsabteilung ihre Entscheidung nicht wie in Regel 68 (2) Satz 1 EPU vorgeschrieben begründet hat und diese Entscheidung schon deshalb aufgehoben werden muß.

5. Da aus der Akte nicht hervorgeht, ob sich die Einspruchsabteilung in bezug auf den Gegenstand des Anspruchs 1 bereits mit der Frage der erfinderischen Tätigkeit auseinandergesetzt hat, hat die Kammer, um das Recht der Beteiligten auf eine vollständige Prüfung des Einspruchs in zwei Instanzen zu wahren, beschlossen, von der ihr nach Artikel 111 EPÜ übertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuweisen.

6. Die Kammer ist zu den vorstehenden Schlußfolgerungen gelangt, ohne die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Einspruchsabteilung habe sich von vornherein geweigert, sie zur Problematik des erfinderischen Charakters des Patentgegenstands zu hören, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft zu haben.

In diesem Punkt läßt sich anhand der Akte nicht mit Sicherheit feststellen, ob die Einspruchsabteilung die Beschwerdeführerin ihre Argumentation zum erfinderischen Charakter des Patentge-

15 July 1987, shows that they were in fact aware of the existence of certain differences between the subject-matter described in document 1 and the subject-matter of Claim 1 of the contested patent, which they considered to be insignificant ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ...") to the extent that they regarded them as having been impliedly disclosed by document 1 to any person skilled in the art.

Furthermore, the mere fact that the Opponents cited only one document in their notice of opposition cannot be construed - as the Opposition Division seems to have done (point 1, first paragraph of the reasons for the decision) - as limiting their challenge solely to the question of novelty, since the inventive step implied by the subject-matter of a claim may very well be called into question on the basis of the teaching of one document alone, supplemented, for instance, by the knowledge generally held by a person skilled in the art.

Consequently, in this case the Opposition Division should have considered whether or not, in the light of the document cited in the notice of opposition, the subject-matter of Claim 1 was obvious to a person skilled in the art within the meaning of Article 56 EPC, and given the reasons on which it based that conclusion.

Accordingly, the Board considers that the Opposition Division has not stated reasons for its decision in accordance with the requirements of the first sentence of Rule 68(2) EPC and that, for that reason itself, the decision must be set aside.

5. In view of the fact that it is not apparent from the file that the Opposition Division already considered the question of the inventive step implied by the subject-matter of Claim 1, and in order not to deprive the parties of their right to a full examination of the opposition by two instances, the Board has decided to exercise its power under Article 111 EPC and remit the case to the Opposition Division for further prosecution.

6. The Board has reached the above conclusions without examining the justification of the Appellants' allegation that the Opposition Division refused from the outset to give them a hearing on questions relating to the inventive step of the subject-matter of the patent.

In that connection, it cannot be established with certainty from the content of the file whether the Opposition Division did in fact actually debar the Appellants from presenting argument

moins, la deuxième lettre de l'opposante datée du 15 juillet 1987 montrait-elle qu'elle se rendait bien compte de l'existence de certaines différences entre l'objet décrit dans le document 1 et celui de la revendication 1 du brevet contesté, différences qu'elle jugeait insignifiantes ("es ist unwesentlich, ob ...", "einzig wichtig ist ...") au point de les juger implicitement divulguées par le document 1 pour tout homme du métier.

Le simple fait que l'opposante n'ait cité qu'un seul document dans son acte d'opposition ne peut également être interprété comme une restriction de son attaque à la seule question de la nouveauté, comme semble l'avoir fait la division d'opposition (point 1, premier paragraphe des motifs de la décision), puisque l'activité inventive impliquée par l'objet d'une revendication peut très bien être mise en question sur la base de l'enseignement d'un seul document, complété, par exemple, par les connaissances générales de l'homme du métier.

La division d'opposition aurait donc dû dans le cas présent examiner si pour l'homme du métier compétent, au vu du document cité dans l'acte d'opposition, l'objet de la revendication 1 décollait ou non de manière évidente de l'état de la technique au sens de l'article 56 de la CBE, et indiquer les raisons pour lesquelles elle était parvenue à cette conclusion.

C'est pourquoi, la Chambre estime que la division d'opposition n'a pas motivé sa décision ainsi que l'exige la règle 68(2) première phrase de la CBE, et que cette décision, pour cette raison déjà, doit être annulée.

5. Compte tenu du fait qu'il ne ressort pas du dossier que la division d'opposition ait déjà considéré la question de l'activité inventive impliquée par l'objet de la revendication 1, et afin de ne pas priver les parties de leur droit à un examen complet de l'opposition par deux instances, la Chambre a décidé d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par l'article 111 de la CBE de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner.

6. La Chambre a abouti aux conclusions précédentes sans examiner le bien-fondé de l'allégation de la requérante selon laquelle la division d'opposition aurait a priori refusé de l'entendre sur les questions relatives à l'activité inventive de l'objet du brevet

A ce sujet, le contenu du dossier ne permet pas d'établir avec certitude si la division d'opposition a effectivement interdit à la requérante de développer une argumentation sur l'activité

genstands tatsächlich nicht hat vorbringen lassen oder ob sie nach Anhörung dieser Argumentation entschieden hat, sie unberücksichtigt zu lassen. Ebensovienig ist dort das "neue Dokument" ausgewiesen, dessen Erörterung die Einspruchsabteilung nach Aussage der Beschwerdegegner nicht zulassen wollte (Nr. 1 ihrer Ausführungen vom 8. März 1989).

Eingedenk ihrer vorstehenden Schlußfolgerungen hält es die Kammer nicht für sinnvoll, die Akte weiter zu durchforsten, um diesen Sachverhalt genau zu klären und zu entscheiden, ob die Kritik der Beschwerdeführerin berechtigt ist.

7. Nach Ansicht der Kammer stellt die Nichtbeachtung der Vorschriften der Regel 68 (2) Satz 1 EPÜ über die Begründung von Entscheidungen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der die von der Beschwerdeführerin beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

8. Da die Kammer damit den Hauptanträgen der Beschwerdeführerin entsprochen hat, ist deren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hinfällig geworden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

on the inventive step of the subject-matter of the patent or whether, after hearing that argument, the Division decided not to take it into account. Neither has the identity of the "new document" on which the Opposition Division, according to the Respondents, refused to allow discussion (point 1 of the Respondents' observations, dated 8 March 1989) been established

In view of the above conclusions, the Board considers that there is no point in continuing the examination of the file in order accurately to establish the facts and to rule on the relevance of the Appellants' criticism.

7. In the Board's view, the failure to comply with the provisions of the first sentence of Rule 68(2) EPC on stating reasons for decisions constitutes a serious procedural violation as a result of which it is equitable to reimburse the appeal fee, as requested by the Appellants.

8. Since the Board has therefore allowed the Appellants' main requests, their auxiliary request relating to the holding of oral proceedings no longer has any purpose

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution.
3. The fee for appeal shall be reimbursed.

inventive de l'objet du brevet, ou si, après l'avoir entendue, elle a décidé de ne pas en tenir compte. L'identité du "document nouveau" sur lequel la division d'opposition, selon les intimées, aurait refusé d'ouvrir la discussion (point 1 de leurs observations datées du 8 mars 1989) n'est pas d'avantage établie.

Compte-tenu de ses conclusions précédentes, la Chambre juge inutile de poursuivre l'instruction du dossier pour établir les faits avec précision et se prononcer sur la pertinence des critiques de la requérante.

7. De l'avis de la Chambre, le non respect des dispositions de la règle 68(2), première phrase, de la CBE relatives à la motivation des décisions constitue un vice substantiel de procédure qui rend équitable le remboursement de la taxe de recours requis par la requérante.

8. La Chambre ayant ainsi fait droit aux requêtes principales de la requérante, sa requête auxiliaire relative à la mise en oeuvre d'une procédure orale est devenue sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Dezember 1989 T 182/89 - 3.3.1* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
1) Bayer AG
2) Naamloze Vennootschap DSM

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 December 1989 T 182/89 - 3.3.1* (Official Text)

Composition of the Board:

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

Patent proprietor/Appellant: Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Opponent/Respondent:
1) Bayer AG
2) Naamloze Vennootschap DSM

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 en date du 14 décembre 1989 T 182/89 - 3.3.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

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

Titulaire du brevet/requérant: Sumitomo Naugatuck Co. Ltd.

Intimé/opposant:
1) Bayer AG, Leverkusen
2) Naamloze Vennootschap DSM

*) 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.