

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 30. Oktober 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer  
Mitglieder: H. J. Reich  
L. C. Mancini

**Patentinhaber/Beschwerdegegner: Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.**

**Stichwort: Reizelektrode/SIEMENS**

**Artikel: 99(1) EPÜ**

**Regel: 55 c) EPÜ**

**Schlagwort: "Unzulässiger Einspruch" - "Mangelnde Angabe von Tatsachen und Beweismitteln" - "Unzureichende Einspruchsbegründung"**

*Leitsätze*

*I. Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPÜ ist nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll*

*II. Das Erfordernis der Angabe der Beweismittel in der Einspruchsschrift für die vorgebrachten Tatsachen gemäß Regel 55 c) ist nicht erfüllt, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche von mehreren dort genannten Druckschriften jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 115 778 (Anmeldenummer 84 100 160.5).

Anspruch 1 dieses Patents lautet:

"1 Elektrode für medizinische Anwendungen, insbesondere implantierbare Reizelektrode, dadurch gekennzeichnet, daß sie aus einem elektrisch leitenden Trägermaterial besteht und im aktiven Bereich eine poröse Schicht aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram aufweist."

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 30 October 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer  
Members: H.J. Reich  
L.C. Mancini

**Patent proprietor/Respondent: Siemens AG**

**Opponent/Appellant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.**

**Headword: Stimulating electrode/SIEMENS**

**Article: 99(1) EPC**

**Rule: 55(c) EPC**

**Keyword: "Inadmissible notice of opposition" - "Facts, evidence and arguments not indicated" - "Insufficient substantiation of notice of opposition"**

*Headnote*

*I. The requirement under Rule 55(c) EPC that the facts presented in support of the grounds be indicated in a notice of opposition is not met if several different subject-matters are described in a document cited as novelty-destroying and it is neither indicated nor readily recognisable which of them is supposed to incorporate all the features of a contested claim.*

*II. The requirement under Rule 55(c) EPC that the evidence and arguments in support of the facts presented be indicated in the notice of opposition is not met if it is neither indicated nor readily recognisable which of several documents mentioned therein is supposed to prove which fact presented.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 115 778 (application No. 84 100 160.5).

Claim 1 of this patent reads as follows

"1. An electrode for medical applications, particularly but not exclusively an implantable stimulating electrode, characterised in that it consists of an electrically conductive carrier material and in the active region is provided with a porous layer made of a carbide, nitride or carbonitride of at least one of the metals titanium, vanadium, zirconium, niobium, molybdenum, hafnium, tantalum or tungsten."

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1 en date du 30 octobre 1990 T 448/89 - 3.4.1 (Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer  
Membres: H.J. Reich  
L. C. Mancini

**Titulaire du brevet/intimé: Siemens AG**

**Opposant/requérant: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.**

**Référence: Electrode de stimulation/SIEMENS**

**Article: 99 (1) CBE**

**Règle: 55 c) CBE**

**Mot-clé: "Opposition irrecevable" - "Non-indication de faits et justifications" - "Exposé des motifs de l'opposition insuffisant"**

*Sommaire*

*I. Il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les faits invoqués à l'appui des motifs, lorsque plusieurs objets différents sont décrits dans un document antérieur, destructeur de nouveauté, et que celui d'entre eux qui est censé réunir toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.*

*II. Il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les justifications des faits invoqués, lorsque celui des documents cités dans le dit acte, qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. L'intimé est le titulaire du brevet européen n° 0 115 778 (numéro de dépôt de la demande 84 100 160.5).

La revendication 1 de ce brevet s'énonce comme suit:

"1. Electrode pour applications médicales, notamment électrode de stimulation susceptible d'être implantée, caractérisée en ce qu'elle est constituée en un matériau-support conducteur de l'électricité et comprend, dans la région active, une couche poreuse en carbure, nitrure, ou carbonitride d'au moins l'un des métaux que sont le titane, le vanadium, le zirconium, le niobium, le molybdène, l'hafnium, le tantalum ou le tungstène."

Die Ansprüche 2 bis 6 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

II. Die Beschwerdeführerin hat gegen dieses Patent Einspruch erhoben und beantragt, "das Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei". Sie stützte ihren Antrag auf folgende Einspruchs begründung:

"Der Gegenstand des europäischen Patents Nr. 0 115 778 war im Prioritätszeitpunkt nicht mehr schutzfähig, da der Gegenstand gemäß gültigem Patentanspruch 1 nicht mehr neu war. Eine derartige Elektrode ergibt sich aus der EP-B1-0 054 781, Spalten 1 und 2.

Hilfswise wird im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit auf die weiteren vom EPA aufgefundenen und als Entgegenhaltungen genannten Vorveröffentlichungen verwiesen."

Sämtliche weiteren Ausführungen der Beschwerdebegründung betreffen ausschließlich die auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche.

III. Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurückgewiesen. Sie stellte dabei - neben materiellrechtlichen Ausführungen zur Sache - im Hinblick auf einen Einwand der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin), der Einspruch sei im Sinne von Regel 55 c) EPÜ nicht hinreichend substantiiert, fest, daß der Einspruch als zulässig anzusehen sei. Die Tatsache, daß die von der Einsprechenden genannte EP-B1-0 054 781 nachveröffentlicht sei, stehe der Zulässigkeit des Einspruchs nicht entgegen, weil allgemein bekannt sei, daß jeder "B"- Veröffentlichung des Europäischen Patentamts eine "A"- Veröffentlichung vorangehe, deren Vorveröffentlichung amtsseitig ohne weiteres festzustellen sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Einsprechende) Beschwerde erhoben.

V In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegründung bestritt die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) unter anderem nach wie vor die Zulässigkeit des Einspruchs, da der Inhalt der Einspruchsschrift aufgrund mangelnder nachprüfbarer Angaben nicht geeignet sei, das Vorbringen der Einsprechenden objektiv verständlich zu machen

VI. Es wurde mündlich verhandelt.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents 0 115 778. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde zurückzuweisen.

VIII. Zur Begründung ihres Antrags trägt die Beschwerdeführerin im Hin-

Claims 2 to 6 are dependent on Claim 1.

II. The appellant filed notice of opposition against this patent and requested that "the patent be revoked in its entirety because the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57 EPC". It based its request on the following grounds for opposition:

"The subject-matter of European patent No. 0 115 778 was not patentable at the priority date since the subject-matter according to current Claim 1 was no longer **new**. An electrode of this kind is described in EP-B1-0054 781, columns 1 and 2.

In the alternative, reference is made with regard to lack of inventive step to the other prior publications found by the EPO and referred to as citations."

All other comments made in the statement of grounds for appeal relate solely to the claims dependent on Claim 1.

III. The Opposition Division rejected the opposition, although in addition to commenting on the substance it noted - in response to an objection by the respondent (patent proprietor) that the notice of opposition was not sufficiently substantiated within the meaning of Rule 55(c) EPC - that the notice of opposition had to be regarded as admissible. The fact that EP-B1-0 054 781 cited by the opponent had been published at a later date did not prejudice the admissibility of the notice of opposition because it was common knowledge that every "B" document published by the European Patent Office was preceded by an "A" document, details of which the EPO could readily ascertain.

IV The appellant (opponent) filed notice of appeal against that decision.

V In its reply to the statement of grounds for appeal, the respondent (patent proprietor) continued to question, *inter alia*, the admissibility of the notice of opposition because it lacked the verifiable information necessary for an objective understanding of the opponent's argument.

VI Oral proceedings were held.

VII. At the end of the oral proceedings, the appellant (opponent) requested that the contested decision be set aside and European patent No. 0 115 778 be revoked. The respondent (patent proprietor) requested that the appeal be dismissed.

VIII. In support of its request, the appellant put forward the following

Les revendications 2 à 6 se rapportent à la revendication 1.

II. Le requérant a fait opposition à ce brevet et demandé que "le brevet soit entièrement révoqué au motif que l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE Il a fondé sa demande sur l'exposé des motifs de l'opposition suivant:

"L'objet du brevet européen n° 0 115 778 ne pouvait plus être protégé à la date de priorité, puisque l'objet couvert par la revendication valable 1 n'était plus **nouveau**. Une telle électrode est déjà décrite dans le document EP-B1-0 054 781, colonnes 1 et 2.

A titre subsidiaire, il est fait référence aux autres publications antérieures trouvées par l'OEB et citées comme antériorités pour ce qui est du manque d'activité inventive."

Tous les autres arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours concernent exclusivement les revendications se référant à la revendication 1.

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition. S'agissant d'une objection de l'intimé (titulaire du brevet), selon laquelle l'opposition n'était pas suffisamment fondée au sens de la règle 55c) CBE, elle a constaté - outre les arguments invoqués quant au fond - que l'opposition devait être considérée comme recevable. Le fait que le document EP-B1-0 054 781, cité par l'opposant, ait été publié postérieurement ne s'opposait pas à la recevabilité de l'opposition, car il est notoire que toute publication "B" de l'Office européen des brevets est précédée d'une publication "A", dont la publication antérieure doit être constatée sans difficulté par l'Office

IV. Le requérant (opposant) a formé un recours contre cette décision.

V Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a notamment contesté, comme auparavant, la recevabilité de l'opposition, dans la mesure où le contenu de l'acte d'opposition ne permettait pas, en raison du manque de données vérifiables, d'explicitement les arguments de l'opposant.

VI. Une procédure orale a eu lieu.

VII. A l'issue de la procédure orale, le requérant (opposant) a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen n° 0 115 778 soit révoqué. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté.

VIII Pour motiver sa demande, le requérant invoque essentiellement les

blick auf die strittige Zulässigkeit ihres Einspruchs im wesentlichen folgende Argumente vor:

a) Wenn im Einspruchsschriftsatz von einer "derartigen" Elektrode die Rede ist, sei ohne weiteres nachvollziehbar, daß damit die in Anspruch 1 definierte Elektrode gemeint sei, die einen einfachen Gegenstand darstelle.

b) Einer Einspruchsabteilung seien die Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmanns zu unterstellen. Dieser sei in der Lage, sich aus einem Dokument das Geeignete herauszusuchen. Obwohl die zitierten Passagen (Spalte 1 und 2) der EP-B1-0 054 781 neben der Erfindung zwei unterschiedliche vorbekannte Gegenstände beschrieben, entstünden bei der Zuordnung der Anspruchsmerkmale zum genannten Beweismaterial keinerlei Unklarheiten. Denn der Fachmann wisse, daß ein in einer Patentschrift gewürdigter Stand der Technik den Gattungsbegriff der beanspruchten Erfindung definiere.

c) Im Rahmen des Europäischen Recherchenberichts reiche es zur Kennzeichnung der Relevanz eines Dokumentes in bezug auf mangelnde Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tätigkeit aus, die Kodierung X bzw. Y anzugeben. Es sei unbillig vom Einsprechenden mehr zu verlangen als vom Amt.

d) Bei der vorstehend dargelegten Sachlage sei die Einspruchsabteilung ohne weiteres in der Lage, die Ähnlichkeit zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents und dem zitierten Stand der Technik zu erkennen.

e) Da die im Einspruchsschriftsatz enthaltene Begründung mangelnder erfinderische Tätigkeit mit dem Ausdruck "hilfsweise" beginne, sei damit automatisch das Vorstehende eingeschlossen. Überdies schließe mangelnde Neuheit mangelnde erfinderische Tätigkeit mit ein, so daß die kurze Begründung gerechtfertigt sei.

IX. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) vertritt demgegenüber im wesentlichen folgende Auffassung:

a) Der Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin enthalte keinerlei "Tatsachen" im Sinne der Regel 55 c) EPÜ. Die dadurch hervorgerufene "objektive Unverständlichkeit des Einspruchsvorbringens" müsse sowohl im Hinblick auf die Beschwerdekammerentscheidung T 222/85 als auch gemäß der in den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil D, Kapitel IV - 1.2.2.1f. geforderten Möglichkeit einer "abschließenden Überprüfung des behaupteten Widerrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen der Einspruchsabteilung" zur Verwerfung des vorliegenden Einspruchs als unzulässig gemäß Regel 56 (1) EPÜ führen.

main arguments with regard to the disputed admissibility of its notice of opposition:

(a) When the notice of opposition talks of an electrode "of this kind", it is immediately clear that what is meant is the electrode defined in Claim 1, which represents a simple subject-matter.

(b) An Opposition Division can be assumed to have the capabilities of a reasonably skilled person who is able to pick out what is useful in a document. Although the cited passages (columns 1 and 2) in EP-B1-0 054 781 describe, in addition to the invention, two different subject-matters which were already known, relating the claim's features to the aforementioned evidence and arguments would not give rise to any confusion since the skilled person knows that prior art acknowledged in a patent specification forms the generic part of the claimed invention.

(c) In a European search report an X or Y coding is sufficient to identify a document's relevance with regard to lack of novelty or inventive step. It is unreasonable to ask more of the opponent than of the Office.

(d) In the circumstances described above, the Opposition Division could readily ascertain the similarity between the subject-matter of Claim 1 of the contested patent and the cited state of the art.

(e) Since the ground given in support of lack of inventive step in the notice of opposition begins with the words "In the alternative", it automatically includes the preceding arguments. Moreover, a brief statement of the ground is warranted because lack of novelty covers lack of inventive step.

IX. The respondent (patent proprietor) replied essentially as follows:

(a) The appellant's notice of opposition contains no "facts" within the meaning of Rule 55(c) EPC. As a result the opponent's submission cannot be "properly understood on an objective basis", and the present notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC in the light of both Board of Appeal decision T 222/85 and the requirement laid down in the Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part D. Chapter IV - 1.2.2.1(f). according to which it must be possible for "the Opposition Division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries".

arguments suivants à propos de la recevabilité litigieuse de son opposition:

a) Lorsqu'il est question dans l'acte d'opposition d'une "telle" électrode, il n'est pas difficile de comprendre qu'il s'agit là de l'électrode définie dans la revendication 1, celle-ci représentant un objet simple.

b) Une division d'opposition est censée posséder les capacités d'un homme du métier normalement qualifié. Ce dernier est en mesure de sélectionner les informations utiles dans un document. Bien que les passages cités (colonnes 1 et 2) du document EP-B1-0 054 781 décrivent, outre l'invention, deux objets différents déjà connus, on voit clairement la relation des caractéristiques de la revendication avec les preuves citées. En effet, l'homme du métier sait que l'état de la technique mentionné dans un fascicule de brevet définit le préambule de l'invention revendiquée.

c) Dans le cadre du rapport de recherche européenne, il suffit de mentionner le code X ou Y pour indiquer la pertinence d'un document quant au manque de nouveauté ou d'activité inventive. Il est injuste d'exiger plus de l'opposant que de l'Office.

d) Vu les faits présentés ci-dessus, la division d'opposition est tout à fait en mesure de discerner la similitude existant entre l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux et l'état de la technique mentionné.

e) Etant donné que les motifs sur lesquels l'acte d'opposition se fonde pour établir le manque d'activité inventive commencent par l'expression "à titre subsidiaire", les arguments précédents sont automatiquement inclus. En outre, le manque de nouveauté implique nécessairement un manque d'activité inventive, justifiant ainsi la concision des motifs.

IX. L'intimé (titulaire du brevet) est au contraire de l'avis suivant:

a) L'acte d'opposition du requérant ne comporte aucun "fait" au sens de la règle 55 c) CBE. L'"inintelligibilité objective des arguments de l'opposition" qui en découle doit conduire au rejet de la présente opposition pour irrecevabilité, conformément à la règle 56(1) CBE, non seulement au regard de la décision T 222/85 rendue par la Chambre de recours, mais également en vertu des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie D, chapitre IV - 1.2.2.1f), selon lesquelles la division d'opposition doit avoir la possibilité "d'examiner le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes."

b) Es sei als eine unzumutbare eigene Ermittlung der Einspruchsabteilung anzusehen, die 24 unterschiedlichen sachlichen Alternativen des Anspruchs 1 des Streitpatents mit der Vielzahl der unterschiedlichen technischen Sachverhalte des zitierten Standes der Technik in eine die behauptete mangelnde Neuheit nachprüfbare Beziehung zu setzen, zumal die behaupteten Merkmalsidentitäten für den fachmännischen Leser keinesfalls offensichtlich seien. Diese fehlende Zuordnungsmöglichkeit mache eine Nachprüfung und damit jegliche sachliche Würdigung des behaupteten Einspruchsgrundes unmöglich.

c) Da mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit auf unterschiedlichen Tatsachen basieren, würde ein Fachmann die zur Neuheit gemachten Ausführungen der Beschwerdeführerin sachlich nicht mit ihrem hilfsweisen Einwand mangelnder erfinderischer Tätigkeit verbinden. Somit fehle in bezug auf den Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit im Einspruchsschriftsatz der Beschwerdeführerin nicht nur die gemäß Regel 55 c) EPÜ erforderliche Angabe der Tatsachen, sondern auch die gleichfalls erforderliche Angabe der Beweismittel.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Gemäß Artikel 101 EPÜ ist ein Einspruch nur dann auf das Vorliegen von Einspruchsgründen zu prüfen, wenn er zulässig ist.

Die Frage, ob ein Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen ist, weil die Einspruchsschrift die Mindestanforderungen des Artikels 99 (1) EPÜ - "der Einspruch ist ... zu begründen ... " - sowie die der Regel 55 c) - wonach die Einspruchsschrift unter anderem "die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel" enthalten muß - nicht erfüllt, läßt sich nur aus dem Gesamtzusammenhang des betreffenden Falles entscheiden (vgl. T 222/85, ABI. EPA 1988, 128).

3. Im vorliegenden Fall wurde in der Einspruchsschrift als Einspruchsgrund genannt, daß der Gegenstand des Streitpatents nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ nicht patentfähig sei (Art. 100 a) EPÜ).

Zur Begründung wurde lediglich angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu oder beruhe zumindest nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn "eine derartige Elektrode ergibt sich aus der EP-B1-0 054 781, Spalten 1 und 2" und "hilfsweise wird im Hinblick auf die mangelnde erfinderische Tätigkeit auf die weiteren vom EPA aufgefundenen und als Entgegenhaltungen genannten Vorveröffentlichungen verwiesen".

(b) The task of relating the 24 different alternatives of Claim 1 of the contested patent to the numerous different technical facts contained in the cited state of the art with a view to verifying the alleged lack of novelty must be regarded as requiring an unreasonable independent enquiry on the part of the Opposition Division, particularly as the alleged similarities between the features are by no means obvious to the skilled reader. Since it is not possible to relate one to the other, the alleged ground for opposition cannot be verified and therefore cannot be assessed substantively.

(c) Since lack of novelty and lack of inventive step are based on different facts, a skilled person would not establish a substantive link between the appellant's arguments with respect to novelty and its objection, made in the alternative, of lack of inventive step. Thus, with regard to lack of inventive step given as a ground in the appellant's notice of opposition, not only is the indication of the facts required by Rule 55(c) EPC missing but also the indication of the evidence and arguments required by the same rule.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.
2. Under Article 101 EPC the grounds for opposition have to be examined only if the notice of opposition is admissible.

The question whether a notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC because it does not meet the minimum requirements of Article 99(1) EPC - "Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement" - and Rule 55(c) - the notice of opposition must contain, *inter alia*, "an indication of the facts, evidence and arguments presented in support of these grounds" - can only be decided in the context of the particular case (cf. T 222/85, OJ EPO 1988, 128).

3. In the present case, the ground for opposition given in the notice of opposition was that the subject-matter of the contested patent was not patentable within the terms of Articles 52 to 57 EPC (Article 100(a) EPC).

In support of that ground it was merely stated that the subject-matter of Claim 1 was not new or at the least did not involve an inventive step since "an electrode of this kind is described in EP-B1-0 054 781, columns 1 and 2" and "in the alternative, reference is made with regard to lack of inventive step to the other prior publications found by the EPO and referred to as citations".

b) Il y a lieu de considérer comme inadmissible une recherche effectuée par la division d'opposition, qui consiste à mettre en relation les 24 alternatives différentes de la revendication 1 du brevet litigieux avec les nombreux faits techniques différents contenus dans l'état de la technique mentionné, afin de vérifier le manque de nouveauté allégué, d'autant plus que les similitudes alléguées entre les diverses caractéristiques ne sont absolument pas évidentes pour l'homme du métier. Cette absence de possibilité de mise en relation rend impossible toute vérification et par là-même toute appréciation quant au fond du motif d'opposition allégué.

c) Comme l'absence de nouveauté et d'activité inventive se base sur des faits différents, un homme du métier n'établirait pas de lien quant au fond entre les arguments invoqués par le requérant à propos de la nouveauté et l'objection formulée à titre subsidiaire concernant l'absence d'activité inventive. Ainsi, pour ce qui est du motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive, mentionné dans l'acte d'opposition du requérant, il manque non seulement l'indication des faits exigée par la règle 55 c) CBE, mais également celle des justifications requises par cette même règle.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Aux termes de l'article 101 CBE, les motifs d'opposition ne peuvent être examinés que si l'opposition est recevable.

La question de savoir si une opposition doit être rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE, parce que l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions minimum énoncées à l'article 99(1) CBE - "l'opposition doit être ... motivée" - ainsi que celles énoncées à la règle 55 c) CBE - selon lesquelles l'acte d'opposition doit comporter entre autres "les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs" -, ne peut être tranchée que cas par cas, en fonction du contexte général (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128).

3. Dans la présente espèce, l'opposition se fonde sur le motif selon lequel l'objet du brevet litigieux n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 CBE (art. 100a) CBE).

A l'appui de ce motif, il a été uniquement mentionné que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau et qu'il n'impliquait pas une activité inventive, car "une telle électrode est déjà décrite dans le document EP-B1-0 054 781, colonnes 1 et 2" et "à titre subsidiaire, il est renvoyé aux autres publications antérieures trouvées par l'Office et citées comme antériorités pour ce qui est du manque d'activité inventive".

Dies reicht im vorliegenden Fall nicht aus.

4 Zwar ist der Einspruchsabteilung darin zuzustimmen, daß das ausschließliche Zitieren einer nachveröffentlichten Druckschrift (hier: EP-B1-0 054 781) einen Einspruch nicht zwangsläufig unzulässig macht, falls aufgrund dieser Druckschrift eine vorveröffentlichte Druckschrift mindestens des gleichen Informationsgehalts (hier: EP-A1-0 054 781) ohne weiteres aufgefunden werden kann (T 185/88, ABI. EPA 1990, 451).

Doch sind an den Stellen der vorveröffentlichten EP-A1-0 054 781, die den von der Beschwerdeführerin genannten Stellen der EP-B1-0 054 781 entsprechen, drei verschiedene Gegenstände beschrieben, nämlich die aus der US-A-4 011 861 bekannten porösen Elektroden, die aus der US-A-3 476 116 bekannte rohrförmige Elektrode und der Gegenstand der genannten europäischen Patentanmeldung selbst.

Da fehlende Neuheit das Vorhandensein sämtlicher beanspruchter Merkmale an ein- und demselben bekannten Gegenstand voraussetzt, hätte es zumindest der Angabe bedurft, welcher dieser drei bekannten Gegenstände dem Streitpatent neuheitsschädlich entgegenstehe. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, daß ein in einer Patentschrift genannter Stand der Technik stets den Oberbegriff eines unabhängigen Anspruchs des betreffenden Patents bilde, geht fehl. Denn falls in einer Patentschrift mehrere verschiedene Gegenstände aus dem Stand der Technik erwähnt sind (hier unterschiedlich aufgebaute Elektroden) kann der Oberbegriff des Anspruchs korrekterweise allenfalls nach einem dieser Gegenstände gebildet sein. Außerdem genügt Bekanntsein der Merkmale des Oberbegriffs allein noch nicht, um fehlende Neuheit des gesamten Anspruchsgegenstands zu begründen.

Das Erfordernis der Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen in einer Einspruchsschrift gemäß Regel 55 c) EPU ist demnach nicht erfüllt, wenn in einer als neuheitsschädlich entgegengehaltenen Druckschrift mehrere unterschiedliche Gegenstände beschrieben sind und weder angegeben noch ohne weiteres erkennbar ist, welcher davon sämtliche Merkmale eines angegriffenen Patentanspruchs aufweisen soll

Dazu kommt im vorliegenden Fall, daß einerseits der Anspruch 1 des Streitpatents 24 verschiedene Werkstoffkombinationen alternativ umfaßt, und andererseits in der zitierten US-A-4 011 861 dreizehn verschiedene Werkstoffe für poröse Hüllschichten auf einem leitenden Träger angegeben sind und die EP-A1-0 054 781 an den besagten Stellen mindestens 63 verschiedene Mög-

This is not sufficient in the present case

4. The Opposition Division was right in saying that the mere fact of citing a subsequently published document (in this case: EP-B1-0 054 781) does not necessarily render a notice of opposition inadmissible if that document allows a previous publication at least containing the same information (in this case: EP-A1-0 054 781) to be found without difficulty (T 185/88, OJ EPO 1990, 451).

However, the passages in the prior publication EP-A1-0 054 781 corresponding to the passages in EP-B1-0 054 781 mentioned by the appellant describe three different subject-matters, viz. the porous electrodes known from US-A-4 011 861, the tubular electrode known from US-A-3 476 116 and the subject-matter of the European patent application itself

Since lack of novelty presupposes the presence of all the claimed features in one and the same known subject-matter, it should at the very least have been indicated which of these three known subject-matters was prejudicial to the novelty of the contested patent. The appellant's argument that the state of the art cited in a patent specification always forms the preamble to an independent claim in the patent in question is wrong. If several different subject-matters from the state of the art are mentioned in a patent specification (in this case: electrodes assembled differently), the preamble to the claim can only be correctly based on one of these subject-matters. Furthermore, knowledge of the preamble's features is not on its own enough to substantiate lack of novelty for the claim's entire subject-matter.

The requirement under Rule 55(c) EPC that the facts presented in support of the grounds be indicated in a notice of opposition is therefore not met if several different subject-matters are described in a document cited as novelty-destroying and it is neither indicated nor readily recognisable which of them is supposed to incorporate all the features of a contested claim

Moreover, in the present case. Claim 1 of the contested patent comprises 24 different combinations of materials, whilst citation US-A-4 011 861 mentions 13 different materials for porous outer layers on a conductive carrier and EP-A1-0 054 781 describes at least 63 possible combinations of materials in the passages mentioned. It cannot therefore be said, as the appellant con-

Cela n'est pas suffisant en l'espèce.

4. Certes, il y a lieu de se rallier au point de vue de la division d'opposition, selon lequel la seule citation d'un document publié postérieurement (en l'espèce: EP-B1-0 054 781) ne rend pas obligatoirement une opposition irrecevable, au cas où ce document permet de retrouver facilement un document publié antérieurement (en l'espèce; EP-A1-0 054 781), qui comporte au minimum les mêmes informations (T 185/88, JO OEB 1990, 451).

Or, les passages du document EP-A1-0 054 781 publié antérieurement, qui correspondent aux passages du document EP-B1-0 054 781 cités par le requérant, décrivent trois objets différents, à savoir les électrodes poreuses divulguées dans le document US-A-4 011 861, l'électrode tubulaire exposée dans le document US-A-3 476 116 et l'objet de la demande de brevet européen lui-même.

Comme le défaut de nouveauté implique que toutes les caractéristiques revendiquées soient réunies en un seul et même objet connu, il aurait au moins fallu indiquer lequel de ces trois objets connus s'opposait au brevet litigieux en portant atteinte à la nouveauté. L'argument du requérant, à savoir que l'état de la technique mentionné dans un fascicule de brevet constitue toujours le préambule d'une revendication indépendante du brevet concerné, est inopérant. En effet, si plusieurs objets différents figurant dans l'état de la technique sont cités dans un fascicule de brevet (en l'occurrence, des électrodes montées différemment), le préambule correct de la revendication peut tout au plus être rédigé en fonction de l'un de ces objets uniquement. En outre, la seule connaissance des caractéristiques du préambule ne suffit pas encore à justifier l'absence de nouveauté de tout l'objet de la revendication.

Il n'est donc pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans un acte d'opposition les faits invoqués à l'appui des motifs, lorsque plusieurs objets différents sont décrits dans un document antérieur, destructeur de nouveauté, et que celui d'entre eux qui est censé réunir toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée, n'est ni mentionné, ni facile à identifier.

En outre, il convient de préciser en l'espèce que d'une part, la revendication 1 du brevet litigieux comprend 24 combinaisons différentes de matériaux et que d'autre part, le document cité US-A-4 011 861 mentionne treize matériaux différents pour des couches externes poreuses sur un support conducteur. Enfin, le document EP-A1-0 054 781 décrit aux passages cités

lichkeiten von Werkstoffkombinationen beschreibt. Es kann deshalb nicht davon die Rede sein, daß, wie die Beschwerdeführerin meint, bei der Zuordnung der Anspruchsmerkmale zu den aus der EP-A1-0 054 781 bekannten Merkmalen "keinerlei Unklarheiten" entstehen könnten.

Es fehlt somit für den angegebenen Einspruchsgrund fehlender Neuheit die Angabe der behaupteten Tatsachen, d. h. hier die Angabe, welche der in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten 24 Merkmalskombinationen bekannt sein soll oder sollen.

5. Zu dem weiter vorgebrachten Einspruchsgrund, daß der Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, fehlt außer der Angabe der Tatsachen, d. h. in diesem Fall welche Merkmalsgruppen des Anspruchs 1 des Streitpatents jeweils für sich bekannt sein sollen, auch die Angabe der Beweismittel. Der allgemeine Hinweis auf sämtliche im europäischen Recherchenbericht genannten Druckschriften (hier 7 Patentanmeldungen, 2 Patentschriften und eine Literaturstelle) genügt nicht. Vielmehr hätte zumindest für eine der alternativen Merkmalskombinationen des Anspruchs 1 angegeben werden müssen, welche Merkmalsgruppe dieser Kombination jeweils für sich aus welcher Druckschrift bekannt sein soll. Nur dann kann die Patentinhaberin dem Vorbringen entgegentreten und das den Einspruch prüfende Organ die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderliche Wertung vornehmen.

Deshalb ist das Erfordernis der Angabe der Beweismittel in der Einspruchschrift für die vorgebrachten Tatsachen gemäß Regel 55 c) nicht erfüllt, wenn nicht angegeben oder ohne weiteres erkennbar ist, welche von mehreren dort genannten Druckschriften jeweils welche vorgebrachte Tatsache beweisen soll.

6. Da die oben aufgezeigten Mängel der Einspruchschrift bis zum Ablauf der Einspruchsfrist nicht beseitigt worden sind, ist somit der Einspruch nach Regel 56 (1) EPÜ als unzulässig zu verwerfen.

7. Zu dem Einwand der Beschwerdeführerin, auch das EPA begnüge sich in seinem Recherchenberichts mit den Kategorieangaben "X", "Y", ... usw., ist festzuhalten, daß das Europäische Patentübereinkommen in seinen den Inhalt des Recherchenbericht betreffenden Vorschriften - insbesondere Artikel 92 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 44 (1) und (2) EPÜ - nur die "Nennung" in Betracht zu ziehender Dokumente vorsieht, ohne zu präzisieren, welche Maßstäbe an die Kennzeichnung maßgeblicher Teile jedes Schrift-

tends, that relating the claim's features to those known from EP-A1-0 054 781 could "not give rise to any confusion".

The facts adduced in support of the cited ground for opposition - lack of novelty - have not therefore been given since there is no indication which of the 24 combinations of features claimed in Claim 1 of the contested patent is or are supposedly already known.

5. As regards the other ground for opposition put forward, namely that the subject-matter of the contested patent does not involve an inventive step, neither the facts (in this case: which groups of features in Claim 1 of the contested patent were supposedly already known separately) nor the evidence and arguments have been indicated. A general reference to all the documents mentioned in the European search report (seven patent applications, two specifications and a passage from a publication) is insufficient. What should have been indicated for at least one of the alternative combinations of features in Claim 1 is which group of features in that combination was supposedly already known from which document. Only then would the patent proprietor be able to counter the arguments put forward, and only then could the department charged with examining the opposition make the necessary appraisal enabling it to judge whether an inventive step was involved.

Therefore, the requirement under Rule 55(c) EPC that the evidence and arguments in support of the facts presented be indicated in the notice of opposition is not met if it is neither indicated nor readily recognisable which of several documents mentioned therein is supposed to prove which fact presented.

6. Since the above-mentioned deficiencies in the notice of opposition were not remedied by the time the opposition period expired, the notice of opposition must be rejected as inadmissible under Rule 56(1) EPC.

7. With regard to the appellant's objection that the EPO is itself content to indicate categories "X", "Y", etc in its search report, it should be noted that the European Patent Convention's regulations on the content of the search report - in particular Article 92(1) EPC in conjunction with Rule 44(1) and (2) EPC - stipulate only that documents to be taken into consideration should be "mentioned", without specifying which criteria are to be applied in identifying the relevant parts of the documents cited. On the other

au moins 63 possibilités différentes de combinaisons de matériaux. Il n'est donc pas possible d'affirmer, comme l'estime le requérant, qu'"aucune confusion" n'est possible lors de la mise en relation des caractéristiques de la revendication avec les caractéristiques connues du document EP-A1-0 054 781.

Font ainsi défaut les faits invoqués à l'appui du motif d'opposition qu'est l'absence de nouveauté, soit, en l'espèce, l'indication de celle(s) des 24 combinaisons de caractéristiques revendiquée(s) dans la revendication 1 du brevet litigieux qui devrait/devraient être connue(s).

5. En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en outre, à savoir que l'objet du brevet litigieux n'implique pas d'activité inventive, il manque non seulement la mention des faits, c'est-à-dire, dans ce cas, les groupes de caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux qui doivent être connus, mais également celle des justifications. La référence générale à tous les documents cités dans le rapport de recherche européenne (soit sept demandes de brevet, deux fascicules de brevet et un passage de la littérature) ne suffit pas. Bien au contraire, il aurait fallu indiquer pour au moins l'une des différentes combinaisons de caractéristiques de la revendication 1, quel était à chaque fois le groupe de caractéristiques de cette combinaison qui devrait être connu, et ce dans quel document. Ce n'est qu'à ce moment-là que le titulaire du brevet peut s'opposer à l'argumentation invoquée, et que l'organe chargé d'examiner l'opposition peut procéder à l'appréciation de l'activité inventive.

C'est pourquoi il n'est pas satisfait à l'obligation, visée à la règle 55 c) CBE, d'indiquer dans l'acte d'opposition les justifications des faits invoqués, lorsque celui des documents cités dans le dit acte, qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué n'est ni mentionné, ni facile à identifier

6. Comme il n'a pas été remédié aux irrégularités susmentionnées de l'acte d'opposition avant l'expiration du délai d'opposition, l'opposition doit être rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE.

7. En ce qui concerne l'objection du requérant, selon laquelle l'OEB se contente également d'indiquer les catégories "X", "Y", ... etc dans son rapport de recherche, force est de constater que la Convention sur le brevet européen ne prévoit dans ses dispositions relatives au contenu du rapport de recherche - notamment l'article 92(1) CBE en relation avec la règle 44(1) et (2) CBE - que la "citation" des documents à prendre en considération, sans préciser les critères à appliquer pour identifier les passages dé-

stücks zu legen sind. Demgegenüber ist die Substantiierung eines Einspruchsgrundes gemäß Regel 55 c) EPÜ Teil der aus Artikel 99 (1) EPÜ hervorgehenden Begründungspflicht eines Einspruchs. Die an einen Recherchenbericht und an einen Einspruchschriftsatz zu stellenden Anforderungen unterliegen also unterschiedlichen gesetzlichen Vorschriften und sind nicht miteinander vergleichbar

8. Da sich der Einspruch als unzulässig erwiesen hat, ist es der Kammer gemäß Artikel 101 EPÜ verwehrt zu prüfen, ob einer der in Artikel 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegensteht.

#### **Entscheidungsformel**

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
2. Der Einspruch wird als unzulässig verworfen

hand, substantiating a ground for opposition under Rule 55(c) EPC is part of the obligation stemming from Article 99(1) EPC to give reasons for the opposition. The requirements applicable to a search report and a notice of opposition are thus subject to different legal provisions and are not comparable

8. As the notice of opposition has been found to be inadmissible, the Board is barred by Article 101 EPC from examining whether any of the grounds for opposition laid down in Article 100 EPC prejudices the maintenance of the contested patent.

#### **Order**

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

- 1 The contested decision is set aside
2. The notice of opposition is rejected as inadmissible.

terminants de chaque document. En revanche, la justification d'un motif d'opposition conformément à la règle 55 c) CBE fait partie de l'obligation de motiver une opposition, qui découle de l'article 99(1) CBE. Les exigences applicables à un rapport de recherche et à un acte d'opposition relèvent donc de prescriptions légales différentes: par conséquent, elles ne sont pas comparables

8. Comme l'opposition s'est révélée irrecevable, la Chambre n'a pas, au sens de l'article 101 CBE, à examiner si l'un des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE s'oppose au maintien du brevet litigieux.

#### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
- 2 L'opposition est rejetée comme irrecevable.